ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

29. září 2009 *

Ve věci T-139/08,

The Smiley Company SPRL, se sídlem v Bruselu (Belgie), zastoupená A. Deutschem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému J. Crespo Carrillem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 7. února 2008 (R 958/2007-4), týkajícímu se mezinárodního zápisu obrazové ochranné známky představující polovinu úsměvu emotivní ikony s vyznačením Evropského společenství,

* Jednací jazyk: angličtina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení V. Tiili, předsedkyně, F. Dehousse a I. Wiszniewska-Białecka (zpravodajka), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: K. Pocheć, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 11. dubna 2008,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 31. července 2008,

s přihlédnutím k písemné otázce Soudu účastníkům řízení,

s přihlédnutím k vyjádřením účastníků řízení došlým kanceláři Soudu dne 8., 15. a 30. dubna 2009,

s přihlédnutím k usnesení ze dne 4. června 2009, jímž byla povolena záměna účastníků řízení,

po jednání konaném dne 10. června 2009,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 14. dubna 2006 získal Franklin Loufrani pro níže vyobrazenou obrazovou ochrannou známku (dále jen „dotčená ochranná známka“) mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství:



2 Mezinárodní zápis dotčené ochranné známky byl oznámen Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) dne 14. září 2006.

3 Výrobky, pro které je ochrana této ochranné známky ve Společenství požadována, spadají do tříd 14, 18 a 25 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 14: „Drahé kovy a jejich slitiny, nikoli pro stomatologické účely, šperky, klenoty, drahé kameny, hodinářské a chronometrické nástroje, stříbrné nádobí, umělecké předměty z drahých kovů, skříňky, pouzdra a šperkovnice z drahých kovů, náramky (šperky), brože (šperky), číselníky slunečních hodin, popelníky pro kuřáky (z drahých kovů), řetízky (šperky), ozdoby pokrývek hlavy (z drahých kovů), chronografy (hodinky), chronometry, klíčenky (bižutérie), náhrdelníky (šperky), jehlice do kravat, kuchyňské nádoby a nádoby pro domácnost, kuchyňské náčiní a náčiní pro domácnost z drahých kovů, jehlice (šperky), hodiny, odznaky z drahých kovů, manžetové knoflíky, medaile, peněženky z drahých kovů, náramkové hodinky, pásky k náramkovým hodinkám, zlatnické výrobky (s výjimkou nožířských výrobků, vidliček a lžic), ozdobné předměty (šperky), nástěnné hodiny (hodinářství), stojánky na ubrousky z drahých kovů, budíky, jídelní servisy (nádobí) z drahých kovů, urny z drahých kovů, sakrální vázy z drahých kovů“;

– třída 18: „Kufry a cestovní tašky, deštníky, slunečníky a vycházkové hole, biče a sedlářské zboží, obojky a vodítka pro zvířata, krabice kožené nebo z kožené lepenky, peněženky, hole se sedátkem, školní tašky, náprsní tašky (peněženky), kožené krabice na klobouky, klíčenky (kožená galanterie), neceséry, aktovky, školní aktovky, nákupní tašky, oblečky pro domácí zvířata, kufříky, peněženky na mince (nikoli z drahých kovů), slunečníky, peněženky na bankovky, závěsné vaky na nošení dětí, batohy, kabelky, plážové tašky, cestovní tašky, kožené sáčky jako obaly, cestovní obaly na oděvy, aktovky (kožená galanterie), cestovní pouzdra (kožená galanterie)“;

– třída 25: „Oděvy (oblečení), obuv (s výjimkou ortopedické obuvi), plavky, koupací pláště, plenkové kalhotky nikoli papírové, barety, pletené zboží, holínky vysoké, šle, spodky, kšiltovky, pásky (oděvy), klobouky, sportovní obuv, maškarní kostýmy,

plenkové kalhotky, chrániče uší (oděvy), kravaty, šály, šátky, rukavice (oděvy), výbavičky pro novorozence, bačkory, podrážky, spodní prádlo, zástěry (oděvy), sportovní oděvy.“

4 Dne 1. února 2007 vydal průzkumový referent oznámení o prozatímním odmítnutí ochrany dotčené ochranné známky ve Společenství *ex officio* podle článku 5 protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatého v Madridu dne 27. června 1989 (Úř. věst. 2003, L 296, s. 22; Zvl. vyd. 17/01, s. 317) a pravidla 113 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), ve znění pozdějších předpisů, pro všechny výrobky, na které se vztahuje mezinárodní zápis s vyznačením Společenství, z toho důvodu, že dotčená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) 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 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

5 Jelikož na toto oznámení nebyla ve stanovené lhůtě podána odpověď, průzkumový referent rozhodnutím ze dne 23. dubna 2007 odmítl poskytnout ochranu dotčené ochranné známce ve Společenství pro všechny výrobky, na které se vztahuje mezinárodní zápis s vyznačením Společenství, z toho důvodu, že dotčená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

6 Dne 22. června 2007 podal F. Loufrani proti tomuto rozhodnutí odvolání u OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).

7 Rozhodnutím ze dne 7. února 2008 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl. Odvolací senát měl za to, že výrobky, pro něž je požadována ochrana, jsou výrobky běžné spotřeby, že relevantní veřejností je široká veřejnost ve Společenství a že vzhledem k tomu, že se jedná o „šperkařské, kožedělné,

oděvní a podobné výrobky“, vykazuje při jejich výběru relativně vysoký stupeň pozornosti. Co se týče dotčené ochranné známky, odvolací senát jednak potvrdil posouzení průzkumového referenta, podle něhož se jedná o velmi jednoduchý a běžný motiv, který má pouze ozdobnou funkci, a který relevantní veřejnost nevnímá jako rozlišovací označení. Dále pak příklady zapsaných ochranných známek uváděné na podporu odvolání odmítl jako nepřesvědčivé. Vzhledem k těmto skutečnostem konstatoval, že dotčená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a je proto třeba ochranu dotčené ochranné známky ve Společenství odmítnout.

8 Po převodu mezinárodního zápisu dotčené ochranné známky byla žalobkyni, společnosti The Smiley Company SPRL, povolena záměna s F. Loufranim v rámci tohoto řízení.

Návrhová žádání účastníků řízení

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

11 Žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod, který vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. V podstatě uvádí, že relevantní veřejnost se skládá z průměrných spotřebitelů, z nichž někteří vykazují zvláště vysoký stupeň pozornosti, přinejmenším ohledně části dotčených výrobků, a že je zvyklá vnímat četná označení podobná dotčené ochranné známce jako označení původu. Navíc je tato ochranná známka již užívána jako označení obchodního původu určitých výrobků a má dostatečně určité vlastnosti, aby bylo možné mít za to, že vykazuje minimální rozlišovací způsobilost nezbytnou pro její ochranu ve Společenství.

12 OHIM tuto argumentaci žalobkyně zpochybňuje.

13 Podle čl. 146 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 151 odst. 1 nařízení č. 207/2009) má mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství, počínaje datem zápisu podle čl. 3 odst. 4 Madridského protokolu, stejný účinek jako přihláška ochranné známky Společenství. Článek 149 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 154 odst. 1 nařízení

č. 207/2009) stanoví, že všechny mezinárodní zápisy s vyznačením Evropského společenství podléhají průzkumu absolutních důvodů zamítnutí stejně jako přihlášky ochranných známek Společenství.

14 Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíšou ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost. Podle ustálené judikatury jsou ochrannými známkami, kterých se týká čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, ty ochranné známky, o nichž se má za to, že nejsou způsobilé vykonávat základní funkci ochranné známky, tedy označovat obchodní původ dotčeného výrobku nebo služby tak, aby spotřebitel, který získá výrobek nebo službu označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 37, a ze dne 5. května 2009, Rotter v. OHIM (Tvar spojení klobás), T-449/07, Sb. rozh. s. II-1071, bod 18].

15 Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posuzována jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je požadován zápis nebo ochrana ochranné známky, a jednak vzhledem k tomu, jak ji vnímá relevantní veřejnost, jíž tvoří průměrní spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb [rozsudek Soudu ze dne 7. února 2002, Mag Instrument v. OHIM (Tvar kapesních svítilen), T-88/00, Recueil, s. II-467, bod 30, a rozsudek Tvar spojení klobás, bod 14 výše, bod 19].

16 Minimální rozlišovací způsobilost však stačí k tomu, aby se absolutní důvod pro zamítnutí stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 neuplatnil [rozsudky Soudu ze dne 19. září 2001, Henkel v. OHIM (Kulatá červenobílá tableta), T-337/99, Recueil, s. II-2597, bod 44, a ze dne 20. května 2009, CFCMCEE v. OHIM (P@YWEB CARD a PAYWEB CARD), T-405/07 a T-406/07, Sb. rozh. s. II-1441, bod 57].

17 V projednávané věci byla ochrana dotčené ochranné známky ve Společenství odmítnuta pro všechny výrobky, pro které je tato ochrana požadována. V podstatě se jedná o drahé kovy, výrobky z drahých kovů, šperkařské a hodinářské výrobky, všechny spadající do třídy 14, brašnářské a kožedělné výrobky spadající do třídy 18 a oděvy a oděvní doplňky spadající do třídy 25. Jelikož jsou tyto výrobky v podstatě určeny spotřebitelům z řad široké veřejnosti, odvolací senát měl správně za to, že relevantní veřejností je široká veřejnost ve Společenství. Toto ostatně není žalobkyní zpochybněno.

18 Vnímání ochranné známky relevantní veřejností je však ovlivněno úrovní pozornosti průměrného spotřebitele, která se může měnit v závislosti na kategorii dotčených výrobků nebo služeb [rozsudky Soudu Kulatá červenobílá tableta, bod 16 výše, bod 48, a ze dne 12. září 2007, Neumann v. OHIM (Tvar mřížky mikrofonu), T-358/04, Sb. rozh. s. II-3329, bod 40].

19 V projednávané věci, ačkoli volba dotčených výrobků relevantní veřejností může skutečně být předmětem relativně vysoké pozornosti, jak uvedl odvolací senát, nelze mít za to, jak tvrdí žalobkyně, že relevantní veřejnost vykazuje, byť jen ohledně části dotčených výrobků, zvláště vysoký stupeň pozornosti. I když totiž lze mít skutečně za to, že tyto výrobky spadají do odvětví módy v širokém smyslu, a lze připustit, že průměrný spotřebitel z řad široké veřejnosti věnuje určitou pozornost svému vnějšímu vzhledu, a že při koupi těchto výrobků tedy může posoudit jejich styl, jakost, zpracování a cenu, z popisu dotčených výrobků nevyplývá, že se jedná o výrobky luxusní nebo výrobky tak sofistikované nebo natolik drahé, že by jim relevantní veřejnost mohla věnovat zvláštní pozornost.

20 Je tedy třeba posoudit rozlišovací způsobilost dotčené ochranné známky pro všechny výrobky, pro které je ochrana této ochranné známky požadována, při zohlednění předpokládané pozornosti průměrného spotřebitele z řad široké veřejnosti, která nevykazuje zvláště vysoký stupeň pozornosti.

21 Dotčená ochranná známka je tvořena stoupající křivkou srovnatelnou se čtvrtinou kružnice, pod níž se uprostřed nachází svislá čárka, která je na pravém okraji ukončena druhou krátkou čarou, která je téměř kolmá na prvně uvedenou křivku. Průsečík obou hlavních čar má téměř trojúhelníkovitý tvar. Tyto různé prvky tvoří jeden celek.

22 Na jednání žalobkyně uváděla, že svislá čárka nacházející se pod stoupající křivkou dotčené ochranné známky není součástí této ochranné známky, ale je výsledkem špatné kvality tisku, což vzal Soud na vědomí. OHIM však přesto namítl nepřípustnost tohoto argumentu z důvodu, že se jím mění předmět řízení před odvolacím senátem v rozporu s čl. 135 odst. 4 jednacího řádu Soudu, což vzal Soud rovněž na vědomí.

23 Ze spisu v řízení před OHIM vyplývá, že průzkumový referent popsal dotčenou ochrannou známku jako „černou vzestupnou čáru, která končí vpravo nahoře krátkou čárkou, která je na tuto čáru kolmá“, a že žalobkyně v odůvodnění svého odvolání k odvolacímu senátu uvedla, že „je třeba věnovat pozornost svislé čárce, která se nachází pod křivkou […], prvku, o kterém se průzkumový referent nezmiňuje“. Na výslovnou žádost žalobkyně tedy měl odvolací senát za to, že tato čárka tvoří součást dotčené ochranné známky.

24 Podle judikatury přitom z článku 63 nařízení č. 40/94 (nyní článek 65 nařízení č. 207/2009) a z čl. 135 odst. 4 jednacího řádu vyplývá, že žalobce nemá pravomoc změnit před Soudem takové podmínky sporu, jež vyplynuly z požadavků a tvrzení uvedených před OHIM. Argument rozvinutý poprvé na jednání před Soudem mající takovýto účinek musí být tudíž odmítnut jako nepřípustný (viz v tomto smyslu rozsudek Soudního dvora ze dne 26. dubna 2007, Alcon v. OHIM, C-412/05 P, Sb. rozh. s. I-3569, body 43 až 45 a citovaná judikatura).

25 V projednávané věci má argument přednesený žalobkyní na jednání za účinek to, že mění ochrannou známku, pro niž žalobkyně požaduje ochranu ve Společenství, a ohledně níž rozhodl odvolací senát. Jak uvedl OHIM, tento argument mění takový předmět řízení před odvolacím senátem, který vyplývá z tvrzení uvedených žalobkyní před OHIM. Tento argument je tudíž třeba odmítnout jako nepřípustný a mít za to, že svislá čárka je součástí dotčené ochranné známky.

26 Co se týče rozlišovací způsobilosti této ochranné známky, je třeba připomenout, že podle judikatury označení, které je až příliš jednoduché a je tvořeno základním geometrickým obrazcem, jakým je například kružnice, přímka, obdélník nebo obecný pětiúhelník, nemůže jako takové předávat sdělení, které by si spotřebitelé mohli vybavit, takže jej nebudou považovat za ochrannou známku, ledaže by získalo rozlišovací způsobilost užíváním [rozsudek Soudu ze dne 12. září 2007, Cain Cellars v. OHIM (Znázornění pětiúhelníku), T-304/05, Sb. rozh. s. II-112, zveřejněné shrnutí, bod 22].

27 To znamená, že konstatování rozlišovací způsobilosti ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 není podmíněno konstatováním určité úrovně kreativity nebo jazykové či umělecké představivosti na straně majitele ochranné známky. Postačuje, že ochranná známka umožňuje relevantní veřejnosti identifikovat původ výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, a odlišit je od výrobků nebo služeb jiných podniků. [rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, bod 41, a rozsudek Soudu ze dne 29. dubna 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen v. OHIM (α), T-23/07, Sb. rozh. s. II-861, bod 43].

28 V projednávané věci je nesporné, že dotčená ochranná známka nepředstavuje geometrický obrazec. Účastníci řízení se však rozcházejí v názorech týkajících se stupně jednoduchosti, a v důsledku toho v názorech týkajících se rozlišovací způsobilosti této ochranné známky, přičemž žalobkyně v podstatě tvrdí, že dotčená ochranná známka sestává z „dosti složité kombinace dvou čar […], která trochu připomíná písmeno ‚t'", a tudíž má rozlišovací způsobilost.

29 V tomto ohledu je třeba zaprvé uvést, že na rozdíl od toho, co uvádí žalobkyně, odvolací senát neponechal bez povšimnutí čárku umístěnou na pravém okraji křivky ani skutečnost, že umožňuje, aby dotčená ochranná známka působila jiným dojmem než prosté křivky. Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát se nejprve implicitně ztotožnil s popisem dotčené ochranné známky provedeným průzkumovým referentem, připomenutým v bodě 23 výše, že jej posléze doplnil v souladu s tím, co bylo uvedeno v odůvodnění odvolání před odvolacím senátem, přičemž poukázal na existenci „dolů směřující čárky objevující se uprostřed křivky“, a že konečně konstatoval, že tato čárka nemění vnímání dotčené ochranné známky jakožto „velmi jednoduchého a běžného motivu s výlučně dekorativní funkcí, který neoznačuje obchodní původ výrobků“.

30 Zadruhé žalobkyně zajisté právem uvádí, že skutečnost, že ochranná známka plní dekorativní nebo ozdobnou funkci, je pro účely posouzení její rozlišovací způsobilosti bezvýznamná. Označení, které plní jiné funkce, než je funkce ochranné známky v klasickém smyslu, má nicméně rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 pouze tehdy, když může být vnímáno bez dalšího jako označení obchodního původu dotčených výrobků nebo služeb, aby relevantní veřejnost mohla bez možnosti záměny odlišit výrobky nebo služby majitele ochranné známky od výrobků nebo služeb, které mají jiný obchodní původ [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 15. září 2005, Citicorp v. OHIM (LIVE RICHLY), T-320/03, Sb. rozh. s. II-3411, bod 66]. Je tedy nezbytné, aby toto označení, i když je dekorativní, mělo alespoň minimální rozlišovací způsobilost.

31 Dotčená ochranná známka přitom nevykazuje žádný aspekt, který by byl snadno a okamžitě zapamatovatelný pro relevantní veřejnost, i když relativně pozornou, aby mohla být bezprostředně vnímána jako označení obchodního původu dotčených výrobků. Jak správně uvedl odvolací senát, bude vnímána výlučně jako dekorativní prvek, ať již se jedná o výrobky spadající do třídy 14, anebo o výrobky spadající do tříd 18 a 25. Dotčená ochranná známka proto neumožní individualizovat žádný z dotčených výrobků ve vztahu ke konkurenčním výrobkům.

32 Skutečnost, že je relevantní veřejnost zvyklá vnímat jednoduchá obrazová označení tvořená pásky nebo proužky jako ochranné známky, nebo že mnozí výrobci mají takovéto známky zapsány pro označení výrobků spadajících do třídy 25, neumožňuje toto konstatování zpochybnit.

33 Na rozdíl od toho, co uvádí žalobkyně, odvolací senát netvrdil, že relevantní veřejnost (zejména spotřebitelé výrobků spadajících do třídy 25) není zvyklá vnímat označení tvořená jen proužky jako rozlišovací označení. Netvrdil ani, že spotřebitelé těmto označením tvořeným proužky nevěnují pozornost za účelem odlišení výrobků. Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že se odvolací senát spokojil s tím, že uvedl, že jednak příklady, jež u něj byly uvedeny, nejsou přesvědčivé, protože se jedná o jiné a složitější ochranné známky, než je dotčená ochranná známka, a že jednak není vázán svou dřívější rozhodovací praxí.

34 Toto stanovisko odvolacího senátu je třeba potvrdit. Zaprvé jde v projednávané věci o určení, zda dotčená ochranná známka má sama o sobě schopnost být relevantní veřejností vnímána jako označení, které jí umožní identifikovat obchodní původ dotčených výrobků, bez možného nebezpečí, že dojde k jejich záměně s výrobky jiného původu. Pouhá skutečnost, že se mělo za to, že jiné ochranné známky, třebaže jsou rovněž jednoduché, tuto schopnost mají, a tudíž nepostrádají jakoukoli rozlišovací způsobilost, tak není rozhodná pro určení, zda dotčená ochranná známka má rovněž minimální rozlišovací způsobilost nezbytnou k tomu, aby mohla být chráněna ve Společenství.

35 Zadruhé, za předpokladu, že je argumentace žalobkyně v plném rozsahu přípustná, přičemž určité ochranné známky byly uplatněny poprvé před Soudem, je třeba připustit, že četné ochranné známky, na které žalobkyně odkazuje, jsou jednoduché. Všechny se však skládají nejen pouze z čar nebo čárek, jako dotčená ochranná známka, ale buďto z identifikovatelných tvarů, které vykazují určitou plochu (vyplněnou nebo vymezenou jejich obrysy), jako jsou proužky, rovnoběžníky, čárky, stylizovaná písmena, nebo z kombinací těchto tvarů. Odvolací senát tak správě uvedl, že ochranné známky, které byly u něj uplatněny, sestávají z kreseb, které vyvolávají celkový dojem plochy. V případě dotčené ochranné známky tomu tak není. Tvrzení žalobkyně, podle nějž ochranné známky, na něž odkazuje, vykazují tytéž vlastnosti, jako jsou vlastnosti dotčené ochranné známky, nebo podle nějž je naposled zmíněná ochranná známka

stejně složitá, jako ochranné známky, které uplatňuje, tudíž přijmout nelze. Z toho plyne, že skutečnost, že spotřebitel určitých výrobků spadajících do třídy 25 je zvyklý vnímat takovéto tvary nebo kombinace tvarů jako označení obchodního původu těchto výrobků, není pro projednávanou věc rozhodná.

36 Zatřetí minimální rozlišovací způsobilost vyžadovaná pro účely zápisu nebo ochrany ve Společenství musí být posuzována v každém případě s ohledem na okolnosti dané věci. Rozhodnutí o zápisu nebo ochraně označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, jsou totiž přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů tudíž musí být posuzována výlučně na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů (rozsudky Soudního dvora ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 47, a Alcon v. OHIM, bod 24 výše, bod 65). Skutečnost, že jednoduchá označení tvořená proužky nebo pásky byla OHIM zapsána jako ochranné známky Společenství, není tudíž relevantní pro účely posouzení, zda dotčená ochranná známka postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 či nikoli.

37 Z toho plyne, že odvolací senát měl právem za to, že dotčená ochranná známka představuje velmi jednoduchý a běžný motiv, který má výlučně dekorativní funkci, a není vnímána jako označení obchodního původu dotčených výrobků.

38 Argument vycházející ze skutečnosti, že dotčená ochranná známka je již užívána jako označení obchodního původu, nemůže tento závěr zpochybnit. Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 ukládá zkoumat rozlišovací způsobilost ochranné známky mimo jakékoliv skutečné užívání ve smyslu čl. 7 odst. 3 téhož nařízení (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009) [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 23. listopadu 2004, Frischpack v. OHIM (Tvar krabičky na sýr), T-360/03, Sb. rozh. s. II-4097, bod 29]. Krom toho cílem žaloby podané k Soudu je přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94, přičemž úkolem Soudu není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů předložených poprvé před ním, a podle čl. 135 odst. 4 jednacího řádu spisy účastníků řízení nesmí změnit předmět řízení před odvolacím senátem [rozsudek Soudu ze dne

6. března 2003, DaimlerChrysler v. OHIM (Maska chladiče), T-128/01, Recueil, s. II-701, bod 18, a rozsudek α, bod 27 výše, bod 9]. Ze spisu v řízení před OHIM přitom vyplývá, že fotografie předložené žalobkyní na podporu tohoto argumentu byly předloženy poprvé před Soudem a že žalobkyně před OHIM neuváděla, že dotčená ochranná známka získala rozlišovací způsobilost užíváním. Tento argument a důkazy předložené na jeho podporu proto musí být odmítnuty jako nepřípustné.

39 Konečně, co se týče argumentu, podle něhož je dotčená ochranná známka relevantní veřejností identifikována jako „polovina úst emotivní ikony“, přičemž samotná emotivní ikona je zapsána jako ochranná známka Společenství č. 517383, a že má tudíž rozlišovací způsobilost, a i za předpokladu, že by byl tento argument přípustný, vzhledem k tomu, že byl formulován poprvé před Soudem, jej přijmout nelze. Jak uvádí OHIM, uplatnění tohoto přístupu by znamenalo připustit, že jakákoli část zapsané ochranné známky, a tudíž jakákoli část ochranné známky s rozlišovací způsobilostí, by již na základě této pouhé skutečnosti měla taktéž rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. To nelze připustit. Posouzení rozlišovací způsobilost ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení se totiž zakládá na schopnosti této ochranné známky individualizovat výrobky nebo služby přihlašovatele na trhu ve vztahu k výrobkům nebo službám stejného druhu nabízeným soutěžiteli [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Rewe-Zentral v. OHIM (LITE), T-79/00, Recueil, s. II-705, bod 30]. Skutečnost, že dotčená ochranná známka sestává z části již zapsané ochranné známky, není v tomto ohledu relevantní.

40 V každém případě, pokud by při porovnání ochranných známek položených vedle sebe mohlo být konstatováno, že se dotčená ochranná známka podobá polovině úst nacházejících se na ochranné známce Společenství č. 517383, je nicméně třeba připomenout, že průměrný spotřebitel se musí spolehnout na nedokonalý obraz ochranné známky, který si uchoval v paměti [rozsudky Soudu ze dne 25. září 2002, Viking-Umwelttechnik v. OHIM (Zelená a šedá barva umístěné vedle sebe), T-316/00, Recueil, s. II-3715, bod 28, a ze dne 12. listopadu 2008, GretagMacbeth v. OHIM (Kombinace 24 barevných čtverců), T-400/07, Sb. rozh. s. II-257, zveřejněné shrnutí, bod 47]. Krom toho rozpoznání části ochranné známky Společenství č. 517383 v dotčené ochranné známce relevantní veřejností předpokládá, že relevantní veřejnost tuto ochrannou známku Společenství zná, což žalobkyně neprokázala. Nelze tedy mít

za to, že relevantní veřejnost při vnímání dotčené ochranné známky ji bude identifikovat jako polovinu úst emotivní ikony nebo jako polovinu úsměvu objevujícího se na ochranné známce Společenství č. 517383. V tomto ohledu je třeba rovněž podobně jako OHIM konstatovat, že svislá čárka umístěná pod hlavní křivkou dotčené ochranné známky se neobjevuje u úst nacházejících se na ochranné známce Společenství č. 517383. Možná asociace dotčené ochranné známky s ochrannou známkou uplatňovanou žalobkyní není tudíž prokázána.

41 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že odvolací senát nepochybil, když měl za to, že dotčená ochranná známka postrádá minimální rozlišovací způsobilost vyžadovanou k tomu, aby se na ni nevztahoval absolutní důvod pro zamítnutí stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a že její ochrana ve Společenství musí být z tohoto důvodu odmítnuta. Jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je tudíž třeba zamítnout jako neopodstatněný, přičemž i žalobu je třeba zamítnout v plném rozsahu.

K nákladům řízení

42 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení, včetně nákladů souvisejících s její záměnou za F. Loufraniho jakožto žalobce.

Z těchto důvodů

SOUD (první senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) The Smiley Company SPRL se ukládá náhrada nákladů řízení, včetně nákladů souvisejících s její záměnou za Franklina Loufraniho.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 29. září 2009.

Podpisy.