ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

13. června 2007 *

Ve věci T-441/05,

IVG Immobilien AG, se sídlem v Bonnu (Německo), zastoupená A. Okonekem a U. Karpensteinem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému G. Schneiderem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. září 2005 (věc R 559/2004-4), týkajícímu se přihlášky obrazového označení I k zápisu jako ochranné známky Společenství,

* Jednací jazyk: němčina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, I. Wiszniewska-Białecka a E. Moavero Milanesi, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: K. Andová, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 16. prosince 2005,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 8. března 2006,

po jednání konaném dne 11. ledna 2007,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 5. listopadu 2002 žalobkyně podala k Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky 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.

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je obrazová ochranná známka v barvě královské modři vyobrazená níže:



3 Služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 35, 36, 37, 39, 42 a 43 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:

— třída 35: „Provádění analýz pořizovací ceny, poradenství pro organizaci a obchodní záležitosti, zejména poradenství pro organizaci a řízení podniků; odhady v obchodních záležitostech“;

— třída 36: „Finanční analýzy; bankovní věci; vymáhání pohledávek; půjčky na zástavu; poradenství ve finančních věcech; finanční rozvoj; záruky; vymáhání nájemného; správa nemovitostí; správa pozemků a nemovitostí; hodnocení nemovitostí; pronájem nemovitostí; kapitálové investice; pronájem zemědělských provozů; makléřské služby, majetkové investice, správa majetku“;

— třída 37: „Demolice staveb; asfaltování; informace ve stavebnictví; řízení stavebních prací; stavby; vrty; zavlažovací zařízení; stavby továren; stavby přístavů, stavby přístavních mol“;

— třída 39: „Dodávka zboží; pronájem lodí; uskladnění zboží; pronájem garáží; pronájem skladovacích kontejnerů; doprava“;

— třída 42: „Služby architekta, stavební poradenství“;

— třída 43: „Pronájem přenosných staveb“.

4 Rozhodnutím ze dne 14. června 2004 průzkumový referent zamítl zápis předloženého označení s odůvodněním, že toto označení postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 ve vztahu ke všem službám uvedeným v přihlášce k zápisu.

5 Průzkumový referent totiž v tomto ohledu uvedl, že vzhledem k tomu, že běžná a jednoduchá označení jako samostatně stojící písmena, základní čísla a základní geometrické tvary nevykazují žádné zvláštní a pozornost upoutávající grafické ztvárnění, nemají rozlišovací způsobilost. Poté usoudil, že předložené označení samo o sobě nevykazuje žádnou zvláštnost, která by mu dodala funkci přesahující ztvárnění běžného písmene.

6 Žalobkyně napadla toto rozhodnutí před OHIM odvoláním podaným dne 5. července 2004 na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94. Na podporu svého odvolání žalobkyně uvedla, že tvar předloženého označení se odlišoval od velkého typového písmena „i“ z druhu písma *Times New Roman*, vzhledem k jeho barvě, jakož i k úzkosti a délce vodorovných příčných čar umístěných na jeho vrcholu a základně.

7 Toto odvolání bylo zamítnuto rozhodnutím čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 1. září 2005 (dále jen „napadené rozhodnutí") oznámeným žalobkyni dne 19. října 2005.

8 Odvolací senát zejména uvedl následující:

„[...]

9 Rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 mají označení, která vzhledem ke konkrétně požadovaným výrobkům a službám se jeví způsobilá odlišit u cílových spotřebitelů výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiného podniku [viz rozsudek Soudu ze dne 19. září 2001, Henkel v. OHIM (Kulatá červená a bílá tableta), T-337/99, Recueil, s. II-2597, body 42 a 43]. Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být tudíž posuzována ve vztahu jednak k výrobkům nebo službám, pro něž je zápis žádán, a jednak k vnímání zúčastněných kruhů. Článek 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 v tomto ohledu nerozlišuje mezi různými druhy označení. Zajisté se může jevit, že vnímání zúčastněné veřejnosti není nezbytně stejné u každé kategorie ochranných známek, a že se tudíž může ukázat náročnějším prokázat rozlišovací způsobilost ochranných známek určitých kategorií než ochranných známek jiných kategorií. Toto zjištění však nemůže odůvodnit předpoklad, že takové ochranné známky postrádají *a priori* rozlišovací způsobilost nebo ji mohou získat pouze užíváním [viz ohledně čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004, Nichols, C-404/02, Sb. rozh. s. I-8499, body 23, 24, 27 a následující].

10 Předložené označení se skládá z velkého písmene „i", nebo římské číslice jedna, patřícím k druhu písma *Times New Roman*, které se běžně užívá v tištěných

textech. Žalobkyně sice zdůrazňuje, že příčné čáry umístěné na vrcholu a základně předloženého označení jsou trochu užší a větší než u standardního druhu písma *Times New Roman*. Tyto jemné rozdíly však nejsou pro přiměřeně obezřetného spotřebitele postřehnutelné, a postrádají tudíž relevanci pro účely posouzení způsobilosti k zápisu přihlašované ochranné známky. Modrá barva také nepropůjčuje označení I způsobilost k zápisu. Jistěže texty jsou většinou tištěny černě na bílém podkladě. Nicméně modré zabarvení nemůže samo o sobě dodat písmenu nebo římské číslici určující prvek pro účely posouzení jejich rozlišovací způsobilosti, neboť v době velkého rozšíření barevných tiskáren jsou také písmena a texty často vytištěny v jiném odstínu než v černé. Tmavomodrá se jeví v projednávaném případě zvláště vhodná, jelikož tmavé barvy mají tu výhodu, že lépe kontrastují s obecně světlým pozadím textů, jejichž četbu tak usnadňují. Ostatně ztvárnění písmene v barvě základního typu splňuje především dekorativní funkci, ale nepodává údaj o původu.

11 Vzhledem ke všem požadovaným službám se předložené označení tedy jeví jako běžné a postrádající expresivitu. Jelikož neexistují jiné důkazy o vztahu existujícím mezi předloženým označením a určitým podnikem, zúčastněné kruhy tudíž nebudou schopny v barevném písmenu rozpoznat identifikaci obchodního původu služeb spadajících do tříd 35, 36, 37, 39, 42 a 43. Označení postrádající expresivní hodnotu nemůže účinně zprostředkovat vnímatelné označení obchodního původu služeb, na které se vztahuje.

[...]“

Návrhová žádání účastníků řízení

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí a nařídil OHIM zapsat požadované označení pro všechny uvedené služby;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti prvního bodu návrhových žádání žalobkyně

11 OHIM navrhuje, aby byl první bod návrhových žádání žalobkyně prohlášen za nepřípustný, neboť požaduje, aby Soud uložil příkaz zapsat přihlašovanou ochrannou známku pro všechny služby, na které se vztahuje přihláška ochranné známky.

12 Podle ustálené judikatury platí, že v rámci žaloby předložené soudu Společenství proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM je na základě článku 233 ES a čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 OHIM povinen provést opatření k tomu, aby vyhověl případnému zrušujícímu rozsudku soudce Společenství.

13 Soudu tedy nepřísluší ukládat OHIM příkazy. Naopak OHIM přísluší, aby případně vyvodil důsledky z výroku a odůvodnění rozsudků Soudu [rozsudek ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 33].

14 První bod návrhových žádání žalobkyně je tudíž třeba odmítnout jako nepřípustný, neboť požaduje, aby Soud uložil příkaz zapsat přihlašovanou ochrannou známku pro všechny služby, na které se vztahuje přihláška ochranné známky.

K jedinému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

Argumenty účastníků řízení

15 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát tím, že považoval předložené označení za běžné a postrádající význam, a tím, že usoudil, že neumožňuje dotyčným profesním kruhům identifikovat obchodní původ požadovaných služeb, neprávem zpřísnil kritéria pro rozlišovací způsobilost písmen v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

16 Základní funkce ochranné známky spočívá v tom, že zaručuje spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby, na které se vztahuje (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28).

17 V rámci zkoumání *a priori* a bez ohledu na jakékoliv skutečné užívání označení je tudíž třeba přezkoumat, zda předložené označení umožní cílové veřejnosti odlišit výrobky nebo služby, na které se vztahuje ochranná známka, od výrobků nebo služeb pocházejících od jiných podniků, když bude mít učinit svou volbu při nabytí těchto výrobků nebo služeb [rozsudky Soudu ze dne 5. dubna 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. OHIM (EASYBANK), T-87/00, Recueil, s. II-1259, bod 40, a ze dne 7. února 2002, Mag Instrument v. OHIM (Tvar kapesních svítilen), T-88/00, Recueil, s. II-467, bod 34].

18 Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nerozlišuje mezi různými kategoriemi označení. OHIM tak nemůže bez dalšího odmítnout samostatně stojící písmena s odkazem na své směrnice o přezkumu, aniž by posoudil konkrétní okolnosti projednávaného případu.

19 Zdá se, že Soud připustil, že jednoduchá písmena mohou požívat u relevantní veřejnosti výrazné a v důsledku toho dostačující rozlišovací způsobilosti z důvodu své zvláštní grafické podoby. Soud poukázal na „dominantní prvek" písmene „a" tvořený malým písmenem bílé barvy na černém podkladě napsaným kurzívou. Toto jednoduché označení totiž působí okamžitým dojmem a vtiskne se do paměti [rozsudek Soudu ze dne 13. července 2004, AVEX v. OHIM – Ahlers (*a*), T-115/02, Sb. rozh. s. II-2907, bod 20].

20 Naprosto nesprávná je tedy teze OHIM, podle níž konfigurace písmene v základních barvách má především dekorativní funkci postrádající jakýkoliv údaj o původu.

21 Odvolací senát nemohl legálně odůvodnit své rozhodnutí usouzením, že předložené písmeno je běžné a postrádá význam nebo dodatečný fantazijní prvek. Nedostatek rozlišovací způsobilosti nemůže vyplývat z pouhého zjištění, že předloženému označení chybí fantazie nebo že nemá neobvyklý nebo pozornost upoutávající aspekt (rozsudek EASYBANK, bod 17 výše, body 39 a následující).

22 OHIM již přiznal dostatečnou rozlišovací způsobilost ochranným známkám a a j, které obě označovaly konfekční výrobky. Není žádný důvod zacházet jinak s označením předloženým v projednávaném případě a vztahujícím se k IVG Immobilien AG.

23 Předložené obrazové označení získalo svou rozlišovací způsobilost z důvodu použití obzvlášť intenzivní barvy královské modři a grafické konfigurace lišící se od standardního druhu písma *Times New Roman*. Tato grafická konfigurace rovněž představuje budovu ve stylizované formě a je takto spojena se starší německou obrazovou ochrannou známkou žalobkyně „IVG".

24 Rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky je třeba posoudit z hlediska odvětví obchodního využívání a správy nemovitostí. Ze své povahy toto odvětví užívá méně výrazné a pozornost upoutávající ochranné známky a symboly než označení používaná například v maloobchodě. Na cílovou veřejnost, na níž je orientována činnost žalobkyně, je tudíž třeba použít jiné kritérium pozornosti. Z tohoto důvodu barva předloženého označení nijak nepostrádá důležitost, zvláště když starší emblém společnosti žalobkyně se již vyznačoval barvou královské modři.

25 Je tudíž namístě přiznat zkoumanému označení minimální nezbytnou, ale rovněž dostačující úroveň rozlišovací způsobilosti (viz v tomto smyslu rozsudek Tvar kapesních svítilen, bod 17 výše, bod 34) k tomu, aby bylo chráněno.

26 OHIM tvrdí, že rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být posuzována jednak s ohledem na výrobky nebo služby, pro které je požadován zápis, a jednak s ohledem na to, jak jej vnímá relevantní veřejnost, to znamená průměrný spotřebitel běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 35).

27 Kritéria posouzení rozlišovací způsobilosti samostatně stojících písmen nejsou odlišná od kritérií, která se použijí na jiné slovní nebo obrazové ochranné známky, jelikož čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 nerozlišuje mezi různými formami ochranných známek. Skutečnost, že vnímání cílové veřejnosti není totožné pro všechny kategorie ochranných známek, neodůvodňuje *a priori* vyloučení zápisu určitých ochranných známek.

28 Je tudíž namístě učinit prognózu vnímání označení spotřebitelem. Po ukončení tohoto přezkumu odvolací senát dospěl k závěru, že cílová veřejnost nebude vnímat předložené označení jako údaj o původu služeb, na které se vztahuje.

29 Je důležité přistupovat k předloženému označení jako takovému a nezávisle na jiných charakteristikách. Když se spotřebitel setká s předloženým označením, posuzovaným odděleně, bude v závislosti na podkladovém materiálu vnímat výlučně čáru, písmeno nebo římskou číslici určenou ke strukturování dokumentu nebo sloužící k dekoraci. Jak to uvedl odvolací senát, toto vnímání je způsobeno tím, že grafické ztvárnění předloženého označení neupoutává pozornost cílové veřejnosti. Příčné čáry, které odlišují předložené označení od běžného druhu písma, jsou postřehnutelné pouze po pozorném pozorování a použití modré barvy není výjimečné.

30 Odkaz na rozsudek *a*, bod 19 výše, je nerelevantní. Tento precedent vydaný ve věci *inter partes* se týká otázky, zda prvek ochranné známky, který nemá inherentně rozlišovací způsobilost, může dominovat celkovému dojmu tvořenému touto ochrannou známkou, a v důsledku toho může být uplatňován na podporu existence nebezpečí záměny. Hovoří spíš ve prospěch opodstatněnosti napadeného rozhodnutí, neboť Soud zjevně uvedl, že písmeno „a" není svojí podstatou způsobilé být zapsáno a že rozlišovací způsobilost obrazového označení vyplývá pouze z jeho grafického ztvárnění (rozsudek *a*, bod 19 výše, bod 21).

31 Rozhodnutí odvolacího senátu je v souladu s praxí OHIM ve věcech zápisu. Precedenty dovolávané žalobkyní se od projednávaného případu liší z důvodu výraznější grafické konfigurace dotčených označení.

32 Odvolací senát rovněž uvedl, že obrazová ochranná známka j nebyla reprodukována standardním druhem písma a že přidání dodatečné čáry postačuje k tomu, aby předloženému písmenu dodalo minimální rozlišovací způsobilost (rozhodnutí ze dne 10. července 2001, R 480/1999-2). Minimální rozlišovací způsobilost obrazové ochranné známky *a* rovněž vyplývá z jejího grafického ztvárnění (rozhodnutí ze dne 28. května 1999, R 091/1998-2).

33 Krom toho, podle judikatury platí, že rozhodnutí týkající se zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, náleží do přesně stanovené pravomoci, a nikoli do diskreční pravomoci. Legalita těchto rozhodnutí musí být tudíž posuzována pouze na základě tohoto nařízení, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů.

Závěry Soudu

34 Nařízení č. 40/94 stanoví ve svém článku 4, nazvaném „Označení, která mohou tvořit ochrannou známku Společenství“:

„Ochrannou známkou Společenství může být jakékoliv označení schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně vlastních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho balení, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.“

35 Článek 7 nařízení č. 40/94, který vyjmenovává absolutní důvody pro zamítnutí, které mohou bránit zápisu označení jako ochranné známky Společenství, upřesňuje ve svém odstavci 1:

„Do rejstříku se nezapíšou:

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.“

36 V projednávaném případě žalobkyně předložila k zápisu Společenství obrazové označení představované grafickou reprodukcí v barvě tmavé královské modři velkého písmene „i" nebo římské číslice jedna s dvěma vodorovnými příčnými čárami umístěnými na jeho vrcholu a základně, které jsou užší a delší než u schválených písmen standardního druhu písma *Times New Roman*.

37 Článek 4 nařízení č. 40/94 obsahuje seznam příkladů označení schopných grafického ztvárnění, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiného podniku, to znamená, jsou-li způsobilá plnit funkci ochranné známky, jíž je identifikace původu tohoto zboží nebo služeb [viz ohledně článku 2 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 normativní obsah je v podstatě totožný s obsahem článku 4 nařízení č. 40/94, rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004, C-404/02, Nichols, Sb. rozh. s. I-8499, bod 22].

38 Ačkoliv článek 4 nařízení č. 40/94 uvádí výslovně písmena a číslice, obecná způsobilost určité kategorie označení tvořit ochrannou známku ve smyslu tohoto ustanovení nicméně neznamená, že tato označení nezbytně mají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) ve vztahu k určitému výrobku nebo službě [rozsudek Soudu ze dne 9. října 2002, KWS Saat v. OHIM (Odstín oranžové barvy), T-173/00, Recueil, s. II-3843, bod 26].

39 Tuto způsobilost totiž postrádají označení neschopná konkrétně identifikovat původ výrobku nebo služby, na které se vztahují, a umožnit spotřebiteli, který získá tento výrobek nebo tuto službu, aby mohl při dalším nabytí učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní (rozsudek Odstín oranžové barvy, bod 38 výše, bod 27).

40 Krom toho, větší obtíž, k níž může popřípadě dojít při konkrétním posouzení rozlišovací způsobilosti určitých ochranných známek, nemůže odůvodnit předpoklad, že takové ochranné známky *a priori* postrádají rozlišovací způsobilost nebo ji mohou získat pouze užíváním podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (viz ohledně čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104, jehož normativní obsah je v podstatě totožný s obsahem čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, rozsudek Nichols, bod 37 výše, bod 29).

41 Rozlišovací způsobilost ochranné známky vyžadovaná čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 musí být posuzována ve vztahu jednak k výrobkům nebo službám, pro které byl požadován zápis, a jednak ke vnímání zúčastněných kruhů, které jsou představovány spotřebiteli uvedených výrobků nebo služeb [viz ohledně čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, jehož normativní obsah je v podstatě totožný s obsahem čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Henkel, C-218/01, Recueil, s. I-1725, bod 50].

42 V projednávaném případě bylo tedy třeba zkoumat v rámci konkrétního přezkumu potenciálních možností označení navrženého k zápisu, zda by se jevilo jako vyloučené, že toto označení může být způsobilé u cílové veřejnosti odlišit požadované výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiného původu (rozsudek EASYBANK, bod 17 výše, bod 40), s tím, že k zabránění použití absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 stačí minimální rozlišovací způsobilost (rozsudek Tvar kapesních svítilen, bod 17 výše, bod 34).

43 Pro účely takového přezkumu OHIM nebo Soud v rámci žaloby berou v úvahu všechny relevantní skutečnosti a okolnosti (rozsudek Soudního dvora ze dne 7. října 2004, Mag Instrument v. OHIM, C-136/02 P, Sb. rozh. s. I-9165, bod 48).

44 Je přitom třeba konstatovat, že odvolací senát v projednávaném případě takový přezkum neprovedl.

45 Soud zaprvé konstatuje, že odvolací senát se v bodě 10 napadeného rozhodnutí omezil na to, že usoudil, že předložené označení není způsobilé označit obchodní původ služeb, na které se vztahuje, jelikož dvě příčné čáry symbolu předloženého k zápisu a jeho barva královské modři, jíž byl přisouzen především dekorativní účel, nestačí k tomu, aby upoutaly pozornost běžně pozorného pozorovatele.

46 Aby odvolací senát dospěl k tomuto závěru, opřel se o neexistenci významných grafických zvláštností předloženého označení oproti standardnímu druhu písma *Times New Roman*. Tento závěr je potvrzen zjištěním běžnosti zkoumaného označení, k němuž odvolací senát dospěl v bodě 11 napadeného rozhodnutí.

47 Odvolací senát tím, že takto bez dalšího zaměřil posouzení rozlišovací způsobilosti předloženého označení na konfiguraci jeho barvy a na důležitost grafických rozdílů, které údajně vykazovalo oproti schváleným symbolům standardního druhu písma *Times New Roman*, konkludentně, ale nezbytně usoudil v rozporu s článkem 4 nařízení č. 40/94, že tiskařský symbol náležející ke standardizovanému druhu písma nevykazuje sám o sobě minimální úroveň rozlišovací způsobilosti vyžadovanou čl. 7 odst. 1 písm. b), aby mohl být zapsán jako ochranná známka Společenství.

48 Tímto odvolací senát mimoto zbavil veškerého praktického významu zásadu, třebaže připomenutou v bodě 9 napadeného rozhodnutí, podle níž čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nerozlišuje mezi různými druhy označení s ohledem na požadavek rozlišovací způsobilosti.

49 Krom toho z ustálené judikatury vyplývá, že nedostatek rozlišovací způsobilosti označení ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nemůže vyplynout z pouhého zjištění, že toto označení nemá neobvyklý nebo pozornost upoutávající aspekt (rozsudek EASYBANK, bod 17 výše, bod 39).

50 Zápis označení jako ochranné známky Společenství totiž není podmíněn zjištěním určité úrovně kreativity nebo představivosti na straně majitele ochranné známky (rozsudek ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, bod 41), ale způsobilostí označení individualizovat výrobky nebo služby přihlašovatele ochranné známky ve vztahu k výrobkům a službám nabízeným jeho konkurenty [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Rewe-Zentral v. OHIM (LITE), T-79/00, Recueil, s. II-705, bod 30].

51 Označení postrádající stylizované grafické prvky si dokonce relevantní veřejnost může snadněji a okamžitě zapamatovat, a této veřejnosti je tak umožněno, aby zopakovala pozitivní zkušenost s transakcí, pokud již není běžně jako takové užíváno pro označování dotčených výrobků a služeb [rozsudek Soudu ze dne 9. října 2002, Dart Industrie v. OHIM (UltraPlus), T-360/00, Recueil, s. II-3867, bod 48].

52 Odvolací senát tedy tím, že vyvodil nedostatek rozlišovací způsobilosti předloženého označení z nedostatku jeho výrazné grafické zvláštnosti oproti standardnímu druhu písma, nesprávně použil článek 4 a čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

53 Soud zadruhé podotýká, že odvolací senát se v bodě 11 napadeného rozhodnutí omezil na to, že k předcházejícímu doplnil, že označení postrádá veškerý expresivní obsah, který by mu mohl dodat rozlišovací způsobilost.

54 V tomto ohledu odvolací senát upřesnil, že jelikož neexistují jiné důkazy o vztahu existujícím mezi předloženým označením a určitým podnikem, relevantní veřejnost nebude v dotčeném označení spatřovat identifikaci obchodního původu služeb požadovaných v přihlášce ochranné známky Společenství.

55 K tomu, aby předložené označení mělo minimální stupeň rozlišovací způsobilosti vyžadovaný čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, však stačí, aby se toto označení *a priori* jevilo jako způsobilé umožnit relevantní veřejnosti identifikovat původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje přihláška ochranné známky Společenství, a odlišit je od výrobků nebo služeb jiných podniků, aniž by nezbytně muselo mít zvláštní smysl, jelikož naprosto nahodilé označení může mít rozlišovací způsobilost.

56 V projednávaném případě odvolací senát neupřesnil, v čem nedostatek expresivního obsahu označení vylučuje identifikaci služeb ve stavebnictví a správy nemovitostí poskytovaných žalobkyní.

57 V tomto ohledu je třeba uvést, že jelikož je předložené označení tvořeno písmenem „i", ztotožňuje se se začátkem slova „immobilier", které označuje v několika úředních jazycích Společenství oblast činnosti, do níž spadají dotčené služby.

58 Za těchto podmínek odvolací senát měl přinejmenším přezkoumat, zda zkoumané označení není způsobilé evokovat povahu poskytování služeb, na které se vztahuje, aniž by ji popisovalo ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

59 Odvolací senát tím, že z nedostatku expresivního obsahu předloženého označení odvodil jeho nezpůsobilost identifikovat obchodní původ dotčených služeb, nesprávně použil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

60 Odvolací senát tudíž nesprávně založil své odmítnutí zapsat předložené označení na nedostatku jeho výrazné grafické zvláštnosti a expresivního obsahu, aniž by předem přezkoumal, se zohledněním všech relevantních prvků spojených se zvláštními okolnostmi projednávaného případu, zda toto označení je konkrétně způsobilé v očích cílové veřejnosti odlišit služby poskytované přihlašovatelkou ochranné známky od služeb poskytovaných jejími konkurenty.

61 V tomto ohledu je zatřetí třeba zdůraznit, že žalobkyně je podnikem specializovaným ve stavebnictví a správě nemovitostí a že poskytuje služby požadované ve své přihlášce ochranné známky Společenství profesionálním nebo soukromým uživatelům.

62 S přihlédnutím ke zvláštnosti a vysoké ceně transakcí, které s sebou obvykle nesou, se tyto služby nabízejí v každém případě informované veřejnosti, jejíž úroveň pozornosti je vyšší než úroveň, která je charakteristická pro průměrného spotřebitele, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného při koupi zboží a služeb běžné spotřeby, jak to uvedl odvolací senát.

63 Úroveň pozornosti dotčené veřejnosti se totiž může měnit v závislosti na kategorii nabízených výrobků nebo služeb a spotřebitelé mohou tvořit velmi pozornou veřejnost, když jako v projednávaném případě závazky přijaté spotřebiteli mohou být relativně důležité a poskytované služby mohou být relativně technické [rozsudek Soudu ze dne 15. září 2005, Citicorp v. OHIM (LIVE RICHLY), T-320/03, Sb. rozh. s. II-3411, body 70 a 73].

64 Odvolací senát tudíž nesprávně považoval za relevantní veřejnost běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele, aniž by zohlednil skutečnost, že úroveň pozornosti spotřebitele, včetně průměrného

spotřebitele, se může lišit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26).

65 Ze všech úvah, které předcházejí, vyplývá, že odvolací senát nesprávně vyložil a použil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

66 Je tudíž namístě vyhovět žalobnímu důvodu a napadené rozhodnutí zrušit.

K nákladům řízení

67 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.

68 Vzhledem k tomu, že žalobkyně požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM neměl ve věci úspěch, je namístě posledně uvedenému uložit, vedle povinnosti nést vlastní náklady, také povinnost náhrady nákladů řízení vynaložených žalobkyní.

Z těchto důvodů

SOUD (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

1) **Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 1. září 2005 (věc R 559/2004-4) se zrušuje.**

2) **OHIM ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu i náhrada nákladů řízení vynaložených IVG Immobilien AG.**

Legal Wiszniewska-Białecka Moavero Milanesi

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 13. června 2007.

Vedoucí soudní kanceláře

E. Coulon

Předseda

H. Legal