ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

21. října 2004 *

Ve věci C-64/02 P,

jejímž předmětem je opravný prostředek na základě článku 49 Statutu Soudního dvora, podaný dne 27. února 2002,

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), zastoupený A. von Mühlendahl a G. Schneiderem, jako zmocněnci, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

účastník řízení podávající opravný prostředek (navrhovatel),

podporovaný

Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska, zastoupeným P. Ormond, C. Jackson, M. Bethellem a M. Tappinem, jako zmocněnci, ve spolupráci s D. Alexanderem, barrister, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

vedlejším účastníkem v řízení o opravném prostředku,

* Jednací jazyk: němčina.

přičemž druhým účastníkem řízení je:

Erpo Möbelwerk GmbH, zastoupená S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, a H. von Rohr, Patentanwalt, s adresou pro účely doručování v Lucemburku,

žalovaný v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení C. W. A. Timmermans (zpravodaj), předseda senátu, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen a J. N. Cunha Rodrigues, soudci,

generální advokát: M. Poiares Maduro,
vedoucí soudní kanceláře: M. Múgica Arzamendi, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 5. května 2004,

s ohledem na vyjádření předložená účastníky řízení,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 17. června 2004,

vydává tento

Rozsudek

1 Svým opravným prostředkem Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „OHIM") navrhuje zrušení rozsudku Soudu prvního stupně Evropských společenství ze dne 11. prosince 2001, Erpo Möbelwerk *v.* OHIM (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Recueil, s. II-3739, dále jen „napadený rozsudek"), kterým bylo zrušeno rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 23. března 2000 (věc R 392/1999-3) (dále jen „sporné rozhodnutí"), kterým bylo v podstatě zamítnuto odvolání podané Erpo Möbelwerk GmbH (dále jen „Erpo") proti rozhodnutí průzkumového referenta OHIM, kterým byl zamítnut zápis slovního spojení DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT jako ochranné známky Společenství pro různé třídy výrobků, zahrnující zejména nábytek.

Právní rámec

2 Podle článku 7 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):

„1. Do rejstříku se nezapíšou:

[...]

b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;

c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

d) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;

[...]

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

3 Článek 12 nařízení č. 40/94, pod názvem „Omezení účinků ochranné známky Společenství", stanoví:

„Ochranná známka Společenství neopravňuje majitele, aby zakázal třetí straně používat v obchodním styku:

[...]

b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;

[...]

pokud je toto užívání v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě."

Skutkový základ sporu

4 Dopisem ze dne 23. dubna 1998 Erpo požádala OHIM o zápis slovního spojení DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT jako ochranné známky Společenství pro výrobky uvedené ve třídách 8 (ruční nářadí, nože, vidličky a lžíce), 12 (pozemní vozidla a jejich součástky) a 20 (bytový nábytek, především čalouněný nábytek, židle, stoly, příborníky a kancelářský nábytek) ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

5 Vzhledem k tomu, že průzkumový referent OHIM zamítl rozhodnutím ze dne 4. června 1999 tuto žádost z důvodu, že takové slovní spojení označovalo vlastnost dotyčných výrobků a postrádalo jakoukoli rozlišovací způsobilost, Erpo podala proti tomuto rozhodnutí odvolání.

6 Sporným rozhodnutím třetí odvolací senát OHIM zrušil rozhodnutí průzkumového referenta v té části, ve které zamítl přihlášku pro výrobky uvedené ve třídě 8. Ve

zbývající části odvolací senát zamítl odvolání z důvodu, že dotčené slovní spojení v podstatě neodpovídalo požadavkům uvedeným v čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 nařízení č. 40/94.

Řízení před Soudem a napadený rozsudek

7 Návrhem došlým kanceláři Soudu dne 23. května 2000, Erpo podala žalobu, kterou se domáhala zrušení sporného rozhodnutí. Soud vyhověl žalobě napadeným rozsudkem.

8 Soud v bodech 22 až 29 napadeného rozsudku rozhodl, že první žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 byl opodstatněný, poněvadž i pro případ, že prvek „Bequemlichkeit" (značící „pohodlí") sám o sobě označuje jakost dotyčných výrobků, ke které by mohla cílová veřejnost přihlížet při rozhodování o koupi, není možné slovní spojení DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, z pohledu jak všech jeho prvků, tak i jako celku, považovat jako tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení jakosti dotčených výrobků.

9 Soud následně přezkoumal druhý žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

10 Soud v bodech 41 a 42 napadeného rozsudku rozhodl, že tento žalobní důvod musí být rovněž přijat, poněvadž odvolací senát v podstatě vyvodil nedostatek rozlišovací způsobilosti dotčeného pojmu z jeho popisné způsobilosti; z bodů 22 až 29 napadeného rozsudku týkajících se prvního žalobního důvodu však vyplývá, že sporné rozhodnutí je v tomto bodě stiženo nesprávným právním posouzením.

11 Soud v bodech 43 až 46 napadeného rozsudku rozhodl, že druhý žalobní důvod je opodstatněný s ohledem na následující úvahy:

„43 Odvolací senát mimoto v bodu 30 napadeného rozhodnutí uvedl, že slovní spojení DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT bylo charakterizováno nedostatkem ‚dodatečného prvku představivosti'. Kromě toho Úřad ve svém vyjádření k opravnému prostředku tvrdil, že „aby mohly slogany sloužit jako ochranná známka, musí obsahovat dodatečný prvek [...] originality" a že, co se týče dotčeného pojmu, taková originalita chybí.

44 V tomto ohledu je namístě připomenout, že z judikatury Soudu vyplývá, že nedostatek rozlišitelnosti nemůže být vyvozován z nedostatku představivosti ani z nedostatku dodatečného prvku fantazie [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Taurus-Film *v.* OHIM (Cine Action), T-135/99, Recueil, s. II-379, bod 31; Taurus-Film *v.* OHIM (Cine Comedy), T-136/99, Recueil, s. II-397, bod 31, a ze dne 5. dubna 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. OHIM (EASYBANK), T-87/00, Recueil, s. II-1259, body 39 a 40]. Navíc je třeba podotknout, že není namístě uplatňovat na slogany přísnější kritéria než na ostatní typy označení.

45 V rozsahu, v němž se odvolací senát v bodě 31 napadeného rozhodnutí ještě zmínil o nedostatku ‚pojmového napětí, jehož následkem by bylo překvapení a rovněž zaznamenání', je namístě podotknout, že takový prvek je ve skutečnosti pouze parafrází zjištění odvolacího senátu ohledně nedostatku ‚dodatečného prvku představivosti'.

46 Zamítnutí odvolání podaného u odvolacího senátu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 by přitom bylo odůvodněno pouze za předpokladu, že by bylo prokázáno, že kombinace samotného slovního spojení ‚das Prinzip der ...' (‚princip ...') se slovem označujícím charakteristický rys dotyčných výrobků nebo služeb byla běžně užívána v obchodních, a zejména reklamních sděleních. Je třeba však shledat, že napadené rozhodnutí neobsahuje žádné zjištění v tomto smyslu a že Úřad netvrdil takové užití ani ve svých písemnostech, ani během jednání."

12 Na základě těchto důvodů Soud zrušil napadené rozhodnutí.

Opravný prostředek

13 Ve svém opravném prostředku OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr:

— zrušil napadený rozsudek;

— zamítl žalobu proti rozhodnutí třetího odvolacího senátu OHIM ze dne 23. března 2000 ve věci R 392/1999-3 nebo podpůrně aby vrátil věc Soudu k rozhodnutí;

— uložil druhému účastníku řízení náhradu nákladů vynaložených jak v řízení v prvním stupni, tak v řízení o opravném prostředku.

14 Erpo navrhuje, aby Soudní dvůr:

— zamítl opravný prostředek;

— potvrdil napadený rozsudek;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení, a to i nahraditelných výdajů, které byly vynaloženy v rámci opravného prostředku.

15 Usnesením předsedy Soudního dvora ze dne 9. září 2002 bylo připuštěno, aby Spojené království Velké Británie a Severního Irska vstoupilo jako vedlejší účastník do řízení na podporu návrhů OHIM.

Argumentace účastníků řízení

16 Ve svém jediném žalobním důvodu OHIM tvrdí, že Soud tím, že rozhodl v bodě 46 napadeného rozsudku, že možnost zamítnout zápis ochranné známky z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti je omezena na případy, kdy je prokázáno, že se jedná o označení běžně používané v daném obchodním prostředí, porušil čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

17 V tomto ohledu OHIM uplatňuje, že posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky musí vycházet z přezkumu pravděpodobnosti, že ochranná známka konkrétně umožní dotyčné veřejnosti identifikovat u výrobků nebo služeb, pro které je její zápis požadován, že pocházejí z jednoho podniku spíše než z jiného podniku anebo že jsou vyrobeny či uvedeny na trh za výlučné odpovědnosti majitele ochranné známky.

18 Stejně jako u barev ochranných známek či u prostorových ochranných známek, na rozdíl však od čistě slovních nebo obrazových ochranných známek, by se od takových ochranných známek tvořených slogany, jako je ochranná známka v projednávaném případě, vyžadovalo, aby obsahovaly dodatečný prezentační prvek, kterým získají rozlišovací způsobilost. Takový požadavek lze vysvětlit okolností, že se jedná o označení, která nejčastěji plní reklamní úlohu, a nikoli úlohu umožňující identifikovat původ zboží.

19 OHIM navíc tvrdí, že při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky nelze zohledňovat její případné použití na trhu. Zajisté, pokud se ukáže, že předmětné označení je již předem způsobilé odlišit dotčené výrobky nebo služby, ale že toto označení nebo pojmy stejného druhu jsou běžně používány dotyčnou veřejností, přihláška musí být zamítnuta na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a d) nařízení č. 40/94.

Nicméně pokud, jako je tomu v projednávaném případě, není předmětné označení již předem způsobilé odlišit dotčené výrobky nebo služby, jeho zápis jako ochranné známky musí být zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení, aniž by bylo nutné předložit důkazy, že je běžně užíváno dotyčnou veřejností.

20 Erpo naopak tvrdí, že žalobní důvod, který OHIM uvádí vzhledem k bodu 46 napadeného rozsudku, není opodstatněný. Z bodů 28 a 42 napadeného rozsudku vyplývá, že Soud měl za to, že rozlišovací způsobilost dotčené ochranné známky vyplývá z kombinace slovního spojení „das Prinzip der..." s popisným prvkem „Bequemlichkeit". Soud naproti tomu nepožadoval prokázání všeobecného užití dotyčného slovního spojení jako celku. Nekonstatoval, že použití slovního spojení „Das Prinzip der ..." posiluje popisný prvek. Z toho vyvodil, že sporné rozhodnutí neobsahovalo objektivní odůvodnění zamítnutí zápisu pro nedostatek rozlišovací způsobilosti.

21 Erpo mimoto uplatňuje, že následkem zápisu dotčeného sloganu jako ochranné známky nebylo omezit soutěžitele v užití slovního spojení „Prinzip" (princip) a „Bequemlichkeit" (pohodlí). Tomu zabraňuje zejména čl. 12 písm. b) nařízení č. 40/94. Toto posledně zmíněné ustanovení zakládá dostatečnou ochranu hospodářské soutěže k tomu, aby liberální praxe zápisu umožňující v případě pochybností ochranu přihlašované ochranné známky byla odůvodněna.

22 Erpo kromě toho zpochybňuje, že rozlišovací způsobilost ochranné známky tvořené sloganem vyžaduje přítomnost dodatečného prezentačního prvku z důvodu čistě reklamní funkce takového označení. Jak judikatura Soudu, tak i praxe OHIM totiž stanoví, že reklamní funkce sloganu nevylučuje jeho rozlišovací způsobilost.

23 Vláda Spojeného království tvrdí, že analýza rozlišovací způsobilosti provedená v napadeném rozsudku je v rozporu s judikaturou jak Soudního dvora, tak i samotného Soudu. V projednávaném případě Soud zejména nesprávně uplatnil právo Společenství, které vyžaduje, aby se při posuzování rozlišovací způsobilosti ochranné známky vzala v úvahu její povaha. Soud mimoto zaujal nesprávný přístup pro určení rozlišovací způsobilosti.

24 Zmíněná vláda uplatňuje, že z judikatury vyplývá, že za účelem splnění podmínky rozlišovací způsobilosti musí ochranná známka identifikovat bez jakýchkoli nejasností obchodní původ předmětných výrobků nebo služeb. Označení nemůže zaručit takový původ, pokud by v uvažování průměrného spotřebitele dotčených výrobků a služeb, podle předpokládaných očekávání, přetrvávala skutečná pochybnost ohledně zmíněného původu.

25 Podle této vlády je pravda, že právní zásady uplatňované, pokud jde o posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky, jsou stejné pro všechny kategorie ochranných známek. Skutečností zůstává, že způsob, kterým jsou tyto zásady uplatňovány, musí zohlednit kontext a zejména povahu předmětné ochranné známky tak, jak je to prokázáno v judikatuře týkající se prostorových ochranných známek tvořených tvarem výrobku [rozsudky Soudu ze dne 19. září 2001, Procter & Gamble *v.* OHIM (Čtvercová bílá tableta s modrými a žlutými skvrnami), T-119/00, Recueil, s. II-2761, body 53 až 55, a ze dne 7. února 2002, Mag Instrument *v.* OHIM, T-88/00, Recueil, s. II-467, body 33 až 35, jakož i bod 12 stanoviska generálního advokáta Ruiz-Jarabo Colomera ve věci Linde a další (rozsudek ze dne 8. dubna 2003, C-53/01 až C-55/01, Recueil, s. I-3161)].

26 Vláda Spojeného království tvrdí, že předmětná ochranná známka v projednávané věci je především reklamní slogan, který má sdělit zásady, na jejichž základě byly dotyčné výrobky vyrobeny. Průměrný spotřebitel bude přitom méně pravděpodobně považovat reklamní slogan, a to zvláště takový, jenž obsahuje odkaz na zvláštní

vlastnosti výrobků nebo služeb, za označení, které určuje původ výrobků a které jednoznačně identifikuje podnik odpovídající za jeho výrobu. Nicméně, pokud takový slogan zanechává význačný dojem, protože není běžné jej používat ve spojení s předmětnými výrobky nebo službami, průměrný spotřebitel by jej mohl považovat za označující obchodní původ těchto výrobků nebo služeb nad rámec jeho reklamní funkce.

27 Odvolací senát OHIM správně zohlednil toto zjištění. Nicméně Soud v napadeném rozsudku vůbec nevzal, anebo vzal pouze nedostatečně, při hodnocení rozlišovací způsobilosti ochranné známky v úvahu její povahu.

28 Vláda Spojeného království mimoto uplatňuje, že jelikož z bodu 46 napadeného rozsudku vyplývá, že zápis předmětného označení může být zamítnut z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti pouze tehdy, pokud slovní spojení „Das Prinzip der ..." bylo běžně užíváno v obchodních vztazích a v reklamě, Soud tak porušil čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94.

29 Soud zaměnil požadavky čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94 s požadavky obsaženými pod písmenem d) téhož článku. Požadavek prokázání pro účely zamítnutí zápisu, že ochranná známka se stala obvyklou v obchodě pro dotčené výrobky a služby, se totiž uplatní pouze v případě posledně jmenovaného ustanovení, a nikoli v případě prvních ustanovení (rozsudek ze dne 4. října 2001, Merz & Krell, C-517/99, Recueil, s. I-6959, bod 35). Ustanovení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) zmíněného nařízení stanoví samostatný důvod pro zamítnutí zápisu označení, i přes skutečnost, že se jejich příslušné oblasti působnosti zjevně překrývají.

Závěry Soudního dvora

30 Úvodem je třeba poznamenat, že jediný žalobní důvod OHIM týkající se rozlišovací způsobilosti ochranné známky vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se výslovně týká pouze článku 46 napadeného rozsudku. Nicméně tento bod je nerozlučně spojen s bezprostředně předcházejícími body 43 až 45 tak, že žalobní důvod OHIM musí být přezkoumán v rámci celku odůvodnění obsaženého v těchto bodech. Kromě toho účastníci řízení, jakož i vedlejší účastník, pochopili předmět opravného prostředku v tomto smyslu, když ve svých písemných projevech uvedli body 43 až 46 napadeného rozsudku.

31 Body 43 až 46 napadeného rozsudku se týkají bodů 30 a 31 sporného rozhodnutí, jež vyžadují, aby slogan, aby nepostrádal minimální rozlišovací způsobilost, kterou vyžaduje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, měl „fantazijní povahu", tedy „pojmové napětí, jehož následkem by bylo překvapení, a tedy by si jej bylo možné zapamatovat".

32 Soud správně v bodech 43 až 45 napadeného rozsudku zamítl tento požadavek, především z důvodu, že není namístě na slogany uplatňovat přísnější kritéria než na ostatní typy označení.

33 Z judikatury Soudního dvora totiž vyplývá, že za účelem posouzení rozlišovací způsobilosti se vyžaduje, aby všechny ochranné známky jakékoli kategorie byly způsobilé identifikovat výrobek tak, že pochází od určitého podniku, a odlišit jej tak od výrobků jiných podniků [viz v tomto smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) 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), ustanovení shodné s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, výše uvedený rozsudek Linde a další, body 42 a 47].

34 Soudní dvůr mimoto rozhodl, že ačkoliv jsou kritéria pro posouzení rozlišovací způsobilosti shodná pro různé kategorie ochranných známek, mohlo by se při uplatnění těchto kritérií stát patrným, že vnímání relevantní veřejnosti nemusí být nezbytně stejné pro všechny kategorie, a že tudíž může být pro určité kategorie ochranných známek složitější prokázat rozlišovací způsobilost než pro ostatní kategorie (viz rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Henkel *v.* OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-1725, bod 38; Procter & Gamble *v.* OHIM, C-468/01 P až C-472/01 P, Recueil, s. I-5141, bod 36, a Procter & Gamble *v.* OHIM, C-473/01 P a C-474/01 P, Recueil, s. I-5173, bod 36).

35 Nelze vyloučit, že judikatura zmíněná v předcházejícím bodě tohoto rozsudku je rovněž relevantní pro slovní ochranné známky tvořené takovými reklamními slogany jako v projednávaném případě. Mohlo by tomu tak být zejména v případě, pokud se při posuzování rozlišovací způsobilosti dotčené ochranné známky prokáže, že plní propagační funkci spočívající např. ve vychvalování jakosti dotčeného výrobku a že význam této funkce není zjevně druhořadý ve vztahu k její domnělé funkci jako ochranné známky, tedy funkci záruky původu výrobku. V takovém případě totiž mohou orgány vzít v úvahu skutečnost, že průměrní spotřebitelé nemají ve zvyku vyvozovat původ výrobků z těchto sloganů (viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Procter & Gamble *v.* OHIM, bod 36).

36 Nicméně obtíže, s nimiž může být na základě jejich povahy spojeno prokázání rozlišovací způsobilosti u některých kategorií ochranných známek tvořených reklamními slogany a jež je třeba vzít v úvahu, neodůvodňují stanovení zvláštních kritérií, která by doplňovala kritérium rozlišovací způsobilosti, nebo se od něj

odchylovala, jak je uvedeno v judikatuře a rovněž připomenuto v bodech 32 až 34 tohoto rozsudku. Soud proto správně zrušil sporné rozhodnutí, protože uložilo odlišné a přísnější kritérium, pokud jde o posouzení rozlišovací způsobilosti ochranných známek tvořených reklamními slogany.

37 Poté, co Soud správně odmítl v bodech 43 až 45 napadeného rozsudku kritérium, jež bylo přijato pro posouzení rozlišovací způsobilosti dotčené ochranné známky ve sporném rozhodnutí, v bodě 46 napadeného rozsudku užil jiné kritérium, podle kterého ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 pouze za předpokladu, že je prokázáno, že dotčené slovní spojení je běžně užíváno v obchodních a zejména reklamních sděleních, přičemž existence tohoto předpokladu nebyla ověřena ve sporném rozhodnutí.

38 Je zajisté pravda, že pokud je prokázáno, že dotyčné slovní spojení je běžně užíváno v obchodních a zejména reklamních sděleních tak, jak to stanoví čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení č. 40/94, pak z toho vyplývá, že takové označení není způsobilé odlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků, a neplní tedy hlavní funkci ochranné známky – kromě případu, kdy užití, ve vztahu k takovým označením nebo údajům, jim umožnilo získat rozlišovací způsobilost, kterou lze uznat podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (viz v tomto smyslu shodná ustanovení v čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) a čl. 3 odst. 3 směrnice 89/104, výše uvedený rozsudek Merz & Krell, bod 37).

39 Nicméně každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum (viz zejména výše uvedený rozsudek Henkel *v.* OHIM, bod 45 a uvedená judikatura).

40 V důsledku toho není namístě omezovat působnost čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 pouze na takové ochranné známky, u kterých vychází důvod pro zamítnutí zápisu z článku 7 odst. 1 písm. d) zmíněného nařízení z důvodu, že tyto ochranné známky jsou běžně užívány v obchodních a zejména reklamních sděleních.

41 Soudní dvůr již rozhodl, že zápis ochranné známky tvořené označeními nebo údaji, které jsou též užívány jako reklamní slogany, údaje o jakosti anebo výrazy podněcující ke koupi výrobků nebo služeb označených takovou ochrannou známkou, není jako takový vyloučen z důvodu takového užití (viz výše uvedený rozsudek Merz & Krell, bod 40).

42 Z judikatury kromě toho vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 znamená, že taková ochranná známka umožňuje identifikovat výrobek, pro který je zápis požadován, jako pocházející od určitého podniku, a tudíž odlišit tento výrobek od výrobků jiných podniků, a v důsledku toho plní hlavní funkci ochranné známky (viz v tomto smyslu zejména výše uvedené rozsudky Procter & Gamble v. OHIM, bod 32 a uvedená judikatura, a ohledně shodného ustanovení v čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, výše uvedené rozsudky Merz & Krell, bod 37, a Linde a další, bod 40 a uvedená judikatura).

43 Taková rozlišovací způsobilost musí být podle judikatury posuzována jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností, již tvoří běžně informovaní, přiměřeně pozorní a obezřelí průměrní spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb (viz zejména výše uvedené rozsudky Procter & Gamble v. OHIM, bod 33 a uvedená judikatura).

44 Z toho vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky tvořené označeními nebo údaji, které jsou též užívány jako reklamní slogany, údaje o jakosti nebo výrazy podněcující ke koupi výrobků nebo služeb označených takovou ochrannou známkou jako v projednávaném případě, musí být posuzována s ohledem na zásady uvedené v bodech 42 a 43 tohoto rozsudku [viz v tomto smyslu, co se týče takových ochranných známek, rovněž rozsudky Soudu ze dne 5. prosince 2002, Sykes Enterprises *v.* OHIM (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Recueil, s. II-5179, bod 20, a ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY), T-122/01, Recueil, s. II-2235, bod 21].

45 Je třeba v tomto ohledu též vyvrátit argument předložený Erpo, podle kterého čl. 12 písm. b) nařízení č. 40/94 zakládá dostatečnou ochranu hospodářské soutěže k tomu, aby liberální praxe zápisu umožňující v případě pochybností ochranu požadované ochranné známky byla odůvodněna. Takový argument byl totiž Soudním dvorem již odmítnut z důvodu, že přezkoumání žádostí o zápis nesmí být minimální, nýbrž musí být striktní a úplné, aby se předešlo tomu, že ochranné známky budou zapsány neoprávněně, a musí zajistit pro účely právní jistoty a řádného úředního postupu, že ochranné známky, jejichž užívání by mohlo být úspěšně napadeno u soudu, nejsou zapsány (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel, C-104/01, Recueil, s. I-3793, body 58 a 59).

46 V důsledku toho Soud tím, že v bodě 46 napadeného rozsudku rozhodl, že ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 pouze za předpokladu, kdy je prokázáno, že dotyčné slovní spojení je běžně užíváno v obchodních a zejména reklamních sděleních, přičemž existence tohoto předpokladu nebyla ve sporném rozhodnutí ověřena, uplatnil kritérium, které není zakotveno v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

47 Z toho vyplývá, že v tomto bodě Soud nerespektoval působnost tohoto článku.

48 Za takových podmínek OHIM důvodně tvrdí, že napadený rozsudek je v tomto bodě stižen nesprávným právním posouzením.

49 Nicméně je namístě konstatovat, že toto nesprávné právní posouzení nemá vliv na řešení sporu.

50 Jak totiž vyplývá z bodu 37 tohoto rozsudku, sporné rozhodnutí bylo správně zrušeno na základě bodů 43 až 45 napadeného rozsudku z důvodu, že zamítnutí zápisu ochranné známky bylo prohlášeno za použití chybného kritéria uvedeného v bodech 30 a 31 napadeného rozhodnutí, pokud jde o rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, tedy nedostatku dodatečného prvku představivosti či dodatečného prvku fantazie.

51 Z toho vyplývá, že nehledě na nesprávné právní posouzení konstatované v bodě 48 tohoto rozsudku, výrok napadeného rozsudku zůstává opodstatněný.

52 Podle ustálené judikatury, pokud odůvodnění rozsudku Soudu vykazuje porušení práva Společenství, avšak jeho výrok se ukáže opodstatněný na základě jiných právních důvodů, opravný prostředek musí být zamítnut (viz zejména rozsudek ze dne 30. března 2000, VBA v. Florimex a další, C-265/97 P, Recueil, s. I-2061, bod 121 a uvedená judikatura).

53 V důsledku toho je vznesený žalobní důvod nepoužitelný a opravný prostředek musí být zamítnut.

K nákladům řízení

54 Podle čl. 69 odst. 2 jednacího řádu Soudního dvora, který se použije na řízení o opravném prostředku na základě článku 118 téhož řádu, bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud druhý účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že Erpo požadovala náhradu nákladů řízení a OHIM byl ve sporu neúspěšný, je namístě uložit mu náhradu nákladů řízení.

55 V souladu s čl. 69 odst. 4 prvním pododstavcem zmíněného řádu Spojené království nese své náklady.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

1) **Opravný prostředek se zamítá.**

2) **Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) se ukládá náhrada nákladů řízení.**

3) **Spojené království Velké Británie a Severního Irska ponese své náklady.**

Podpisy.