ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)
z 13. júna 2007 *

Vo veci T-441/05,

IVG Immobilien AG, so sídlom v Bonne (Nemecko), v zastúpení: A. Okonek a U. Karpenstein, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 1. septembra 2005 (vec R 559/2004-4), týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia I ako ochrannej známky Spoločenstva,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (štvrtá komora),

v zložení: predseda komory H. Legal, sudcovia I. Wiszniewska-Białecka a E. Moavero Milanesi,

tajomník: K. Andová, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. decembra 2005,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 8. marca 2006,

po pojednávaní z 11. januára 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 5. novembra 2002 podala žalobkyňa na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa navrhoval, je obrazová ochranná známka vo farbe kráľovská modrá, zobrazená takto:



3 Služby, pre ktoré sa požaduje zápis, patria do tried 35, 36, 37, 39, 42 a 43 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú podľa jednotlivých tried tomuto opisu:

— trieda 35: „analýzy nákupných cien; organizačné poradenstvo a poradenstvo pri obchodných záležitostiach, najmä obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodné odhady“,

— trieda 36: „finančné analýzy; bankovníctvo; vymáhanie pohľadávok; záručné pôžičky; finančné poradenstvo; finančný rozvoj; garancie, záruky, kaucie; inkasovanie nájomného a rent; správa nehnuteľností a pozemkov; oceňovanie nehnuteľností; nájom a prenájom nehnuteľností; kapitálové investície; prenájom fariem; sprostredkovateľská činnosť; majetkové investície; správa majetku“,

— trieda 37: „demolácia budov; asfaltovanie; stavebné informácie; dozor nad stavbami; stavby; vŕtacie práce; inštalácia zavlažovacích zariadení; budovanie závodov a tovární; budovanie prístavov; budovanie prístavných hrádzí“,

— trieda 39: „distribúcia tovaru; prenájom dopravných prostriedkov; skladovanie tovaru; prenájom garáží; prenájom skladovacích kontajnerov; doprava“,

— trieda 42: „architektonické služby; architektonické poradenstvo“,

— trieda 43: „prenájom prenosných konštrukcií“.

4 Rozhodnutím zo 14. júna 2004 prieskumový pracovník ÚHVT zamietol zapísať predložené označenie preto, že nemalo vo vzťahu k všetkým činnostiam uvedeným v prihláške rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

5 V tejto súvislosti prieskumový pracovník ÚHVT uviedol, že rozlišovaciu spôsobilosť nemajú jednoduché a banálne označenia, ako napríklad samostatne stojace písmená, základné číslovky a základné geometrické tvary, pokiaľ nie sú graficky znázornené osobitným a nápadným spôsobom. Ďalej konštatoval, že predložené označenie samo osebe neobsahuje žiadnu zvláštnosť, ktorá by viedla k jeho odlíšeniu od bežne znázorneného písmena.

6 Na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 podala žalobkyňa na ÚHVT 5. júla 2004 proti rozhodnutiu odvolanie. Na jeho podporu žalobkyňa uviedla, že forma predloženého označenia sa vzhľadom na svoju farbu a jemnosť a dĺžku priečnych horizontálnych čiarok umiestnených na spodnej a vrchnej strane písmena odlišuje od veľkého písmena „i“ typu písma *Times New Roman*.

7 Toto odvolanie bolo zamietnuté rozhodnutím štvrtého odvolacieho senátu z 1. septembra 2005 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie"), ktoré bolo žalobkyni oznámené 19. októbra 2005.

8 Odvolací senát najmä uviedol:

„...

9 Rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 majú vo vzťahu ku konkrétnym službám a výrobkom označenia, ktoré sú schopné v očiach cieľových spotrebiteľov rozlíšiť výrobky a služby jedného podniku od výrobkov a služieb iného podniku [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 19. septembra 2001, Henkel/ÚHVT (Červená a biela guľatá tableta), T-337/99, Zb. s. II-2597, body 42 a 43]. Rozlišovacia spôsobilosť sa musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis ochrannej známky požaduje, a na druhej strane vo vzťahu k vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti. Článok 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 v tomto smere nerozlišuje medzi jednotlivými typmi označení. V tejto súvislosti sa môže zdať, že vnímanie rôznych druhov ochranných známok relevantnou skupinou verejnosti nie je rovnaké, a preto by mohlo byť preukázanie rozlišovacej spôsobilosti jedného druhu ochranných známok náročnejšie než preukázanie rozlišovacej spôsobilosti iného druhu. Toto konštatovanie však neodôvodňuje predpoklad, že tieto ochranné známky nemajú *a priori* rozlišovaciu spôsobilosť alebo že takúto spôsobilosť môžu získať iba v dôsledku spôsobu ich používania [pozri vo vzťahu k článku 3 ods. 1 písm. b) prvej smernice 89/104 rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, Nichols, C-404/02,..., body 23, 24, 27 a nasl.].

10 Predložené označenie pozostáva z veľkého písmena „i" alebo rímskej číslice jeden znázornených v type písma *Times New Roman*, ktorý sa v tlačených

dokumentoch bežne používa. Je pravdou, ako zdôrazňuje žalobkyňa, že priečne čiarky uvedené v spodnej a vrchnej časti predloženého označenia sú jemnejšie a širšie ako v prípade štandardného typu písma *Times New Roman*. Tieto jemné rozdiely však nie sú postrehnuteľné primerane pozorným spotrebiteľom a z toho dôvodu nie sú relevantné na účely posúdenia spôsobilosti požadovanej ochrannej známky na zápis. Ani použitie modrej farby neznamená, že označenie I je spôsobilé na zápis. Je pravdou, že texty sú väčšinou vytlačené v čiernej farbe na bielom podklade. Modré zafarbenie však nemôže samo osebe vybaviť písmeno alebo rímsku číslicu určujúcim prvkom na účely posúdenia jeho rozlišovacej spôsobilosti, pretože v dobe veľkého rozšírenia farebných tlačiarní bývajú znaky a texty často vytlačené v inom ako čiernom farebnom odtieni. Tmavomodrá farba sa v danom prípade javí ako určená špeciálne, pretože výhodou tmavých farieb je, že lepšie kontrastujú so svetlým podkladom textov, a tým uľahčujú ich čítanie. Ostatne vytlačenie znaku v základnej štandardnej farbe plní predovšetkým estetickú úlohu, ktorá je však zbavená spôsobilosti označovať pôvod.

11 Vzhľadom na označené služby sa predložené označenie javí ako banálne a bez expresívnej schopnosti. A pretože chýbajú iné znaky vyjadrujúce väzbu medzi predloženým označením a určeným podnikaním, nebudú príslušné skupiny verejnosti schopné odkryť vo farebnom znaku identifikáciu obchodného pôvodu služieb spadajúcich do skupín 35, 36, 37, 39, 42 a 43. Označenie, ktoré nemá expresívnu hodnotu, nemôže správne vyjadriť vnímateľné označenie obchodného pôvodu označených služieb.

...“

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie a nariadil ÚHVT zapísať predložené označenie pre všetky označené služby,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti prvého žalobného návrhu žalobkyne

11 ÚHVT požaduje, aby Súd prvého stupňa rozhodol, že prvý žalobný návrh je neprípustný, pokiaľ ide o žiadosť žalobkyne, aby Súd prvého stupňa vydal príkaz zapísať požadovanú ochrannú známku na všetky služby označené v prihláške ochrannej známky.

12 Z ustálenej judikatúry plynie, že v súvislosti so žalobou podanou na súd Spoločenstva proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT je ÚHVT povinný podľa článku 233 ES a článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 prijať potrebné opatrenia nevyhnutné na vykonanie prípadného rozsudku o neplatnosti vydaného rozsudku súdom Spoločenstva.

13 Neprináleží teda Súdu prvého stupňa niečo nariaďovať ÚHVT. Je však povinnosťou ÚHVT vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov Súdu prvého stupňa [rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33].

14 Pokiaľ ide o vydanie príkazu zapísať požadovanú ochrannú známku na všetky služby označené v prihláške ochrannej známky, je prvý žalobný návrh žalobkyne neprípustný.

O jedinom žalobnom dôvode vychádzajúcom z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

15 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát tým, že považoval predložené označenie za banálne a zbavené rozlišovacej spôsobilosti, a tým, že sa domnieval, že toto označenie by neumožnilo príslušným odborným kruhom určiť obchodný pôvod označených služieb, protiprávne sprísnil kritériá na určenie rozlišovacej spôsobilosti písmen, a tým porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

16 Základnou funkciou ochrannej známky by malo byť zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu označeného tovaru alebo služby (rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28).

17 Bolo by preto potrebné, v rámci prieskumu *a priori* uskutočňovaného bez ohľadu na skutočné používanie označenia, posúdiť, či bude predmetné označenie spôsobilé v očiach príslušnej skupiny verejnosti odlíšiť tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje, od tých s odlišným pôvodom v prípadoch, ak by táto verejnosť bola vyzvaná, aby si na trhu vybrala [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/ÚHVT (EASYBANK), T-87/00, Zb. s. II-1259, bod 40, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2002, Mag Instrument/ÚHVT (Tvar vreckových batériek), T-88/00, Zb. s. II-467, bod 34].

18 Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v tomto smere nerozlišuje medzi jednotlivými typmi označení. ÚHVT by teda nemal bez posúdenia konkrétnych okolností daného prípadu samostatne stojace písmená hneď zamietnuť s odkazom na svoje pokyny o posudzovaní.

19 Zdá sa, že Súd prvého stupňa pripustil, že v očiach príslušnej skupiny verejnosti by mohli jednoduché písmená vďaka svojej grafickej výstižnosti obsahovať významný, a teda dostačujúci rozlišujúci prvok. Súd prvého stupňa poukázal na „dominantnú zložku" znaku „a", ktorý pozostával z bieleho malého písmena znázorneného kurzívou na čiernom pozadí. Toto jednoduché označenie robí okamžitý dojem a zostáva v pamäti [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2004, AVEX/ÚHVT – Ahlers (a), T-115/02, Zb. s. II-2907, bod 20].

20 Tvrdenie ÚHVT, podľa ktorého má zobrazenie znaku v základnej štandardnej farbe najmä estetickú úlohu, avšak nemá spôsobilosť označovať pôvod, je teda absolútne nesprávne.

21 Odvolací senát nemohol zákonným spôsobom odôvodniť svoje rozhodnutie, keď rozhodol, že predložený znak je banálny a bez rozlišovacej spôsobilosti alebo že nemá fantazijný dodatok. Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti nemôže vyplývať zo samotného konštatovania, že predmetné označenie nemá fantazijný dodatok alebo nemá nezvyčajný alebo nápadný vzhľad (rozsudok EASYBANK, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 39 a nasl.).

22 ÚHVT už priznal dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť ochranným známkam a a j, ktoré označovali výrobky odevného priemyslu. Neexistuje dôvod, prečo by sa malo iným spôsobom pristupovať k označeniu predloženému v danom prípade a vzťahujúcemu sa k IVG Immobilien AG.

23 Predložené obrazové označenie získalo svoju rozlišovaciu spôsobilosť v dôsledku použitia zvlášť sýtej kráľovskej modrej farby a v dôsledku grafického znázornenia, ktoré sa odlišovalo od štandardného typu písma *Times New Roman*. Toto grafické zobrazenie tiež predstavovalo štylizovanú podobu budovy, a tým bolo spojené s predchádzajúcou nemeckou obrazovou ochrannou známkou „IVG" žalobkyne.

24 Je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť predloženej ochrannej známky z pohľadu odvetvia obchodného využívania a správy nehnuteľností. Z povahy veci plynie, že ochranné známky využívané v tomto odvetví budú menej nápadné a nezvyčajné ako ochranné známky využívané napríklad v maloobchode. Je teda potrebné použiť odlišné kritérium pozornosti vzťahujúce sa na skupinu verejnosti, ktorá je cieľovou skupinou z pohľadu činnosti žalobkyne. Z tohto dôvodu nemožno považovať farbu predloženého označenia za nedôležitú, toto konštatovanie je navyše podporené i faktom, že pre starší znak spoločnosti žalobkyne bola charakteristická kráľovská modrá farba.

25 Z tohto dôvodu treba priznať skúmanému označeniu minimálnu, ale zároveň dostačujúcu úroveň rozlišovacej spôsobilosti (pozri v tomto zmysle rozsudok Forma vreckových batériek, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 34), aby mohla byť chránená.

26 ÚHVT tvrdí, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť posúdená jednak z pohľadu tovaru a služieb, pre ktoré je zapísanie požadované, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnou skupinou verejnosti, to znamená priemerným spotrebiteľom, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 35).

27 Vzhľadom na to, že článok 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 nerozlišuje medzi rôznymi tvarmi ochranných známok, nelíšia sa kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti samostatných písmen od kritérií posúdenia rozlišovacej spôsobilosti bežných slovných alebo obrazových ochranných známok. Skutočnosť, že cieľová skupina verejnosti nevníma rôzne skupiny ochranných známok rovnakým spôsobom, ešte nedokazuje, že niektoré ochranné známky sú *a priori* nespôsobilé na zápis.

28 Z tohto dôvodu je potrebné pokúsiť sa predpovedať, akým spôsobom bude dané označenie vnímané spotrebiteľom. Odvolací senát dospel v tejto súvislosti k záveru, že cieľová skupina verejnosti nebude vnímať predložené označenie ako označenie pôvodu označených služieb.

29 Je dôležité posúdiť predložené označenie ako také a nezávisle od ostatných znakov. V prípade, že spotrebiteľ bude konfrontovaný s predloženým označením uvedeným samostatne, bude podľa toho, na akom podklade bude označenie znázornené, vnímať toto označenie buď ako čiarku, ako písmeno, alebo ako rímsku číslicu, ktorá je určená na členenie textu alebo plní estetickú funkciu. Ako uviedol i odvolací senát, takéto vnímanie je spôsobené tým, že grafické zobrazenie predloženého označenia nepriťahuje pozornosť cieľovej skupiny verejnosti. Horizontálne čiarky, ktoré odlišujú predložené označenie od bežného typu písma, sú postrehnuteľné len po pozornom preskúmaní a ani použitie modrej farby nie je ničím výnimočné.

30 Odkaz na rozsudok a, už citovaný v bode 19 vyššie, nie je relevantný. Tento precedens vydaný vo veci *inter partes* sa týkal otázky, či prvok ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti môže dominovať celkovému dojmu, ktorý táto ochranná známka vytvára, a z toho dôvodu byť použitý na podporu tvrdenia, že existuje pravdepodobnosť zámeny. Tento rozsudok by však svedčil skôr v prospech dôvodnosti napadnutého rozhodnutia, pretože Súd prvého stupňa výslovne rozhodol, že písmeno „a" nemôže byť z povahy veci zaregistrované a že rozlišovacia spôsobilosť obrazového označenia plynie výhradne z jeho grafického zobrazenia (rozsudok a, už citovaný v bode 19 vyššie, bod 21).

31 Rozhodnutie odvolacieho senátu je v súlade s rozhodovacou praxou ÚHVT v oblasti zápisu ochranných známok. Precedensy, ktorých sa žalobkyňa dovoláva, sa líšili od daného prípadu výraznejším spôsobom grafického zobrazenia daných označení.

32 Odvolací senát uviedol, že obrazová ochranná známka j nebola vyjadrená v štandardnom type písma a že pripojenie čiarky postačovalo, aby predložené písmeno získalo rozlišovaciu spôsobilosť (rozhodnutie z 10. júla 2001, R 480/1999-2). Rozlišovacia spôsobilosť obrazovej ochrannej známky a taktiež vyplývala z jej grafického zobrazenia (rozhodnutie z 28. mája 1999, R 091/1998-2).

33 Podľa ustálenej judikatúry však rozhodnutia týkajúce sa zápisu obrazového označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré prijímajú odvolacie senáty v zmysle nariadenia č. 40/94, patria k výkonu vymedzenej právomoci a nie diskrečnej právomoci. Preto sa zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí posudzovať výlučne na základe tohto nariadenia, tak ako je vykladané súdom Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe odvolacích senátov.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

34 Článok 4 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Označenia, z ktorých môže ochranná známka Spoločenstva pozostávať“ stanovuje:

„Ochranná známka Spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“

35 Článok 7 nariadenia č. 40/94, ktorý uvádza absolútne dôvody, na základe ktorých môže byť zamietnutý zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva v odseku 1, stanovuje:

„Do registra sa nezapíšu:

...

ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.“

36 V danom prípade žalobkyňa predložila na zápis ochrannej známky Spoločenstva obrazové označenie spočívajúce v grafickom zobrazení veľkého písmena „I" alebo rímskej číslice jedna vo farbe kráľovská modrá, ktoré bolo doplnené na spodnej a vrchnej strane priečnymi horizontálnymi čiarkami užšími a dlhšími ako v štandardnom type písma *Times New Roman*.

37 Článok 4 nariadenia č. 40/94 uvádza zoznam príkladov graficky znázorniteľných označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, ak tieto označenia dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov, teda naplniť požiadavku určenia pôvodu tovaru alebo služieb, pre ktoré je ochranná známka určená [pozri vo vzťahu k článku 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorého normatívny obsah je v podstate zhodný s článkom 4 nariadenia č. 40/94, rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, Nichols, C-404/02, Zb. s. I-8499, bod 22].

38 Aj keď článok 4 nariadenia č. 40/94 výslovne uvádza písmená a číslice, všeobecná spôsobilosť určitej skupiny označení vytvárať podľa tohto ustanovenia ochrannú známku neznamená bez ďalšieho, že tieto označenia majú vo vzťahu k určitému označenému tovaru alebo službe rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, KWS Saat/ÚHVT (Odtieň oranžovej), T-173/00, Zb. s. II-3843, bod 26].

39 Táto spôsobilosť totiž chýba označeniam, ktoré nie sú schopné konkrétne identifikovať pôvod označeného tovaru alebo služby, a tým umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne daný tovar alebo službu, aby uskutočnil pri neskoršom nadobúdaní rovnaký výber, ak sa skúsenosť ukázala ako pozitívna, alebo uskutočnil iný výber, ak sa ukázala ako negatívna (rozsudok Odtieň oranžovej, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 27).

40 Okrem toho väčšia náročnosť pri konkrétnom posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti niektorých ochranných známok nemôže odôvodniť záver, že tieto ochranné známky nemajú *a priori* rozlišovaciu spôsobilosť alebo že takúto spôsobilosť môžu získať iba používaním podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (pozri vo vzťahu k článku 3 ods. 3 smernice 89/104, ktorého normatívny obsah je v podstate zhodný s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, rozsudok Nichols, už citovaný v bode 37 vyššie, bod 29).

41 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky vyžadovaná článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť posúdená jednak z hľadiska tovarov a služieb, pre ktoré sa požaduje zápis, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnými skupinami verejnosti, ktoré sú tvorené spotrebiteľmi označených tovarov a služieb (pozri vo vzťahu k článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ktorého normatívny obsah je v podstate zhodný s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004, Henkel, C-218/01, Zb. s. I-1725, bod 50).

42 V danej veci je preto potrebné v rámci konkrétneho prieskumu spôsobilosti označenia predloženého na zápis preskúmať, či sa dá vylúčiť možnosť, že predmetné označenie je spôsobilé v očiach príslušnej skupiny verejnosti odlíšiť tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje, od tovarov a služieb s odlišným pôvodom (rozsudok EASYBANK, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 40), pričom platí, že už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážkou uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (rozsudok Tvar vreckových bateriek, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 34).

43 Na účely takého posúdenia berie ÚHVT alebo v prvostupňovom konaní Súd prvého stupňa do úvahy všetky relevantné skutočnosti a okolnosti (rozsudok Súdneho dvora zo 7. októbra 2004, Mag Instrument/ÚHVT, C-136/02 P, Zb. s. I-9165, bod 48).

44 Je nutné konštatovať, že odvolací senát v danej veci takéto posúdenie neuskutočnil.

45 Súd prvého stupňa v prvom rade konštatuje, že odvolací senát sa v bode 10 napadnutého rozhodnutia len obmedzil na tvrdenie, že predložené označenie nie je spôsobilé odlíšiť obchodný pôvod označených služieb, a to z toho dôvodu, že dve vodorovné priečne čiarky znaku predloženého na zápis a jeho kráľovská modrá farba nie sú spôsobilé dostatočným spôsobom pritiahnuť pozornosť priemerne pozorného pozorovateľa.

46 Aby dospel k tomuto záveru, vychádzal odvolací senát z neexistencie významných grafických zvláštností predloženého označenia v porovnaní so štandardným typom písma *Times New Roman*. Tento záver potvrdzuje konštatovanie odvolacieho senátu uvedené v bode 11 napadnutého rozhodnutia, že predmetné označenie je banálne.

47 Tým, že odvolací senát zameral posúdenie rozlišovacej spôsobilosti predloženého označenia na jeho farebné zobrazenie a údajné grafické rozdiely, ktoré malo v porovnaní s príslušnými štandardnými znakmi typu písma *Times New Roman*, dospel v rozpore s článkom 4 nariadenia č. 40/94 implicitne, ale jednoznačne k záveru, že tlačiarenský znak, ktorý patrí do štandardizovaných znakov písmen, nemá sám osebe minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť vyžadovanú článkom 7 ods. 1 písm. b) na to, aby mohol byť zapísaný ako ochranná známka Spoločenstva.

48 Odvolací senát týmto zbavil zásadu uvedenú okrem iného i v bode 9 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorej v súvislosti s požiadavkami na rozlišovaciu spôsobilosť článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nerozlišuje medzi rôznymi typmi označení, akéhokoľvek praktického dosahu.

49 Navyše z ustálenej judikatúry vyplýva, že neexistencia rozlišovacej spôsobilosti označenia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nemôže vyplývať zo samotného konštatovania, že predmetné označenie nemá nezvyčajný alebo nápadný vzhľad (rozsudok EASYBANK, už citovaný v bode 17 vyššie, bod 39).

50 Zápis označenia ako ochrannej známky Spoločenstva nie je podmienený zistením určitej úrovne tvorivosti alebo predstavivosti na strane majiteľa ochrannej známky (rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 41), ale spôsobilosťou označenia odlíšiť tovary alebo služby prihlasovateľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb, ktoré ponúkajú jeho konkurenti [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Rewe-Zentral/ÚHVT (LITE), T-79/00, Zb. s. II-705, bod 30].

51 Označenie, ktoré neobsahuje štylizovaný grafický prvok, pokiaľ nie je bežne používané na označovanie predmetných tovarov a služieb, môže byť ľahšie okamžite zapamätateľné príslušnou skupinou verejnosti, a tým jej umožní zopakovať si pozitívnu skúsenosť z úspešnej obchodnej transakcie [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, Dart Industries/ÚHVT (UltraPlus), T-360/00, Zb. s. II-3867, bod 48].

52 Odvolací senát sa tým, že vyvodil neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti predloženého označenia z toho, že označenie neobsahuje významné grafické zvláštnosti v porovnaní so štandardným typom písma, dopustil nesprávneho uplatnenia článku 4 a článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

53 Súd prvého stupňa v druhom rade poznamenáva, že odvolací senát sa tým, že uviedol, že označenie nemá expresívnu schopnosť, ktorá by mu stačila na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, obmedzil v bode 11 napadnutého rozhodnutia len na doplnenie vyššie uvedeného.

54 V tejto súvislosti odvolací senát upresnil, že vzhľadom na neexistenciu iných znakov vyjadrujúcich väzbu medzi predloženým označením a určeným podnikaním nebudú príslušné skupiny verejnosti schopné odkryť v predmetnom označení identifikáciu obchodného pôvodu služieb označených v prihláške ochrannej známky.

55 Aby bola splnená podmienka minimálneho stupňa rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, stačí, aby sa predložené označenie javilo *a priori* schopné rozlíšiť v očiach cieľových spotrebiteľov obchodný pôvod tovarov a služieb označených v prihláške ochrannej známky a odlíšiť ich od tovarov a služieb iných podnikov bez toho, aby toto označenie muselo byť vybavené osobitným zmyslom, rozlišujúcu spôsobilosť môže mať úplne ľubovoľné označenie.

56 V danej veci odvolací senát neupresnil, z akého dôvodu neexistencia expresívneho obsahu označenia vylučovala možnosť identifikácie služieb v oblasti stavebníctva a správy a administratívy nehnuteľností, ktoré žalobkyňa poskytovala.

57 V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predložené označenie pozostáva z písmena „i", čím sa identifikuje so začiatočným písmenom slova „immobilier", ktoré vo väčšine oficiálnych jazykov Spoločenstva označuje oblasť činnosti, do ktorej spadajú služby poskytované žalobkyňou.

58 Za týchto podmienok mal odvolací senát prinajmenšom posúdiť otázku, či je posudzované označenie spôsobilé evokovať povahu poskytovaných služieb bez toho, aby ju v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 výslovne popisovalo.

59 Odvolací senát sa tým, že odvodzoval z neexistencie expresívneho obsahu predloženého označenia nespôsobilosť určiť obchodný pôvod predmetných služieb, dopustil nesprávneho uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

60 Je teda nesprávne, že odvolací senát odôvodnil zamietnutie zápisu predloženého označenia neexistenciou významnej grafickej zvláštnosti a expresívneho obsahu tohto označenia bez toho, aby vopred na základe všetkých relevantných faktorov súvisiacich s okolnosťami daného prípadu preskúmal, či je toto označenie spôsobilé odlíšiť v očiach dotknutej verejnosti služby poskytované žalobkyňou od služieb poskytovaných jej konkurenciu.

61 V treťom rade je v tejto súvislosti potrebné zdôrazniť, že žalobkyňa je podnikom poskytujúcim služby v oblasti stavebníctva a správy a administratívy nehnuteľností a jej služby označené v prihláške ochrannej známky sú určené odborníkom i neodborníkom.

62 Vzhľadom na špecifickosť a všeobecne vysokú cenu týchto služieb sa dá predpokladať, že tieto služby sú určené poučenej skupine verejnosti, ktorej stupeň pozornosti je vyšší ako stupeň pozornosti priemerného spotrebiteľa, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného, v prípade nákupu tovaru alebo využívania služieb bežnej spotreby, ktorého bral pri svojom posudzovaní do úvahy odvolací senát.

63 V podstate sa úroveň vnímania ochrannej známky dotknutou verejnosťou môže líšiť v závislosti od kategórie ponúkaných tovarov a služieb a spotrebitelia môžu predstavovať veľmi pozornú verejnosť, pokiaľ, ako v danom prípade, môžu byť ich záväzky relatívne významné a poskytnuté služby relatívne technické [rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. septembra 2005, Citicorp/ÚHVT (LIVE RICHLY), T-320/03, Zb. s. II-3411, body 70 a 73].

64 Odvolací senát teda nesprávne vychádzal z predpokladu, že príslušná skupina verejnosti je tvorená priemerným spotrebiteľom, riadne informovaným a primerane pozorným a obozretným bez toho, aby vzal do úvahy skutočnosť, že úroveň

pozornosti spotrebiteľa vrátane priemerného spotrebiteľa sa môže meniť v závislosti na kategórii predmetných tovarov a služieb (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26).

65 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že odvolací senát nesprávne vyložil a uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

66 Z tohto dôvodu treba vyhovieť žalobnému dôvodu a zrušiť napadnuté rozhodnutie.

O trovách

67 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

68 Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu vlastných trov konania aj trov konania žalobkyne v súlade s návrhom predloženým žalobkyňou.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 1. septembra 2005 (vec R 559/2004-4) sa zrušuje.**

2. **ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania IVG Immobilien AG.**

Legal Wiszniewska-Białecka Moavero Milanesi

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. júna 2007.

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

H. Legal