ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)

z 21. októbra 2004 *

Vo veci C-64/02 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 49 Štatútu ES Súdneho dvora, podané 27. februára 2002,

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), v zastúpení: A. von Mühlendahl a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobca,

ktorého v konaní podporuje:

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, v zastúpení: P. Ormond, C. Jackson, M. Bethell a M. Tappin, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci: D. Alexander, barrister, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

vedľajší účastník v odvolacom konaní,

* Jazyk konania: nemčina.

ďalší účastník konania:

Erpo Möbelwerk GmbH, v zastúpení: S. von Petersdorff-Campen, Rechtsanwalt, a H. von Rohr, Patentanwalt, s adresou na doručovanie v Luxemburgu,

žalobca v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans (spravodajca), sudcovia C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen a J. N. Cunha Rodrigues,

generálny advokát: M. Poiares Maduro,
tajomník: M. Múgica Arzamendi, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 5. mája 2004,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili účastníci konania,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 17. júna 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT") žiada zrušiť rozsudok Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev z 11. decembra 2001, Erpo Möbelwerk/ÚHVT (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Zb. s. II-3739, ďalej len „napadnutý rozsudok"), ktorý zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 23. marca 2000 (vec R 392/1999-3) (ďalej len „sporné rozhodnutie"), ktorým bolo v podstate zamietnuté odvolanie Erpo Möbelwerk GmbH (ďalej len „Erpo") proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka ÚHVT o zamietnutí zápisu syntagmy DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT ako ochrannej známky Spoločenstva pre rozličné triedy výrobkov, ku ktorým patrí aj nábytok.

Právny rámec

2 Podľa článku 7 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1):

„1. Do registra sa nezapíšu:

...

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, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;

d) ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení a údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v dobrej viere a v používaných obchodných zvyklostiach;

...

3. Odsek 1 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."

3 Článok 12 nariadenia č. 40/94, ktorého názov je „Obmedzenie účinkov ochrannej známky spoločenstva", znie:

„Ochranná známka spoločenstva neoprávňuje majiteľa zakázať tretej strane používať v obchodnom styku:

...

b) označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytovania služby a ani iných charakteristík tovarov alebo služieb;

...

za predpokladu, že ich používa v súlade s čestnými praktikami v priemysle alebo obchode."

Skutočnosti predchádzajúce sporu

4 Erpo podal 23. apríla 1998 ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva syntagmy DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT pre výrobky tried 8 (ručné náradie a pomôcky na ručný pohon; príbor a nožiarsky tovar, sečné a bodné zbrane), 12 (dopravné prostriedky na pohyb po zemi a náhradné diely) a 20 (bytový, predovšetkým čalúnený nábytok, stoličky, príborníky a kancelársky nábytok) v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

5 Prieskumový pracovník ÚHVT túto prihlášku zamietol rozhodnutím zo 4. júna°1999 z dôvodu, že uvedená syntagma označuje vlastnosť týchto tovarov a že nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Erpo napadol toto rozhodnutie odvolaním pred ÚHVT.

6 Sporným rozhodnutím tretí odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie prieskumového pracovníka v časti, ktorou zamietol prihlášku pre výrobky triedy 8.

V zostávajúcej časti zamietol odvolanie v podstate z dôvodu, že sporná syntagma nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 nariadenia č. 40/94.

Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

7 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. mája 2000 Erpo podal žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia. Súd prvého stupňa vyhovel žalobe napadnutým rozsudkom.

8 Súd prvého stupňa rozhodol v bodoch 22 až 29 napadnutého rozsudku, že prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 je dôvodný, pretože aj keby prvok „Bequemlichkeit" (znamenajúci „pohodlie") samostatne označoval vlastnosť predmetných tovarov, ktorú môže zohľadniť cieľová skupina verejnosti pri rozhodovaní o nákupe, syntagma DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT so zreteľom na všetky jej prvky a vnímaná ako celok sa nemôže považovať za zloženú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastnosti predmetných tovarov.

9 Ďalej Súd prvého stupňa posúdil druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

10 Súd prvého stupňa rozhodol v bodoch 41 a 42 napadnutého rozsudku, že tento dôvod musí byť tiež prijatý, keďže odvolací senát v podstate vyvodil neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti z opisnej povahy napadnutého pojmu, a z bodov 22 až 29 napadnutého rozsudku týkajúcich sa prvého žalobného dôvodu vyplýva, že sporné rozhodnutie má vo vzťahu k tejto otázke právnu vadu.

11 V bodoch 43 až 46 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa rozhodol, že druhý žalobný dôvod je tiež dôvodný vzhľadom na tieto úvahy:

„43 Navyše odvolací senát v bode 30 sporného rozhodnutia poukázal na to, že syntagme DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT chýba ‚štipka predstavivosti navyše'. Ďalej ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe tvrdil, že ‚aby mohli slogany slúžiť ako ochranné známky, musia obsahovať osobitý... prvok navyše' a že vo vzťahu k predmetnému pojmu táto osobitosť chýba.

44 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že z judikatúry Súdu prvého stupňa vyplýva, že nedostatok rozlíšenia nemôže vychádzať z chýbajúcej osobitosti alebo predstavivosti navyše [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Taurus-Film/ÚHVT (Cine Action), T-135/99, Zb. s. II-379, bod 31; Taurus-Film/ÚHVT (Cine Comedy), T-136/99, Zb. s. II-397, bod 31, a z 5. apríla 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/ÚHVT (EASYBANK), T-87/00, Zb. s. II-1259, body 39 a 40]. Je ďalej potrebné poznamenať, že na slogany nie je dôvodné uplatňovať prísnejšie kritériá ako na iné druhy označení.

45 Keďže odvolací senát v bode 31 sporného rozhodnutia poukázal na chýbajúce , koncepčné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie a označkovanie', je potrebné zdôrazniť, že tento prvok v skutočnosti iba parafrázuje úvahu odvolacieho senátu o chýbajúcej ‚štipke predstavivosti navyše'.

46 Zamietnutie odvolania podaného odvolaciemu senátu na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 však môže byť odôvodnené, iba ak by bolo preukázané, že kombinácia samotnej syntagmy ‚das Prinzip der...' (‚zásada...') so slovom označujúcim vlastnosť predmetných tovarov alebo služieb je bežne používaná v obchodných a najmä reklamných oznamoch. Je ale potrebné zdôrazniť, že sporné rozhodnutie podobný záver neobsahuje a že ani v písomnostiach a ani počas pojednávania sa ÚHVT neodvolával na takéto používanie."

12 Na základe týchto dôvodov Súd prvého stupňa zrušil sporné rozhodnutie.

Odvolanie

13 Vo svojom odvolaní ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:

— zrušil napadnutý rozsudok,

— zamietol žalobu proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 23. marca 2000 vo veci R 392/1999-3 a subsidiárne vrátil vec na ďalšie konanie Súdu prvého stupňa,

— zaviazal ďalšieho účastníka konania nahradiť trovy prvostupňového a odvolacieho konania.

14 Erpo navrhuje, aby Súdny dvor:

— zamietol odvolanie,

— potvrdil napadnutý rozsudok,

— zaviazal ÚHVT nahradiť trovy konania.

15 Uznesením predsedu Súdneho dvora z 9. septembra 2002 bolo pripustené Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska vstúpiť do konania ako vedľajší účastník, ktorý podporuje návrhy ÚHVT.

Tvrdenia účastníkov konania

16 Svojím jediným žalobným dôvodom ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keď rozhodol v bode 46 napadnutého rozsudku, že možnosť zamietnuť zápis ochrannej známky z dôvodu, že nemá rozlišovaciu spôsobilosť, sa obmedzuje na prípady, keď je preukázané, že ide o označenie všeobecne používané v zainteresovaných obchodných kruhoch.

17 V tejto súvislosti ÚHVT uvádza, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky musí vyplývať z preskúmania *a priori* pravdepodobnosti, či ochranná známka konkrétne umožňuje cieľovej skupine verejnosti odlíšiť tovary alebo služby, pre ktoré sa zápis požaduje, ako pochádzajúce skôr od jedného podniku ako od iných alebo v každom prípade ako vyrobené alebo uvádzané na trh na úplnú zodpovednosť majiteľa ochrannej známky.

18 Podľa ÚHVT rovnako ako v prípade ochranných známok pozostávajúcich z farieb alebo trojrozmerných ochranných známok je nevyhnutné, aby také ochranné známky, ako je ochranná známka v tomto prípade, ktoré sú zložené zo sloganov, obsahovali prvok úpravy navyše, vďaka ktorému nadobudnú rozlišovaciu spôsobilosť. Toto neplatí pre čisto slovné alebo obrazové ochranné známky. Túto požiadavku vysvetľuje okolnosť, že ide o označenia, ktoré najčastejšie majú výlučne reklamnú funkciu a nie funkciu umožňujúcu identifikáciu pôvodu tovarov.

19 Navyše, ÚHVT tvrdí, že posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nemá zohľadňovať jej prípadné používanie na trhu. Ak sa ukáže, že predmetné označenie je *a priori* spôsobilé rozlíšiť dotknuté tovary alebo služby, ale aj že toto označenie alebo slová rovnakého druhu sa bežne používajú príslušnou skupinou verejnosti, prihláška musí byť zamietnutá na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a d) nariadenia č. 40/94. Ak sa však ukáže tak ako v tomto prípade, že označenie nie je *a priori*

spôsobilé rozlíšiť dotknuté tovary alebo služby, jeho zápis ako ochrannej známky musí byť zamietnutý na základe článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia bez toho, aby bolo potrebné preukázať, že sa toto označenie bežne používa príslušnou skupinou verejnosti.

20 Erpo naopak tvrdí, že dôvod uvedený ÚHVT smerujúci proti bodu 46 napadnutého rozsudku nie je dôvodný. Podľa Erpo z bodov 28 a 42 napadnutého rozsudku vyplýva, že Súd prvého stupňa usúdil, že rozlišovacia spôsobilosť dotknutej ochrannej známky vyplýva z kombinácie syntagmy „Das Prinzip der ..." s opisným prvkom „Bequemlichkeit". Súd prvého stupňa naproti tomu nepožadoval dôkaz o všeobecnom používaní predmetnej syntagmy ako celku. Neskonštatoval, že používanie syntagmy „Das Prinzip der..." posilňuje opisný prvok. Z uvedeného vyvodil, že sporné rozhodnutie neobsahuje objektívne odôvodnenie zamietnutia zápisu z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti.

21 Erpo ďalej tvrdí, že dôsledkom zápisu predmetného sloganu ako ochrannej známky nie je znemožnenie používania kombinácií slov „Prinzip" (zásada) a „Bequemlichkeit" (pohodlie) konkurentmi. Bráni tomu najmä článok 12 písm. b) nariadenia č. 40/94. Toto ustanovenie upravuje dostatočnú ochranu hospodárskej súťaže preto, aby liberálny prístup pri zápise umožňujúci v prípade pochybností ochranu prihlasovanej ochrannej známky vyzeral odôvodnene.

22 Erpo okrem iného pochybuje, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky pozostávajúcej zo sloganu vyžaduje, aby mala prvok úpravy navyše z dôvodu výlučnej reklamnej funkcie takéhoto označenia. Podľa Erpo je dokázané tak v judikatúre Súdu prvého stupňa, ako aj praxi ÚHVT, že reklamná funkcia sloganu nevylučuje jeho rozlišovaciu spôsobilosť.

23 Vláda Spojeného kráľovstva tvrdí, že analýza rozlišovacej spôsobilosti vykonaná v napadnutom rozsudku je v rozpore s judikatúrou tak Súdneho dvora, ako aj Súdu prvého stupňa. V tomto prípade Súd prvého stupňa najmä nesprávne uplatnil právo Spoločenstva, ktoré vyžaduje, aby pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky bola zohľadnená jej povaha. Súd prvého stupňa navyše zvolil nesprávny prístup pri určení tejto rozlišovacej spôsobilosti.

24 Vláda Spojeného kráľovstva uvádza, že z judikatúry vyplýva, že na splnenie podmienky týkajúcej sa rozlišovacej spôsobilosti musí ochranná známka jednoznačne identifikovať obchodný pôvod predmetných tovarov alebo služieb. Označenie nemôže zaručovať takýto pôvod, ak podľa predpokladaného očakávania priemerného spotrebiteľa predmetného druhu tovarov alebo služieb existuje vážna pochybnosť v jeho mysli o tomto pôvode.

25 Podľa vlády Spojeného kráľovstva je pravdou, že uplatniteľné právne zásady na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky sú rovnaké na všetky druhy ochranných známok. To ale nevylučuje, že spôsob, akým sa tieto zásady uplatňujú, musí zohľadňovať kontext a najmä povahu dotknutej ochrannej známky, ako to preukazuje judikatúra v oblasti trojrozmerných ochranných známok zložených z tvaru výrobku [rozsudky Súdu prvého stupňa z 19. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT (Biela štvorcová tableta so žltými a modrými škvrnami), T-119/00, Zb. s. II-2761, body 53 až 55, a zo 7. februára 2002, Mag Instrument/ÚHVT, T-88/00, Zb. s. II-467, body 33 až 35, ako aj bod 12 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Ruiz-Jarabo Colomer, Linde a i. (rozsudok z 8 apríla 2003, C-53/01 až C-55/01, Zb. s. I-3161)].

26 Vláda Spojeného kráľovstva tvrdí, že ochranná známka, ktorá je predmetom tejto veci, je výlučne reklamným sloganom, ktorého cieľom je oboznámiť verejnosť so zásadami, podľa ktorých boli predmetné výrobky vyrobené. Priemerný spotrebiteľ je však menej náchylný posudzovať reklamný slogan, najmä ak obsahuje údaje

o špecifických vlastnostiach tovarov alebo služieb, ako označenie pôvodu tovarov, ktoré identifikuje výlučne podnik zodpovedný za ich výrobu. Ak takýto slogan zanechá výrazný dojem, pretože je netypické používať ho v kombinácii s predmetnými tovarmi a službami, priemerný spotrebiteľ môže nakoniec usúdiť, že označuje obchodný pôvod týchto tovarov a služieb nad rámec jeho reklamnej funkcie.

27 Odvolací senát ÚHVT správne zohľadnil túto úvahu. V napadnutom rozsudku však Súd prvého stupňa pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nezohľadnil alebo nedostatočne zohľadnil jej povahu.

28 Vláda Spojeného kráľovstva navyše uvádza, že Súd prvého stupňa porušil článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94, aj keď z bodu 46 napadnutého rozsudku vyplýva, že zápis predmetného označenia mohol byť zamietnutý z dôvodu chýbajúcej rozlišovacej spôsobilosti iba vtedy, ak sa syntagma „Das Prinzip der...“ bežne používala v obchodných oznámeniach a v reklame.

29 Súd prvého stupňa si zamenil požiadavky článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 s požiadavkami písmena d). V skutočnosti požiadavka preukázania na účely zamietnutia zápisu, že ochranná známka je obvyklá pre predmetné tovary a služby v obchodnom styku, sa uplatňuje iba na písmeno d) a nie na písmená b) a c) (rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 35). Ustanovenia článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia upravujú samostatný dôvod zamietnutia zápisu označenia napriek jasnému prekrývaniu ich rozsahu pôsobnosti.

Posúdenie Súdnym dvorom

30 V úvode je potrebné zdôrazniť, že jediný žalobný dôvod ÚHVT týkajúci sa rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky založený na porušení článku 7 ods. písm. b) nariadenia č. 40/94 smeruje výslovne iba proti bodu 46 napadnutého rozsudku. Napriek tomu tento bod je nerozlučne spätý s bodmi 43 až 45, ktoré mu predchádzajú, takže žalobný dôvod ÚHVT sa musí posúdiť v rámci celkového odôvodnenia obsiahnutého v týchto bodoch. Tak účastníci konania, ako aj vedľajší účastník konania pochopili predmet odvolania v tomto zmysle, keďže vo svojich vyjadreniach rozoberajú ako celok body 43 až 46 napadnutého rozsudku.

31 Body 43 až 46 napadnutého rozsudku sa týkajú bodov 30 a 31 sporného rozhodnutia, ktoré požadujú, aby mal slogan „štipku predstavivosti", respektíve „koncepčné pole napätia, ktorého dôsledkom by bolo prekvapenie, ktoré by utkvelo v pamäti", nato, aby mal minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

32 Súd prvého stupňa správne v bodoch 43 až 45 napadnutého rozsudku zamietol túto požiadavku v zásade preto, že nie je dôvod uplatňovať na slogany prísnejšie kritériá ako tie, ktoré sa uplatňujú na iné druhy označení.

33 Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky sa vyžaduje bez ohľadu na jej druh, aby bola spôsobilá identifikovať výrobok ako pochádzajúci od určitého podniku, a teda aj odlíšiť ho od tovarov iných podnikov [pozri v tomto zmysle článok 3 ods. 1 písm. b) 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), ktorého znenie je rovnaké ako článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, rozsudok Linde a i., už citovaný, body 42 a 47].

34 Súdny dvor okrem toho rozhodol, že ak kritériá posúdenia rozlišovacej spôsobilosti sú rovnaké pre jednotlivé druhy ochranných známok, môže sa zdať, že pri uplatnení týchto kritérií vnímanie každého druhu ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti nie je nevyhnutne rovnaké, a teda môže byť ťažšie určiť rozlišovaciu spôsobilosť niektorých druhov ochranných známok vo vzťahu k iným druhom (pozri rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-1725, bod 38; Procter & Gamble/ÚHVT, C-468/01 P až C-472/01 P, Zb. s. I-5141, bod 36, a Procter & Gamble/ÚHVT, C-473/01 P a C-474/01 P, Zb. s. I-5173, bod 36).

35 Nemôže byť vylúčené, že judikatúra uvedená v predchádzajúcom bode tohto rozsudku je relevantná aj pre slovné ochranné známky ako v tomto prípade zložené z reklamných sloganov. Môže to tak byť najmä v prípadoch, keď je preukázané pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky, že má reklamnú funkciu, ktorej podstatou je vyzdvihnutie kvality predmetného výrobku, a táto funkcia nie je zjavne druhoradá vo vzťahu k jej funkcii ako ochrannej známky, ktorá spočíva v zabezpečení určenia pôvodu tohto výrobku. V takomto prípade úrady môžu zobrať do úvahy skutočnosť, že priemerní spotrebitelia nemajú vo zvyku predpokladať pôvod tovarov na základe podobných sloganov (pozri v tomto zmysle rozsudky Procter & Gamble/ÚHVT, už citované, bod 36).

36 Napriek tomu ťažkosti pri určovaní rozlišovacej spôsobilosti niektorých druhov ochranných známok, akými sú aj ochranné známky pozostávajúce zo sloganov, z dôvodu ich samotnej povahy, ktoré oprávnene treba zohľadniť, neodôvodňujú stanovenie osobitných kritérií nahradzujúcich alebo odchyľujúcich sa od kritéria

rozlišovacej spôsobilosti v zmysle judikatúry tak, ako to bolo uvedené v bodoch 32 až 34 tohto rozsudku. Súd prvého stupňa teda správne zrušil sporné rozhodnutie, pretože uplatnil odlišné a prísnejšie kritérium pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok tvorených reklamnými sloganmi.

37 Potom ako Súd prvého stupňa správne vylúčil v bodoch 43 až 45 napadnutého rozsudku kritérium uvedené v spornom rozhodnutí na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti dotknutej ochrannej známky, použil v bode 46 napadnutého rozsudku iné kritérium, podľa ktorého ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 iba za predpokladu, že je preukázané, že predmetná syntagma sa bežne používa v obchodných a najmä reklamných oznamoch, tento predpoklad nebol preverený v spornom rozhodnutí.

38 Je pravdou, že ak sa preukáže, že predmetná syntagma sa bežne používa v obchodných a najmä reklamných oznamoch tak, ako to stanovuje článok 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94, vyplýva z toho, že označenie nie je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov alebo služieb iných podnikov a nespĺňa teda základnú funkciu ochrannej známky, iba ak používaním tieto označenia alebo údaje nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť, ktorá môže byť uznaná v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 [pozri v tomto zmysle v súvislosti s tými istými ustanovenia článku 3 ods. 1 písm. b) a d) a ods. 3 smernice 89/104 rozsudok Merz & Krell, už citovaný, bod 37].

39 Napriek tomu každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je nezávislý od ostatných a vyžaduje si samostatné preskúmanie (pozri najmä rozsudok Henkel/ÚHVT, už citovaný, bod 45 a citovaná judikatúra).

40 Z tohto dôvodu nie je potrebné obmedziť pôsobnosť článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 iba na ochranné známky, ktoré sú zamietnuté podľa článku 7 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia z dôvodu, že sa bežne používajú v obchodných a najmä reklamných oznamoch.

41 Súdny dvor už rozhodol, že zápis ochrannej známky zloženej z označení alebo údajov, ktoré sa inak používajú ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup tovarov alebo služieb chránených touto ochrannou známkou, nie je ako taký vylúčený z dôvodu tohto používania (pozri rozsudok Merz & Krell, už citovaný, bod 40).

42 Z judikatúry ďalej vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 znamená, že táto ochranná známka umožňuje identifikovať výrobok, pre ktorý je prihlásená, ako pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov a spĺňať základnú funkciu ochrannej známky [pozri v tomto zmysle najmä rozsudky Procter & Gamble/ÚHVT, už citované, bod 32 a citovanú judikatúru, a v súvislosti s tými istými ustanoveniami článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, rozsudky Merz & Krell, bod 37, a Linde a i., bod 40 a citovanú judikatúru].

43 Podľa judikatúry rozlišovacia spôsobilosť musí byť posúdená na jednej strane vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré je prihlasovaná, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti tvorenou priemerným spotrebiteľom spomínaných výrobkov alebo služieb, ktorý je primerane informovaný a primerane pozorný a obozretný (pozri najmä rozsudky Procter & Gamble/ÚHVT, už citované, bod 33 a citovanú judikatúru).

44 Z uvedeného vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky zloženej z označení alebo údajov, ktoré sa inak používajú ako reklamné slogany, údaje o kvalite a výrazy nabádajúce na nákup výrobkov alebo služieb chránených touto ochrannou známkou tak, ako je to v tomto prípade, musí byť posúdená so zreteľom na zásady uvedené v bodoch 42 a 43 tohto rozsudku [pozri v tomto zmysle tiež v súvislosti s takýmito ochrannými známkami rozsudky Súdu prvého stupňa 5. decembra 2002, Sykes Enterprises/ÚHVT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Zb. s. II-5179, bod 20, a z 3. júla 2003, Best Buy Concepts/ÚHVT (BEST BUY), T-122/01, Zb. s. II-2235, bod 21].

45 V tejto súvislosti je potrebné zamietnuť tvrdenie Erpo, podľa ktorého článok 12 písm. b) nariadenia č. 40/94 stanovuje dostatočnú ochranu hospodárskej súťaže nato, aby liberálny prístup pri zápise umožňujúci v prípade pochybností ochranu prihlasovanej ochrannej známky vyzeral odôvodnene. Podobné tvrdenie už Súdny dvor zamietol z dôvodu, že preskúmanie prihlášok ochranných známok nemá byť minimálne ale presné a úplné, aby nedošlo k zápisu ochranných známok nezákonným spôsobom a aby sa zabezpečilo z dôvodov právnej istoty a správneho úradného postupu, že ochranné známky, ktorých používanie by mohlo byť úspešne spochybnené pred súdnymi orgánmi, neboli zapísané (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. mája 2003, Libertel, C-104/01, Zb. s. I-3793, body 58 a 59).

46 Z tohto dôvodu, keď Súd prvého stupňa rozhodol v bode 46 napadnutého rozsudku, že ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, iba za predpokladu, že je preukázané, že predmetná syntagma sa bežne používa v obchodných a najmä reklamných oznamoch a že tento predpoklad nebol preverený v spornom rozhodnutí, uplatnil kritérium, ktoré nie je upravené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

47 Z uvedeného vyplýva, že v tomto bode Súd prvého stupňa nesprávne určil pôsobnosť tohto článku.

48 Za týchto okolností ÚHVT dôvodne tvrdí, že v tomto bode je napadnuté rozhodnutie postihnuté právnou vadou.

49 Je ale potrebné uviesť, že táto právna vada nemá vplyv na riešenie sporu.

50 Tak ako to vyplýva z bodu 37 tohto rozsudku, sporné rozhodnutie bolo správne zrušené napadnutým rozsudkom na základe jeho bodov 43 až 45 z dôvodu, že zamietnutie zápisu ochrannej známky bolo vyslovené na základe uplatnenia chybného kritéria uvedeného v bodoch 30 a 31 sporného rozhodnutia vo vzťahu k rozlišovacej spôsobilosti v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a síce chýbajúcej štipky predstavivosti alebo osobitosti navyše.

51 Z uvedeného vyplýva bez ohľadu na právnu vadu uvedenú v bode 48 tohto rozsudku, že výrok napadnutého rozsudku je odôvodnený.

52 Ak odôvodnenie rozsudku Súdu prvého stupňa porušuje právo Spoločenstva, ale jeho výrok je dôvodný z iných právnych dôvodov, podľa ustálenej judikatúry musí byť odvolanie zamietnuté (pozri najmä rozsudok z 30. marca 2000, VBA/Florimex a i., C-265/97 P, Zb. s. I-2061, bod 121 a citovanú judikatúru).

53 Z týchto dôvodov je žalobný dôvod nepoužiteľný a odvolanie musí byť zamietnuté.

O trovách

54 V súlade s ustanovením článku 69 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora uplatniteľného na základe ustanovenia článku 118 tohto istého rokovacieho poriadku na konanie o odvolaní, účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže Erpo navrhol zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania a ÚHVT nemal úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.

55 V súlade s článkom 69 ods. 4 prvého pododseku toho istého rokovacieho poriadku Spojené kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov Súdny dvor rozhodol a vyhlásil:

1) **Odvolanie sa zamieta.**

2) **Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) je povinný nahradiť trovy konania.**

3) **Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znáša svoje vlastné trovy konania.**

Podpisy