NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
F. G. JACOBS
prednesené 19. februára 2004 [1]

1. Predmetom daného odvolania [2] je v podstate určiť, či pojem „New Born Baby" môže byť zapísaný ako ochranná známka Spoločenstva pre bábiky a doplnky pre nich alebo či je potrebné zápis zamietnuť z dôvodu, že pozostáva výlučne z označení, ktoré môžu byť použité v obchode na označenie charakteristík takýchto tovarov a/alebo, pokiaľ ide o tieto tovary, že nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

Právna úprava

2. Článok 4 nariadenia o ochrannej známke [3] stanovuje: „Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov..., za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov."

3. Podľa článku 7:

„1. Do registra sa nezapíšu:

a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;

b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;

c) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu,... prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

..."

1 — Jazyk prednesu: angličtina.

2 — Proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (štvrtá komora) z 3. októbra 2001, Zapf Creation/ÚHVT (New Born Baby) (T-140/00, Zb. s. II-2927, ďalej len „napadnutý rozsudok").

3 — Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1).

4. Podľa článku 12 písm. b) ochranná známka Spoločenstva neoprávňuje majiteľa, aby zakázal tretej strane [tretím osobám — *neoficiálny preklad*] používať v obchodnom styku tie označenia, ktoré sú uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) za predpokladu, že sa používajú v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode.

Konanie

5. Dňa 6. októbra 1997 požiadala spoločnosť Zapf Creation AG (ďalej len „Zapf") Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „Úrad") o zápis spojenia „New Born Baby" ako ochrannej známky Spoločenstva pre „bábiky na hranie a doplnky pre takéto bábiky vo forme hračiek" v triede 28 Niceskej dohody [4].

6. Prieskumný pracovník Úradu zamietol zápis z dôvodu, že spojenie „New Born Baby" bolo opisom takýchto tovarov a nemalo žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť. Tretí odvolací senát rozhodol, že prieskumný pracovník opodstatnene uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia o ochrannej známke. Spojenie „New Born Baby" má jasný význam v angličtine; príslušná časť verejnosti ihneď pochopí, že bábiky sú charakteristické tým, že vyzerajú ako novonarodené bábätká (new born babies); takéto spojenie musí zostať súťažiteľom k dispozícii na to, aby informovali verejnosť o charakteristikách svojich výrobkov. Doplnky boli určené špeciálne pre takýto typ bábik. Spojenie ako celok bolo jasným opisnom charakteristík takýchto tovarov a nemalo žiadny zvláštny prvok, ktorý by ho robil odlišným.

7. Spoločnosť Zapf namietala toto rozhodnutie pred Súdom prvého stupňa. Vo veci predložila tri žalobné dôvody, údajné porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochranných známkach, porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) a nezohľadnenie predchádzajúcich vnútroštátnych zápisov, spolu s procesným dôvodom údajného porušenia jej práva byť vypočutý. Súd prvého stupňa potvrdil dva žalobné dôvody porušenia nariadenia o ochranných známkach a zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu bez toho, aby rozhodol o ostatných dvoch dôvodoch.

8. Vzhľadom na článok 7 ods. 1 písm. c) Súd prvého stupňa rozhodol, že spojenie „New Born Baby" neoznačuje kvalitu, zamýšľaný účel, ani žiadnu inú vlastnosť bábik alebo príslušenstva pre bábiky. V každom prípade, označenie opisujúce to, čo hračka znázorňuje, nemožno považovať za opis hračky samotnej, iba ak cieľová skupina verejnosti,

4 — Niceská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957.

ktorej je určená, spája pri nakupovaní hračku s tým, čo ju znázornilo — a žiadne takéto spojenie nebolo vysvetlené ani v rozhodnutí odvolacieho senátu, ani uvedené v tvrdeniach Úradu pred Súdom prvého stupňa. Doplnky neznázorňovali a ani neboli určené pre novonarodené bábätká a neexistovala žiadna priama ani osobitná spojitosť medzi označením a doplnkami ako takými. [5]

9. Pokiaľ ide o článok 7 ods. 1 písm. b), Súd prvého stupňa poznamenal, že odvolací senát dospel k záveru, že označenie nemalo rozlišovaciu schopnosť, pretože bolo opisné a neobsahovalo žiadny zvláštny prvok. Odvolací senát však po prvé nesprávne dospel k záveru, že označenie patrí pod zákaz uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c), takže jeho ďalšie odôvodnenie založené na tomto omyle nie je možné potvrdiť, a po druhé, z ustálenej judikatúry bolo zrejmé, že nedostatočná rozlíšiteľnosť nevyplynula iba z toho, že označenie bolo nepredstaviteľné. [6]

10. Úrad sa na základe troch nižšie uvedených dôvodov proti tomuto rozsudku odvolal.

11. Spojené kráľovstvo vstúpilo do konania ako vedľajší účastník na podporu odvolateľa.

Prípustnosť odvolania

12. Spoločnosť Zapf tvrdí, že keďže článok 111 ods. 3 nariadenia o ochrannej známke stanovuje, že „Úrad zastupuje jeho predseda", je to práve predseda, ktorý musí podať žalobu alebo odvolanie na Súdny dvor. Žalobu však podal Úrad „prostredníctvom jeho splnomocnených zástupcov Detlefa Schennena, vedúceho úradu právneho oddelenia, a Cariny Røhl Søbergovej, pracovníčky právneho oddelenia".

13. Úrad predložil na základe článkov 111 ods. 3 a 119 ods. 2 písm. f) [7] uvedeného nariadenia rozhodnutie svojho predsedu z 30. novembra 1998. Toto rozhodnutie oprávňuje riaditeľa právneho oddelenia, po konzultácii s podpredsedom pre právne záležitosti, vymenovať splnomocnených zástupcov, ktorí budú zastupovať Úrad pred Súdnym dvorom a pred Súdom prvého stupňa. Pán Schennen a pani Søbergová, podobne ako pán von Mühlendahl, ktorý

5 — Body 21 až 33 rozsudku.

6 — Body 37 až 42 rozsudku citované v poslednom bode rozsudkov z 31. januára 2001, Taurus-Film/ÚHVT (CINE-ACTION) (T-135/99, Zb. s. II-379, bod 31), a Taurus-Film/ÚHVT (CINE COMEDY), (T-136/99, Zb. s. II-397, bod 31).

7 — Podľa ktorého môže predseda „delegovať svoje právomoci".

zastupoval Úrad na pojednávaní, boli podľa všetkého menovaní v súlade s týmto rozhodnutím.

14. Spoločnosť Zapf tvrdí, že je nutné rozlišovať medzi podaním odvolania, na účel ktorého Úrad zastupuje jeho predseda, a zastupovaním v odvolacom konaní prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

15. Podľa môjho názoru by námietka spoločnosti Zapf nemala byť potvrdená.

16. Prvý odsek článku 19 Štatútu Súdneho dvora stanovuje: „Členské štáty a orgány spoločenstiev zastupuje pred Súdnym dvorom splnomocnený zástupca vymenovaný pre každú vec osobitne; splnomocnenému zástupcovi môže pomáhať poradca alebo advokát." Prvý pododsek článku 37 ods. 1 rokovacieho poriadku uvádza: „Originál každého podania musí byť podpísaný splnomocneným zástupcom alebo advokátom účastníka konania."

17. Skutočnosť, že odvolanie bolo podané a podpísané dvomi členmi právneho oddelenia Úradu splnomocnenými v súlade s príslušnými internými postupmi Úradu, sa zdá byť úplne v súlade s týmito ustanoveniami.

Rozsudky Windsurfing Chiemsee a Baby-Dry

18. Úrad aj Spojené kráľovstvo prejavili vo všeobecnosti záujem na rozsudku *Baby-Dry* [8] do tej miery, do akej môže byť vykladaný v tom zmysle, že článok 12 písm. b) nariadenia o ochrannej známke bráni každej požiadavke zdržania sa všeobecného používania opisného spojenia, čo je v rozpore so skorším rozsudkom Súdneho dvora *Windsurfing Chiemsee* [9] v zmysle, že článok 7 ods. 1 písm. c) [10] „sleduje cieľ, ktorý je vo verejnom záujme, a to aby opisné označenia alebo označenia týkajúce sa triedy tovarov alebo služieb, o zápis ktorých sa žiada, mohli používať všetci". Podľa spoločnosti Zapf toto tvrdenie v rozsudku *Windsurfing Chiemsee* po prijatí rozsudku *Baby-Dry* už neplatí.

19. Je však zrejmé, že akýkoľvek možný rozpor medzi dvomi rozsudkami bol vyriešený nedávnym rozsudkom Súdneho dvora

8 — Rozsudok z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, osobitne bod 37 rozsudku.

9 — Rozsudok zo 4. mája 1999, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, osobitne bod 25 rozsudku.

10 — V skutočnosti, v tomto rozsudku, článok 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach (Prvá Smernica Rady 89/104/ES z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1), ktorý má rovnaké znenie ako článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochranných známkach.

Doublemint [11]. Cieľom článku 7 ods. 1 písm. c) je zabezpečiť, aby opisné spojenia mohli používať všetci.

Prvý odvolací dôvod

Tvrdenia

20. Úrad tvrdí, že napadnutý rozsudok, pokiaľ ide o „bábiky ako hračky", nesprávne uplatňuje článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochrannej známke. Toto ustanovenie bráni zápisu spojení, ktoré môžu slúžiť na informovanie potenciálnych zákazníkov o povahe alebo možnom použití výrobku. Odkazuje na spojenia, ktoré môžu označovať nielen charakteristiky takýchto tovarov, ale aj na tie, ktoré výrobok znázorňuje. Otázkou je, či sa spojenie chápe ako opis bez ohľadu na vplyv pri výberoch nákupu a či sa opis týka druhu výrobku ako protiklad vlastnosti odlišujúcej výrobky jedného obchodníka.

21. Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) sa zápis zamietne, ak spojenie pozostáva iba z prvkov, ktoré pri normálnom použití a z pohľadu spotrebiteľa môžu slúžiť na označenie predmetného druhu výrobku, či už priamo alebo uvedením jednej z jeho hlavných charakteristík. Akýkoľvek zrejmý rozdiel medzi spojeniami, o zápis ktorých sa žiada, a tými, ktoré používa príslušná skupina spotrebiteľov v hovorovej reči, ich môže urobiť rozlišujúcimi a pripúšťajúcimi zápis. [12] Opisný obsah musí „umožniť vytvoriť príslušnej verejnosti ihneď a bez ďalšieho premýšľania konkrétny a priamy vzťah" s predmetnými výrobkami. [13]

22. Spojené kráľovstvo uvádza, že kritérium použité Súdom prvého stupňa, podľa ktorého „cieľová skupina verejnosti bez ďalšieho premýšľania priamo použije označenie ‚New Born Baby' na označenie kvality alebo iných charakteristík bábik", je príliš strohé a neodôvodnené jazykovým znením článku 7 ods. 1 písm. c). Spojenie nemusí byť ani opisom samotných bábik na to, aby bolo zamietnuté; „New Born Baby" jasne opisuje podstatnú charakteristiku bábik, ktoré znázorňujú novonarodené bábätká.

11 — Rozsudok z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, body 31 a 32; pozri takisto body 25 a 26 rozsudku a body 91 až 98 mojich návrhov v tejto veci. Pokiaľ ide o smernicu o ochranných známkach, pozri takisto neskorší rozsudok z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland („Postkantoor") (C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 55), a rozsudok Campina Melkunie („Biomild") (C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 35).

12 — Rozsudku Baby-Dry, bod 40.

13 — Rozsudku CINE-ACTION a CINE-COMEDY, obidva už citované v poznámke pod čiarou 6, bod 27 v obidvoch veciach.

23. Podľa výkladu spoločnosti Zapf Úrad nepotvrdil, že spojenie „New Born Baby" sa ako také nachádza v slovníkoch alebo sa používa v hovorovej reči vytvorenej v súlade s bežnou anglickou štruktúrou; Súd prvého stupňa nedospel k záveru, že by o takýto prípad išlo, a ani v tomto prípade nejde. Aj keby však tomu tak bolo, spojenie môže označovať iba živé bábätká a nie bábiky. Každý opisný obsah, pokiaľ ide o bábiku, môže byť len nepriamy a preto „neumožňuje vytvoriť príslušnej verejnosti ihneď a bez ďalšieho premýšľania konkrétny a priamy vzťah". Súd prvého stupňa použil správne kritérium. Jeho zistenia v tom zmysle, že „New Born Baby" nie je priamym opisom bábik, ani doplnkov pre bábiky, sú navyše zisteniami skutkového stavu a nemôžu byť znovu posúdené Súdnym dvorom. [14]

Posúdenie

24. Zatiaľ čo Súdny dvor nemá právomoc znovu posúdiť zistenia alebo posúdenia skutkového stavu urobené Súdom prvého stupňa, môže znovu preskúmať spôsob, akým Súd prvého stupňa uplatnil právo na zistenia skutkového stavu. [15]

25. Spoločnosť Zapf sa v každom prípade mýli, pokiaľ sa pokúša naznačiť, že Súd prvého stupňa uviedol, že spojenie „New Born Baby" neznamená „novonarodené bábätko". Tento význam, tak ako ho posúdil odvolací senát, aj keď nie je potvrdený, zostáva skutkovou premisou, na základe ktorej Súd prvého stupňa podložil svoje právne odôvodnenie. Body 24 až 27 napadnutého rozsudku znejú takto:

„Pokiaľ ide o bábiky, odvolací senát sa v bodoch 19 a 20 sporného rozhodnutia obmedzil na zistenie, že spojenie ‚New Born Baby' označuje „novonarodené bábätko" a že „verejnosť konfrontovaná s požadovanou ochrannou známkou, bez osobitného uvažovania ihneď z celkového dojmu pochopí, že... bábiky... sú osobitne charakteristické, a to tým, že vyzerajú ako novonarodené bábätká".

Vzhľadom na to, keby sa na označenie „New Born Baby" malo pozerať, ako na opis toho, čo bábiky znázorňujú, nepostačovalo by to na preukázanie, že predmetné označenie je opisom bábik samotných.

Označenie, ktoré je opisom toho, čo hračka znázorňuje, nemožno považovať za opis hračky samotnej, keďže cieľová skupina verejnosti spája hračku pri rozhodovaní

14 — Pozri rozsudok z 19. septembra 2002, DKV Deutsche Krankenversicherung/ÚHVT („Companyline"), C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22 a v ňom citovanú judikatúru).

15 — Pozri napríklad rozsudok Companyline, už citovaný v poznámke pod čiarou 14, bod 21.

o kúpe s tým, čo ju znázorňuje. Sporné rozhodnutie však v tomto zmysle nepredkladá žiadne zistenia. Je takisto potrebné poznamenať, že ani vo svojom vyjadrení k žalobe, ani vo svojich odpovediach na otázky položené Súdom prvého stupňa na pojednávaní Úrad netvrdil, že cieľová skupina verejnosti, ktorou sú osoby, ktoré si chcú hračky kúpiť, vnímala predmetné veci takýmto spôsobom.

Odvolací senát tak nepreukázal, že cieľová skupina verejnosti bez ďalšieho uvažovania bude ihneď považovať pojem „New Born Baby" za označenie kvality alebo iných charakteristík bábik."

26. Toto odôvodnenie je podľa môjho názoru z právneho hľadiska úplne nesprávne.

27. Je pravdou, že spojenie, ktoré opisuje to, čo hračka znázorňuje, nie je priamym opisom hračky samotnej. Článok 7 ods. 1 písm. c) však zamieta zápis „ochrannej známky, ktorá pozostáva výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, *prípadne iných charakteristík* tovarov alebo služieb" (zdôraznil generálny advokát).

28. Základnou charakteristikou mnohých hračiek a najmä všetkých, ktoré sa bežne považujú za bábiky, je skutočnosť, že niečo znázorňujú. Charakteristiky motorky ako hračky sú iné, ako charakteristiky, ktoré má žirafa, a potenciálni kupujúci ich bezpochyby ihneď vnímajú ako charakteristiky určujúce povahu hračky (a ako podstatné pri ich výbere). V obchode sú pojmy „motorka" a „žirafa" (prípadne „pretekárska motorka", „žirafka" a pod.) dôležité pre kupujúceho aj pre predávajúceho na určenie triedy alebo podtriedy predmetnej hračky. Určite by nebolo v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) zapísať pojmy „žirafa" alebo „motorka" do rovnakej triedy hračiek. Situácia je rovnaká, pokiaľ ide o bábiky pre deti, ktoré znázorňujú novonarodené bábätko, princeznú, vojaka alebo akýkoľvek iný typ osoby.

29. Na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. c) nie je preto nevyhnutné, aby potenciálni zákazníci spájali [16] vec s tým, čo táto vec znázorňuje. Je zrejmé, že ak podstatnou charakteristikou výrobku je znázornenie niečoho iného, pojem pozostávajúci výlučne z prvkov, ktoré označujú takéto niečo iné, nie je možné zapísať ako ochrannú známku. Odôvodnenie Súdu prvého stupňa založené na neexistencii zistenia súvislosti v rozhodnutí odvolacieho senátu je preto

16 — Po francúzsky *„assimiler"* (prispôsobiť), po nemecky *„gleichsetzen"* (porovnať).

chybné a napadnutý rozsudok by mal byť zrušený v rozsahu, v akom sa zakladá na tomto odôvodnení.

Druhý odvolací dôvod

Tvrdenia

30. Úrad tvrdí, že napadnutý rozsudok nesprávne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. c) vo vzťahu k doplnkom pre bábiky. Pokiaľ sa doplnky majú používať spolu s výrobkom a na trh sa uvádzajú spolu, výsledok posúdenia označenia musí byť rovnaký pre obidva, [17] ak by tomu tak nebolo, obchodníci by mohli obchádzať zákon nezapísaním označenia opisujúceho hlavný výrobok. Okrem toho, napadnutý rozsudok nesprávne vykladá rozhodnutie odvolacieho senátu, keď uvádza, že spojenie „New Born Baby" priamo opisuje doplnky pre bábiky alebo také doplnky, ktoré sú vhodné na hranie s bábikami.

31. Spojené kráľovstvo tvrdí, že Súd prvého stupňa pokračoval, pokiaľ ide o doplnky, vo svojich chybách týkajúcich sa bábik. Pri použití článku 7 ods. 1 písm. c) je potrebné brať ohľad na reálnosť obchodu a na názor priemerného spotrebiteľa. Ľudí, ktorí kupujú doplnky pre bábiky na použitie s bábikami. Označenie, ktoré opisuje charakteristiky bábik, môže, ak sa používa vo vzťahu s doplnkami, vyjadrovať to, že sa majú používať s bábikami, ktoré majú tieto charakteristiky.

32. Spoločnosť Zapf tvrdí, že doplnky pre bábiky nie sú podradené bábikám. Zahŕňajú prvky, akými sú domy a nábytok pre bábiky, obchody s hračkami, kočíky a autá. Dokonca doplnky, akými sú detské fľaše alebo plienky, sa môžu používať nielen spolu s bábikami, ktoré sa podobajú na novonarodené bábätká, ale aj s tými, ktoré sa podobajú na staršie bábätká. V rozsudku *Ellos/ÚHVT* [18] Súd prvého stupňa osobitne rozhodol, že „nejestvujú triedy výrobkov alebo služieb, ktoré sú podriadené alebo vedľajšie ostatným... každý výrobok alebo služba, alebo ich trieda, musí byť hodnotená oddelene". Z takéhoto posúdenia je zrejmé, že označenie „New Born Baby" neoznačuje žiadnu charakteristiku príslušných tovarov.

17 — Rozsudok CINE-COMEDY, už citovaný v poznámke pod čiarou 6, body 27 a 29.

18 — Rozsudok z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT, T-219/00, Zb. s. II-753,osobitne bod 41; pozri takisto rozsudok z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/ÚHVT („CARCARD"), (T-356/00, Zb. s. II-1963, bod 46).

Posúdenie

33. Súd prvého stupňa sa doplnkami zaoberal v bodoch 28 až 31 rozsudku:

„Pokiaľ ide o doplnky pre bábiky vo forme hračiek, odvolací senát v bode 20 sporného rozhodnutia rozhodol, že ‚cieľová verejnosť bez osobitného uvažovania ihneď z celkového dojmu pochopí, že tovary, o zápis ktorých sa žiada, v tomto prípade... doplnky pre... bábiky vo forme hračiek..., sú osobitne charakteristické, a to tým, že vyzerajú ako novonarodené bábätká'.

S týmto tvrdením nie je možné súhlasiť. Doplnky pre bábiky vo forme hračiek neznázorňujú novonarodené bábätká, ale iné prvky, akými sú drobné šaty alebo topánky.

Navyše, na konci bodu 20 sporného rozhodnutia odvolací senát rozhodol, že: ‚Pokiaľ ide o doplnky obsahuje prihláška opisné označenie ich zamýšľaného účelu, pretože sú osobitne navrhnuté pre tento typ bábik.'

V tomto bode Súd prvého stupňa rozhodol, že doplnky pre bábiky vo forme hračiek nie sú určené pre novonarodené bábätká. Novonarodené bábätká ešte nie sú schopné hrať sa s bábikami a už vôbec nie narábať s doplnkami pre bábiky. Aj keby bolo spojenie ‚New Born Baby' opisné vo vzťahu k bábikám a doplnky uvedené vyššie boli určené pre bábiky, neznamená to, že cieľová skupina verejnosti chápe priamu a osobitnú spojitosť medzi predmetným označením a týmito doplnkami. Skutočnosť, že tovary majú byť doplnkami pre iné tovary, vo vzťahu ku ktorým je predmetné označenie opisné, samé osebe nerobí označenie opisným vo vzťahu k doplnkom."

34. Toto odôvodnenie sa skladá z troch častí.

35. Po prvé, Súd prvého stupňa odmietol tvrdenie v rozhodnutí odvolacieho senátu, podľa ktorého vyzerajú doplnky pre bábiky ako novonarodené bábätká. Uviedol teda, že tvrdenie nie je rozhodne možné obhájiť. Súhlasím však s Úradom, že kritika je založená na nesprávnom výklade nešťastne formulovaného bodu rozhodnutia. Skutočný význam je vyjadrený na konci bodu, a to, že „New Born Baby" je označením zamýšľaného účelu doplnkov osobitne určených na pou-

žitie pre bábiky, ktoré vyzerajú ako novonarodené bábätká.

„Topánka" je označením vo vzťahu k topánkam; je takisto označením vo vzťahu ku kefám na topánky alebo kopytám na topánky alebo lesku na topánky a podľa článku 7 ods. 1 písm. c) musia byť voľne dostupné použitiu pre všetkých, ktorí sú vo vzťahu s týmito prvkami.

36. Po druhé, Súd prvého stupňa rozhodol, že doplnky pre bábiky nie sú určené pre skutočne novonarodené bábätká. Toto sa nezdá byť problematické a v každom prípade je zistením skutkového stavu, ktorý nie je predmetom odvolania.

39. Toto stanovisko nie je v rozpore s rozsudkami *Ellos/ÚHVT* alebo *Carcard* citovanými spoločnosťou Zapf, ktoré sa zdanlivo týkajú nesúvisiacich tried výrobkov. Zatiaľ čo v takýchto situáciách je opodstatnené povedať, že opisný charakter označenia sa musí posúdiť oddelene prostredníctvom odkazu na každú triedu uvedenú v prihláške na zápis a že celková obchodná stratégia osoby, ktorá o zápis žiada, je nepodstatná, nie je možné uplatniť rovnaký spôsob tam, kde jedna trieda výrobkov je výslovne vyjadrená ako pozostávajúca z „doplnkov" pre výrobky inej triedy.

37. Ani jeden z týchto bodov však nie je možné považovať za základ pre rozhodnutie Súdu prvého stupňa, ktorým by potvrdil námietku spoločnosti Zapf. Toto rozhodnutie bolo založené na tretej časti odôvodnenia, podľa ktorého pre použitie článku 7 ods. 1 písm. c) musí existovať priama a osobitná spojitosť medzi označením a doplnkami ako takými, a že tu aj za predpokladu, že „New Born Baby" opisuje bábiky a doplnky, ktoré sú určené pre takéto bábiky, neexistuje žiadna takáto nevyhnutná spojitosť.

40. Som preto toho názoru, že Súd prvého stupňa nesprávne zvážil, že medzi doplnkami a bábikami neexistovala nevyhnutná súvislosť. Druhý odvolací dôvod Úradu musí byť preto potvrdený a napadnutý rozsudok musí byť zrušený v tej časti, ktorá sa týka žalobného dôvodu porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochranných známkach spoločnosti Zapf.

38. Toto odôvodnenie je opäť nesprávne. Zamýšľaný účel doplnku pre každý výrobok je prostredníctvom popisu úzko spojený s výrobkom samotným. Označenie, ktoré sa používa v obchode na označenie výrobku, môže byť v obchode použité tiež na označenie zamýšľaného účelu doplnku.

Tretí odvolací dôvod

Tvrdenia

41. Úrad tvrdí, že keďže odvolací senát mal pri svojom zdôvodnení článku 7 ods. 1 písm. c) v skutočnosti pravdu, Súd prvého stupňa nesprávne uviedol, že odôvodnenie týkajúce sa článku 7 ods. 1 písm. b) nie je možné potvrdiť z dôvodu, že bolo založené na predchádzajúcom odôvodnení. Písmená b) a c) v každom prípade uvádzajú dva rôzne dôvody zamietnutia, takže rozhodnutie týkajúce sa jedného dôvodu neurčuje záver týkajúci sa druhého. Nakoniec Súd prvého stupňa rozhodol, že označenie nie je možné považovať za nemajúce rozlišovaciu spôsobilosť len preto, že je nepredstaviteľné. Podľa Úradu je toto takisto nesprávne. Na účel rozlíšenia (ako údaja obchodnej politiky) označenie založené na spoločnom hovorovom jazyku musí byť odlišné niečím viac než len „akýmkoľvek zrejmým rozdielom". [19] Toto niečo je výstižne opísané ako fantázia alebo predstavivosť.

42. Spojené kráľovstvo tvrdí, že podľa postupu definovaného Súdnym dvorom v rozsudkoch *Canon* [20], *Windsurfing Chiemsee* [21] a *Philips* [22] sa má označenie považovať za dostatočne rozlíšiteľné pre zápis, iba ak ním označené tovary alebo služby budú z dôvodu jeho rozlíšiteľnosti považované priemerným spotrebiteľom za pochádzajúce od toho istého podniku. Rozsudok *Baby-Dry* [23] sa nemá rozumieť tak, že zbavuje článok 7 ods. 1 písm. b) akéhokoľvek účinku nezávislého od článku 7 ods. 1 písm. c). Súd prvého stupňa mal položiť otázku, či priemerný spotrebiteľ bude považovať „New Born Baby" za spôsobilý rozlíšiť pôvod bábik a doplnkov, s ohľadom na ktoré sa zápis žiadal.

43. Spoločnosť Zapf zdôrazňuje, že článok 7 ods. 1 písm. b) zamieta zápis ochranných

19 — Rozsudok Baby-Dry, už citovaný v poznámke pod čiarou 8, bod 40.

20 — Rozsudok z 29. septembra 1998, Canon Kabushiki Kaisha, C-39/97, Zb. s. I-5507.

21 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 9, osobitne bod 46.

22 — Rozsudok z 18. júna 2002, Koninklijke Philips Electronics, C-299/99, Zb. s. I-5475, osobitne bod 77).

23 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 8, bod 40, v ktorom Súdny dvor uvádza, že „opisný charakter musí byť stanovený nie len vo vzťahu ku každému slovu branému oddelene, ale takisto vo vzťahu k celku, ktorý tvoria. Každý zrejmý rozdiel medzi kombináciou slov, o zápis ktorých sa žiada, a označeniami, ktoré používa príslušná skupina spotrebiteľov v hovorovej reči na označenie tovarov alebo služieb alebo ich podstatných charakteristík, je spôsobilý udeliť spojeniu rozlišovaciu spôsobilosť, umožňujúc mu, aby bolo zapísané ako ochranná známka".

známok, ktoré *nemajú žiadnu* rozlišovaciu spôsobilosť, z čoho vyplýva, že pre zápis označenia postačuje minimálna rozlišovacia spôsobilosť. Súd prvého stupňa následne rozhodol, že označenie nie je možné dôvodiť nedostatočnou rozlíšiteľnosťou len preto, že mu chýba ďalší prvok, prípadne minimálny kúsok predstavivosti: ochranná známka Spoločenstva nie je nevyhnutne vytvorením nápadu; kritériom nie je originalita alebo predstavivosť, ale schopnosť rozlíšiť na trhu tovary alebo služby od iných tovarov alebo služieb toho istého druhu, ktoré ponúkajú súťažitelia. [24] Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti navyše vo všeobecnosti vyplýva skôr z opisného charakteru označenia ako z opaku. [25]

a z iného pohľadu sa obmedzil na zistenie, že tam neexistovali „žiadne zvláštne prvky".

Ďalej však bolo rozhodnuté, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že predmetné označenie patrí pod zákaz uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Odôvodnenie odvolacieho senátu týkajúce sa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 preto nemôže byť potvrdené, a to z dôvodu, že je založené na tejto chybe.

Posúdenie

44. Súd prvého stupňa v bodoch 39 až 41 napadnutého rozsudku uviedol, že odvolací senát:

„... dospel k záveru, že predmetné označenie nie je rozlíšiteľné pretože bolo opisné

Z judikatúry Súdu prvého stupňa je ďalej zrejmé, že nedostatkom rozlíšiteľnosti nie je možné dôvodiť iba preto, že v spornom rozhodnutí je uvedené, že označenie je nepredstaviteľné...".

45. To, že podľa môjho názoru napadnutý rozsudok má byť zrušený v tom rozsahu, v akom považuje rozhodnutie odvolacieho senátu týkajúce sa článku 7 ods. 1 písm. c) za nesprávne má za následok, že opačný záver týkajúci sa platnosti odôvodnenia odvolacieho senátu vo vzťahu k článku 7 ods. 1 písm. b) nemôže byť takisto platný.

24 — Rozsudok z 27. februára 2002, Eurocool/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 45).

25 — Citát bodu 43 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo v Companyline, už citovaných v poznámke pod čiarou 14, spolu s judikatúrou Bundesgerichtshof (nemeckého Spolkového najvyššieho súdu) k nemeckej právnej úprave presadzujúcej ekvivalentné ustanovenia smernice o ochranných známkach.

46. Napriek tomu je možné k tomuto uviesť tri pripomienky.

47. Po prvé, nevnímam rozhodnutie odvolacieho senátu ako spejúce k záveru, že predmetné označenie nemalo rozlišovací charakter z dôvodu, že bolo opisné. Táto otázka však nebola položená Úradom a ja nie som povinný sa ňou zaoberať.

48. Po druhé, tak ako Úrad správne poznamenal, článok 7 ods. 1 písm. b) a c) v každom prípade uvádzajú dva rôzne dôvody zamietnutia zápisu. Nepochybne existuje významná oblasť, kde sa tieto dva dôvody prekrývajú: vo všeobecnosti, tá, ktorá môže byť v obchode použitá opisne, nie je rozlíšiteľná a čím je opisný stupeň väčší, tým je väčšia pravdepodobnosť, že označenie nebude mať rozlišovaciu spôsobilosť. Označenie však nemusí samozrejme spĺňať definíciu článku 7 ods. 1 písm. c), aby bolo rozlíšiteľné na účely článku 7 ods. 1 písm. b). Nestanovenie opisného charakteru preto nemôže, tak či onak, vyriešiť otázku rozlišovacej spôsobilosti.

49. Po tretie, hoci označenie nie je možné považovať za nemajúce rozlišovaciu spôsobilosť len preto, že je nepredstaviteľné, prítomnosť alebo neprítomnosť akéhokoľvek zvláštneho prvku je predsa však faktorom, ktorý je potrebné zohľadniť pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti. Ak označenie má tiež určitú obmedzenú opisnú schopnosť, kritérium predstavivosti by mohlo zvrátiť rovnováhu posúdenia. V danom prípade dokázal odvolací senát neexistenciu zvláštneho prvku zdôraznením priemernosti označenia „New Born Baby" v angličtine.

50. V dôsledku toho som dospel k tomu, že všetky tri odvolacie dôvody Úradu majú byť potvrdené a že rozsudok Súdu prvého stupňa má byť zrušený.

Nevyriešené otázky

51. Súd prvého stupňa preskúmal iba dva zo štyroch žalobných dôvodov spoločnosti Zapf. Je potrebné zvážiť v súlade s článkom 61 Štatútu Súdneho dvora, či ostatné dva žalobné dôvody a akékoľvek nevyriešené otázky týkajúce sa dvoch už posúdených dôvodov môžu byť rozhodnuté Súdnym dvorom alebo či má byť vec vrátená na konečné rozhodnutie.

52. Pokiaľ ide o žalobný dôvod porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia o ochranných známkach, zdá sa byť zrejmé, že jestvuje len jedna možná nevyriešená otázka vyplývajúca zo žaloby spoločnosti Zapf na prvom stupni. Spoločnosť Zapf sa spoliehala v podstate len na tvrdenie, že spojenie „New Born Baby" sa bežne v obchode nepoužívalo na označenie bábik a že neexistovala povinnosť dostupnosti. Tento žalobný dôvod na jednej strane neberie ohľad na znenie článku 7 ods. 1 písm. c) („môžu" slúžiť v obchode) a na druhej strane sa zdá, že je založený na koncepcii nemeckej právnej úpravy *Freihaltebedürfnis* („skutočná, trvajúca alebo vážna povinnosť dostupnosti"), ktoré podľa rozsudku Súdneho dvora *Windsurfing Chiemsee*[26] nie je rozhodujúcim kritériom na použitie tohto ustanovenia.

53. Spoločnosť Zapf v odvolacom konaní tvrdila, že Úrad nesprávne usudzuje, že návrh na zápis týkajúci sa bábik pripomína novonarodené bábätká alebo dokonca všetky bábätká. Je pravdou, že analýza by bola v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) iná, ak by sa postupovalo na základe toho, že bábiky, o zápis ktorých sa žiada, boli nejakého iného druhu. Ako sa ukazuje, toto tvrdenie však nebolo uvedené v prvostupňovom konaní, a preto ho nemožno uvádzať v neskoršom štádiu konania.

26 — Už citovaný v poznámke pod čiarou 9, bod 35, s ohľadom na článok 3 ods. 1 písm. c) smernice o ochranných známkach.

54. Pokiaľ ide o článok 7 ods. 1 písm. b), ako aj písm. c), spoločnosť Zapf na prvom stupni tvrdila, že spojenie „New Born Baby" bolo vymysleným označením. Ako však odvolací senát správne poznamenal, je jedným z mnohých rovnakých bežných variantov zvyčajného anglického označenia. Tvrdenie spoločnosti Zapf, že nejde o zvyčajný anglický výklad (že spojenie „newly born baby" by bolo viac obvyklé), sa po prelistovaní každého renomovaného anglického slovníka zdá nepravdivé, z čoho je zrejmé, že „new" sa pravidelne používa ako príslovka, osobitne vo výkladoch, v ktorých sa nachádza pred príčastím minulým. Označenie „new laid eggs" („čerstvo znesené vajíčka") je príkladom stáleho a každodenného použitia. *Shorter Oxford English Dictionary* uvádza „new born", *Chambers English Dictionary* používa „newborn" a najbežnejšie internetové vyhľadávanie odhaľuje státisíce príkladov pri dvoch oddelených slovách.

55. Spoločnosť Zapf tretím žalobným dôvodom na prvom stupni namietala, že jej skoršie zápisy ochrannej známky „New Born Baby" v Dánsku a Švédsku, kde je angličtina značne známa, sa nebrali do úvahy. Úrad však uvádza, že tieto zápisy boli pre obrazové ochranné známky a že vnútroštátne zápisy, aj keď môžu byť užitočným ukazovateľom, nemôžu mať žiadnu rozhodujúcu hodnotu.

56. Súhlasím so stanoviskom Úradu. Predmetom danej veci je zapísanie slovnej ochrannej známky bez dodatočných prvkov, ktoré sú prostredníctvom popisu prítomné pri obrazových ochranných známkach. Tvrdenie spoločnosti Zapf, že dánska a švédska verejnosť perfektne ovláda angličtinu, nie je relevantné. V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia o ochranných známkach sa absolútne dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 uplatňujú, aj keď existujú iba v časti Spoločenstva. Možnosť, že nemusia existovať v Dánsku alebo vo Švédsku, nemôže prevážiť skutočnosť, že existujú v inom členskom štáte, kde angličtina je materským jazykom prevažnej väčšiny obyvateľstva.

57. Nakoniec, spoločnosť Zapf namieta porušenie jej práva byť vypočutý: na pojednávaní nebolo pripustené, ani umožnené predložiť pripomienky na záporné posúdenie odvolacieho senátu, v ktorom mohla poskytnúť bližšie objasnenie týkajúce sa uvádzania na trh jej bábik pod obchodnou značkou „New Born Baby" počas niekoľkých rokov v niekoľkých členských štátoch. Úrad poznamenal, že postup bol úplne v súlade s pravidlom 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia [27] a s článkami 73 [28] a 75 ods. 1 [29] nariadenia o ochranných známkach. Rozhodnutie odvolacieho senátu bolo založené iba na skutočnostiach, ktoré bola spoločnosť Zapf schopná komentovať, a na jej pripomienkach; ústna časť pojednávania bola v diskrečnej právomoci odvolacieho senátu. Pripomienky, ktoré spoločnosť Zapf chcela predložiť, boli v každom prípade irelevantné vo vzťahu k posúdeniu podľa článku 7 ods. 1 písm. b) alebo c).

58. Tvrdenia Úradu sú opäť správne. Spoločnosť Zapf mohla predložiť akékoľvek pripomienky, ktoré považovala za vhodné v rozhodnutí prieskumného pracovníka, a tieto dva samotné prvky (rozhodnutie a pripomienky) predstavovali základ zistení odvolacieho senátu. Navyše, pripomienky týkajúce sa predchádzajúceho používania v členských štátoch môžu byť relevantné len v súvislosti s článkom 7 ods. 3 nariadenia o ochranných známkach, [30] o ktoré sa spoločnosť Zapf nesnažila opierať.

27 — Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1: „Tam, kde na základe článku 7 nariadenia ochranná známka nesmie byť zapísaná,... Úrad prihlasovateľovi oznámi dôvody zamietnutia zápisu. ..."

28 — „V rozhodnutiach úradu sú uvedené dôvody, z ktorých sa vychádzalo. Vychádza sa z dôvodov alebo dôkazov, ku ktorým mali príslušné strany [účastníci konania — *neoficiálny preklad*] možnosť predložiť svoje pripomienky."

29 — „Ak úrad usúdi, že ústne konania by mohli byť účelné, tieto sa môžu konať buď na žiadosť úradu, alebo na žiadosť ktorejkoľvek strany konania [ktoréhokoľvek účastníka konania — *neoficiálny preklad*]."

30 — „Bod 1 písm. b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada, v dôsledku spôsobu ich používania."

Návrh

59. Som preto toho názoru, že Súdny dvor by mal:

— zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 3. októbra 2001, Zapf Creation/ÚHVT (New born baby) (T-140/00),

— zamietnuť návrh na tomto stupni,

— zaviazať spoločnosť Zapf Creation AG na náhradu trov konania na prvom stupni a v odvolacom konaní,

— zaviazať Spojené kráľovstvo ako vedľajšieho účastníka konania na náhradu vlastných trov konania v odvolacom konaní.