ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

z 29. septembra 2009 *

Vo veci T-139/08,

The Smiley Company SPRL, so sídlom v Bruseli (Belgicko), v zastúpení: A. Deutsch, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 7. februára 2008 (R 958/2007-4), týkajúcemu sa medzinárodného zápisu s vyznačením Európskeho spoločenstva obrazovej ochrannej známky zobrazujúcej polovicu úsmevu emotikonu,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predsedníčka komory V. Tiili, sudcovia F. Dehousse a I. Wiszniewska-Białecka (spravodajkyňa),

tajomník: K. Pocheć, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 11. apríla 2008,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 31. júla 2008,

so zreteľom na písomnú otázku Súdu prvého stupňa pre účastníkov konania,

so zreteľom na pripomienky, ktoré podali účastníci konania do kancelárie Súdu prvého stupňa 8., 15. a 30. apríla 2009,

so zreteľom na uznesenie zo 4. júna 2009 povoľujúce zámenu účastníkov konania,

po pojednávaní z 10. júna 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 14. apríla 2006 získal Franklin Loufrani pre obrazovú ochrannú známku zobrazenú nižšie (ďalej len „dotknutá ochranná známka“) medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo:



2 Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) bol doručený oznam o medzinárodnom zápise dotknutej ochrannej známky 14. septembra 2006.

3 Tovary uvedené v žiadosti, ktorých ochrana sa touto ochrannou známkou žiadala, sú zaradené do tried 14, 18 a 25 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, ktoré pre každú z uvedených tried zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 14: „drahé kovy alebo zliatiny drahých kovov na iné ako zubnolekárske účely, klenoty, šperky, drahé kamene, hodinky a nástroje na meranie času, strieborný príbor, umelecké predmety z drahých kovov, schránky, puzdrá a šperkovnice z drahých kovov, náramky (šperky), brošne (šperky), slnečné hodiny, popolníky pre fajčiarov (z drahých kovov), retiazky (šperky), ozdoby pokrývok hlavy (z drahých kovov), chronometre ako hodinky, chronometre, prívesky na kľúče, náhrdelníky (šperky), spony na kravaty, nádoby pre kuchyňu a domácnosť, kuchynské potreby a potreby pre domácnosť z drahých kovov, ihlice (šperky), hodiny, odznaky z drahých kovov, manžetové gombíky, medaily, peňaženky z drahých kovov, náramkové hodinky, náramky na hodinky, zlatnícky tovar (okrem nožov, vidličiek a lyžíc), ozdoby (šperky), kyvadlové hodiny, stojany na uteráky z drahých kovov, budíky, jedálenské súpravy z drahých kovov, urny z drahých kovov, cirkevné nádoby z drahých kovov“,

— trieda 18: „cestovné kufre a tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, biče a sedlárske výrobky, obojky a vôdzky pre zvieratá, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, peňaženky, vychádzkové sedadlá, kapsičky, puzdrá na navštívenky, kožené škatule na klobúky, kľúčenky (kožená galantéria), kufríky na toaletné potreby, aktovky, školské tašky, sieťky na nákupy, pokrývky pre zvieratá, kufríky, peňaženky (nie z drahých kovov), slnečníky, náprsné tašky, tašky na nosenie detí, batohy, kabelky, plážové tašky, cestovné tašky, vrecká z kože na balenie, cestovné obaly na odevy, aktovky (kožený tovar), kožené cestovné tašky“,

— trieda 25: „oblečenie (odev), obuv (s výnimkou ortopedickej obuvi), plavky, kúpeľné župany, podbradníky nie z papiera, baretky, pletiarsky tovar, čižmy, ramienka na dámskej bielizni, pánske spodky, šiltovky, opasky, čiapky, športová obuv, maškarné kostýmy, detské nohavičky, chrániče uší (proti chladu ako pokrývka hlavy), kravaty,

šerpy, šatky, šály, rukavice, detská výbavička, papuče, podošvy na obuv, spodná bielizeň, zástery, športové oblečenie“.

4 Dňa 1. februára 2007 ÚHVT vydal *ex offo* oznámenie o predbežnom zamietnutí dotknutej ochrannej známky podľa článku 5 protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatého v Madride 27. júna 1989 (Ú. v. EÚ L 296, 2003, s. 22; Mim. vyd. 17/001, s. 317) a podľa pravidla 113 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) v znení zmien a doplnení, pre všetky tovary, na ktoré sa vzťahuje medzinárodný zápis s vyznačením Európskeho spoločenstva. Ako dôvod bol uvedený nedostatok rozlišovacej spôsobilosti dotknutej ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) 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 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (CE) č. 207/2009 Rady z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

5 Keďže v súvislosti s týmto oznámením nebola doručená prieskumovému pracovníkovi v stanovenej lehote žiadna odpoveď, rozhodnutím z 23. apríla 2007 odmietol ochranu dotknutej ochrannej známky v Spoločenstve pre všetky tovary, na ktoré sa vzťahoval medzinárodný zápis s vyznačením Európskeho spoločenstva, z dôvodu, že dotknutá ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

6 Dňa 22. júna 2007 podal F. Loufrani odvolanie proti tomuto rozhodnutiu na ÚHVT podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009).

7 Rozhodnutím zo 7. februára 2008 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát ÚHVT zamietol toto odvolanie. Odvolací senát sa domnieval, že tovary, pre ktoré sa ochrana žiadala, boli tovarmi bežnej spotreby, že príslušná skupina verejnosti bola široká verejnosť Spoločenstva a že vzhľadom na to, že išlo o „šperky, kožený tovar, oblečenie a podobné“ je im pri výbere venovaný relatívne zvýšený stupeň pozornosti. Odvolací senát na jednej strane, čo sa týka dotknutej ochrannej známky, potvrdil

posúdenie prieskumového pracovníka, podľa ktorého išlo o veľmi jednoduchý a banálny motív, ktorý má len dekoratívny účel a ktorý nebude vnímaný príslušnou skupinou verejnosti ako rozlišovacie označenie. Na druhej strane neprihliadol na nepresvedčivé príklady zapísaných ochranných známok, ktoré boli uvedené na podporu žaloby. S ohľadom na tieto skutočnosti konštatoval, že dotknutá ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a že dotknutej ochrannej známke nemôže byť v Spoločenstve priznaná ochrana, a preto musí byť zamietnutá.

8 V dôsledku prevodu medzinárodného zápisu dotknutej ochrannej známky žalobca The Smiley Company SPRL v rámci tohto konania požiadal o svoju zámenu ako účastníka konania za F. Loufraniho.

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

11 Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V podstate tvrdí, že príslušná skupina verejnosti je zložená z priemerných spotrebiteľov, z ktorých niektorí pri výbere venujú mimoriadne zvýšený stupeň pozornosti minimálne určitej časti dotknutých tovarov, a že bežne vnímajú ako údaj o pôvode veľa označení podobných dotknutej ochrannej známke. Okrem toho táto ochranná známka je už používaná ako údaj o obchodnom pôvode niektorých tovarov a má dostatočne špecifické vlastnosti na to, aby bolo možné sa domnievať, že má potrebnú minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť na priznanie ochrany v Spoločenstve.

12 ÚHVT namieta proti argumentácii žalobcu.

13 Podľa článku 146 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 151 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) od dátumu zápisu podľa článku 3 ods. 4 madridského protokolu má medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Spoločenstvo, ten istý účinok ako prihláška ochrannej známky Spoločenstva. Článok 149 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 154 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) stanovuje, že medzinárodné zápisy, v ktorých

je vyznačené Spoločenstvo, podliehajú preskúmaniu na absolútne dôvody odmietnutia ochrany rovnako ako prihlášky ochranných známok Spoločenstva.

14 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa ustálenej judikatúry sa ochranné známky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 považujú za nespôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to identifikovať obchodný pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať pri neskorších nadobúdaniach ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 37, a z 5. mája 2009, Rotter/ÚHVT (Tvar zoradenia párkov), T-449/07, Zb. s. II-1071, bod 18].

15 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa má po prvé posudzovať vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa zápis alebo ochrana ochrannej známky žiada, a po druhé vo vzťahu k ich vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti, ktorú predstavuje priemerný spotrebiteľ týchto tovarov alebo služieb [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2002, Mag Instrument/ÚHVT (Tvar vreckových batériek), T-88/00, Zb. s. II-467, bod 30, a rozsudok Tvar zoradenia párkov, už citovaný v bode 14 vyššie, bod 19].

16 Už minimálna rozlišovacia spôsobilosť však stačí na to, aby sa neuplatnil absolútny dôvod zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [rozsudky Súdu prvého stupňa z 19. septembra 2001, Henkel/ÚHVT (Biela a červená okrúhla tableta), T-337/99, Zb. s. II-2597, bod 44, a z 20. mája 2009, CFCMCEE/ÚHVT (P@YWEB CARD a PAYWEB CARD), T-405/07 a T-406/07, Zb. s. II-1441, bod 57].

17 V prejednávanej veci bola ochrana dotknutej ochrannej známky v Spoločenstve odmietnutá pre všetky tovary, pre ktoré bola požadovaná. V podstate ide o drahé kovy, výrobky z drahých kovov, šperky a hodinky, ktoré sú všetky zaradené do triedy 14, kufrové výrobky a kožené výrobky zaradené do triedy 18 a oblečenie a doplnky oblečenia zaradené do triedy 25. Tieto tovary sú v zásade určené širokej verejnosti, pričom sa odvolací senát správne domnieval, že príslušná skupina verejnosti bola široká verejnosť Spoločenstva. Toto navyše žalobca ani nespochybnil.

18 Vnímanie ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti je však ovplyvnené úrovňou pozornosti priemerného spotrebiteľa, ktorá sa môže líšiť v závislosti od kategórie dotknutých tovarov alebo služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa Biela a červená okrúhla tableta, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 48, a z 12. septembra 2007, Neumann/ÚHVT (Tvar mikrofónového krytu), T-358/04, Zb. s. II-3329, bod 40].

19 V prejednávanom prípade síce môže byť dotknutým tovarom pri ich výbere príslušnou skupinou verejnosti venovaný relatívne vyšší stupeň pozornosti, ako to uviedol odvolací senát, je však možné domnievať sa, ako tvrdí žalobca, že príslušná skupina verejnosti prejavuje, hoci len voči určitej časti dotknutých tovarov, obzvlášť zvýšený stupeň pozornosti. Ak totiž môžu byť tieto tovary skutočne považované za patriace do oblasti módy v širšom zmysle a ak pripustíme, že priemerný spotrebiteľ dbá o svoj výzor, a teda že vie posúdiť štýl, kvalitu, konečnú úpravu a cenu týchto tovarov pri ich kúpe, z opisu dotknutých tovarov nevyplýva, že by išlo o luxusný tovar alebo dokonalý tovar, či tovar s takou cenou, že by príslušná skupina verejnosti mohla byť pri jeho výbere osobitne pozorná.

20 Bude teda potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť dotknutej ochrannej známky pre všetky tovary, pre ktoré sa ochrana touto ochrannou známkou žiada, pričom treba zohľadniť predpokladanú pozornosť priemerného spotrebiteľa, ktorá by nedokazovala osobitne zvýšený stupeň pozornosti.

21 Dotknutú ochrannú známku tvorí stúpajúca krivka pripomínajúca štvrtinu kružnice, z ktorej v jej polovici zostupuje malá zvislá čiarka a na jej pravom konci je tiež menšia čiara, skoro kolmá na uvedenú krivku. Takmer trojuholníkový útvar sa nachádza na mieste, kde sa pretínajú dve hlavné čiary. Tieto rôzne prvky tvoria celú ochrannú známku.

22 Na pojednávaní žalobca uviedol, že malá zvislá čiarka nachádzajúca sa pod stúpajúcou krivkou nie je súčasťou dotknutej ochrannej známky, ale vyplýva zo zlej kvality tlače, čo vzal Súd prvého stupňa na vedomie. ÚHVT však tvrdil neprípustnosť tohto tvrdenia z dôvodu, že by menilo predmet konania pred odvolacím senátom v rozpore s článkom 135 ods. 4 rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, čo Súd prvého stupňa tiež vzal na vedomie.

23 Zo spisu v konaní pred ÚHVT vyplýva, že prieskumový pracovník opísal dotknutú ochrannú známku ako „čiernu stúpajúcu krivku, ktorá sa na pravom hornom konci končí menšou čiarou, kolmou na túto krivku“, a že F. Loufrani vo svojom vyjadrení obsahujúcom dôvody jeho odvolania pred odvolacím senátom uviedol, že „[bolo] potrebné upozorniť na malú zvislú čiarku, ktorá sa nachádza pod krivkou…, čo je prvok, ktorý prieskumový pracovník nespomenul“. Takže na základe výslovnej žiadosti F. Loufraniho sa odvolací senát domnieval, že táto malá čiarka je súčasťou dotknutej ochrannej známky.

24 Podľa judikatúry z článku 63 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 nariadenia č. 207/2009) a článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku však vyplýva, že odvolateľ pred Súdom prvého stupňa nemôže zmeniť rámec sporu, tak ako vyplýva z návrhov a tvrdení predložených ÚHVT. V dôsledku toho tvrdenie, ktoré bolo uvedené prvýkrát na pojednávaní pred Súdom prvého stupňa a ktoré by malo takéto účinky, musí byť zamietnuté ako neprípustné (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C-412/05 P, Zb. s. I-3569, body 43 až 45 a tam citovanú judikatúru).

25 V prejednávanej veci by sa v dôsledku tvrdenia uvedeného žalobcom na pojednávaní zmenila ochranná známka, pre ktorú žiadal v Spoločenstve ochranu a o ktorej odvolací senát rozhodol. Ako tvrdí ÚHVT, toto tvrdenie mení predmet konania pred odvolacím senátom, ako vyplýva z tvrdení predložených žalobcom ÚHVT. Preto treba toto tvrdenie zamietnuť ako neprípustné a domnievať sa, že malá zvislá čiarka je súčasťou dotknutej ochrannej známky.

26 Čo sa týka rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry označenie, ktoré je príliš jednoduché a ktoré tvorí základný geometrický útvar ako kruh, čiara, štvorec alebo rovnostranný päťuholník, samo osebe nemôže preniesť odkaz, na ktorý si môžu spotrebitelia spomenúť, takže takéto označenie nebudú považovať za ochrannú známku, iba ak by nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť používaním [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. septembra 2007, Cain Cellars/ÚHVT (Vyobrazenie päťuholníka), T-304/05, neuverejnený v Zbierke, bod 22].

27 To znamená, že zistenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nie je podmienené zistením určitej úrovne jazykovej alebo umeleckej tvorivosti alebo nápaditosti na strane majiteľa ochrannej známky. Úplne stačí, že ochranná známka umožňuje príslušnej skupine verejnosti určiť pôvod ňou chránených tovarov alebo služieb a odlíšiť ich od tovarov alebo služieb iných podnikov [rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 41, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 29. apríla 2009, Borco-Marken-Import Matthiesen/ÚHVT (α), T-23/07, Zb. s. II-861, bod 43].

28 V prejednávanej veci je nesporné, že dotknutá ochranná známka nevyobrazuje geometrický tvar. Účastníci konania sa však nezhodujú na úrovni jednoduchosti, a teda ani na rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, pričom žalobca v podstate tvrdí, že dotknutá ochranná známka spočíva v „dosť zložitom spojení dvoch čiar…, ktoré sa trochu podobá na písmeno ‚t'", a teda má rozlišovaciu spôsobilosť.

29 V tejto súvislosti treba po prvé uviesť, že v rozpore s tým, čo tvrdí žalobca, nie je pravda, že odvolací senát nezohľadnil čiarku, ktorá sa nachádza na pravom konci krivky, ani skutočnosť, že môže dávať dotknutej ochrannej známke odlišný dojem ako len jednoduchá krivka. Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát sa najskôr implicitne stotožnil s opisom dotknutej ochrannej známky, ako ho vykonal prieskumový pracovník, uvedeným v bode 23 vyššie, ktorý ďalej doplnil v súlade s tým, čo bolo uvedené v odôvodnení odvolania podaného odvolaciemu senátu, a poukázal na existenciu „malej čiarky smerom dole, badateľnej v strede krivky“, a že napokon konštatoval, že táto malá čiarka nemení vnímanie dotknutej ochrannej známky ako „veľmi jednoduchého a banálneho motívu, ktorý má len dekoratívny účel a neposkytuje údaj o obchodnom pôvode tovarov“.

30 Po druhé, žalobca môže dôvodne tvrdiť, že skutočnosť, že ochranná známka má dekoratívny či okrasný účel, nemá vplyv na posúdenie jeho rozlišovacej spôsobilosti. Označenie, ktoré plní iné funkcie, ako sú funkcie ochrannej známky v tradičnom zmysle slova, má však rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 iba vtedy, ak ho možno bezprostredne vnímať ako údaj o obchodnom pôvode uvedených tovarov alebo služieb, aby umožnila relevantnej skupine verejnosti bez možnej zámeny odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2002, Sykes Enterprises/ÚHVT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Zb. s. II-5179, bod 20, a z 15. septembra 2005, Citicorp/ÚHVT (LIVE RICHLY), T-320/03, Zb. s. II-3411, bod 66]. Je teda nevyhnutné, aby toto označenie, hoci je dekoračné, malo aspoň minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť.

31 Dotknutá ochranná známka však nemá nijaký aspekt ľahko a okamžite zapamätateľný príslušnou skupinou verejnosti, hoci relatívne pozornou, na základe ktorého by táto ochranná známka mohla byť bezprostredne vnímaná ako údaj o obchodnom pôvode uvedených tovarov alebo služieb. Ako to správne uviedol odvolací senát, bude výlučne vnímaná ako dekoratívny prvok, či už ide o tovary zaradené do triedy 14, alebo do tried 18 a 25. Dotknutá ochranná známka však neumožní individualizovať žiadny z dotknutých tovarov vo vzťahu k tovarom konkurentov.

32 Na základe skutočnosti, že príslušná skupina verejnosti je zvyknutá vnímať jednoduché obrazové označenia zložené z pásikov alebo prúžkov ako ochranné známky, alebo že veľa výrobcov si zapísalo také ochranné známky na označenie tovarov zaradených do triedy 25, nie je možné spochybniť toto konštatovanie.

33 V rozpore s tvrdením žalobcu odvolací senát nepotvrdil, že by príslušná skupina verejnosti (najmä spotrebitelia tovarov zaradených do triedy 25) nebola zvyknutá vnímať jednoduché označenia zložené z pásikov ako označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Navyše ani netvrdil, že by spotrebitelia pri rozlišovaní tovarov nedávali pozor na tieto označenia zložené z pásikov. Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát len uviedol, že predložené príklady nie sú presvedčivé, lebo ide o ochranné známky, ktoré sú rôzne a zložitejšie ako dotknutá ochranná známka.

34 Tento postoj odvolacieho senátu treba potvrdiť. Po prvé je potrebné v prejednávanej veci určiť, či môže byť dotknutá ochranná známka vnímaná príslušnou skupinou verejnosti sama osebe ako označenie, ktoré jej umožňuje bez možnosti zámeny odlíšiť obchodný pôvod dotknutých tovarov alebo služieb od tovarov alebo služieb iného pôvodu. Takže len skutočnosť, že iné ochranné známky, hoci sú tiež jednoduché, boli posúdené tak, že majú túto vlastnosť, a teda že majú aspoň nejakú rozlišovaciu spôsobilosť, nie je dostatočne presvedčivé na určenie toho, či dotknutá ochranná známka má tiež minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť, aby mohla byť chránená v Spoločenstve.

35 Po druhé, aj keby bola argumentácia žalobcu v celom rozsahu prípustná, pričom niektoré ochranné známky boli prvýkrát uvedené pred Súdom prvého stupňa, treba pripustiť, že viaceré ochranné známky, na ktoré sa žalobca odvoláva, sú jednoduché. Všetky sú však na rozdiel od dotknutej ochrannej známky zložené nielen z jednoduchých čiar či liniek, ale z identifikovateľných tvarov, ktoré majú určitú plochu (vyplnenú alebo na základe ich obrysov), akými sú pásiky, kvádre, čiarky, upravené písmená, alebo z kombinácií takých tvarov. Odvolací senát teda správne uviedol, že ochranné známky, ktoré mu boli predložené, predstavovali kresby vyvolávajúce celkový dojem, že majú určitú plochu. To však nie je prípad dotknutej ochrannej známky. Z tohto dôvodu nie je možné prijať tvrdenie žalobcu, že ochranné známky, na ktoré odkazuje, majú rovnaké vlastnosti ako dotknutá ochranná známka alebo že dotknutá

ochranná známka je rovnako zložitá. Z uvedeného vyplýva, že skutočnosť, podľa ktorej spotrebiteľ niektorých tovarov zaradených do triedy 25 je zvyknutý vnímať také tvary alebo ich kombinácie ako označenia obchodného pôvodu týchto tovarov, nie je v prejednávanom prípade presvedčivá.

36 Po tretie minimálna rozlišovacia spôsobilosť potrebná na zápis alebo ochranu v Spoločenstve musí byť posúdená vždy vzhľadom na okolnosti prejednávaného prípadu. Rozhodnutia, ktoré majú odvolacie senáty prijímať v zmysle nariadenia č. 40/94 týkajúceho sa zápisu alebo ochrany označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, totiž patria k výkonu vymedzenej právomoci. Zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov sa má teda posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 40/94, ako ho vykladá súd Spoločenstva, a nie na základe skoršej rozhodovacej praxe, ktorá im predchádzala (rozsudky Súdneho dvora z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 47, a Alcon/ÚHVT, už citovaný v bode 24 vyššie, bod 65). Preto skutočnosť, že jednoduché označenia vo forme pásikov alebo prúžkov zapísal ÚHVT ako ochranné známky Spoločenstva, nie je relevantná na účely posúdenia toho, či dotknutá ochranná známka má alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

37 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa správne domnieval, že dotknutá ochranná známka predstavovala len veľmi jednoduchý a banálny motív, ktorý má iba dekoratívny účel, a že by nebola vnímaná ako údaj o obchodnom pôvode uvedených tovarov.

38 Tvrdenie založené na tom, že dotknutá ochranná známka už bola používaná ako označenie obchodného pôvodu, nemôže spochybniť tento záver. Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky bez ohľadu na skutočné používanie označenia v zmysle článku 7 ods. 3 tohto nariadenia (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009) [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/ÚHVT (EASYBANK), T-87/00, Zb. s. II-1259, bod 40, a z 23. novembra 2004, Frischpack/ÚHVT (Tvar škatuľky na syr), T-360/03, Zb. s. II-4097, bod 29]. Okrem toho cieľom žalôb podaných na Súd prvého stupňa je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94. Úlohou Súdu prvého stupňa teda nie je opätovne preskúmať skutkové okolnosti vzhľadom na dôkazy predložené po prvýkrát v konaní pred ním. Pripustenie týchto dôkazov je totiž v rozpore s článkom 135 ods. 4 rokovacieho poriadku, podľa ktorého účastníci konania svojimi vyjadreniami nemôžu

meniť predmet konania pred odvolacím senátom [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2003, DaimlerChrysler/ÚHVT (Calandre), T-128/01, Zb. s. II-701, bod 18, a rozsudok α, už citovaný v bode 27 vyššie, bod 9]. Zo spisu konania pred ÚHVT však vyplýva, že dokumenty žalobcu na podporu tohto tvrdenia boli po prvýkrát predložené pred Súdom prvého stupňa a že žalobca pred ÚHVT neuviedol, že dotknutá ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním. Preto musí byť toto tvrdenie a dôkazy predložené na jeho podporu zamietnuté ako neprípustné.

39 Napokon čo sa týka tvrdenia, že dotknutá ochranná známka by bola rozpoznaná príslušnou skupinou verejnosti ako polovica úst emotikonu, lebo samotný emotikon je už zapísaný ako ochranná známka Spoločenstva č. 517 383, a že z tohto dôvodu má rozlišovaciu spôsobilosť, aj v prípade, že by toto tvrdenie uvedené po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa bolo prípustné, nie je možné ho prijať. Ako uviedol ÚHVT, takýto prístup by znamenal, že akákoľvek časť zapísanej ochrannej známky, a najmä akákoľvek časť ochrannej známky, ktorá má rozlišovaciu spôsobilosť, má už len z tohto dôvodu tiež rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. To nie je prípustné. Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia sa totiž zakladá na spôsobilosti tejto ochrannej známky individualizovať tovary alebo služby prihlasovateľa na trhu vo vzťahu k tovarom alebo službám rovnakého druhu ponúkaným konkurentmi [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Rewe-Zentral/ÚHVT (LITE), T-79/00, Zb. s. II-705, bod 30]. Skutočnosť, že dotknutá ochranná známka pozostáva z časti už zapísanej ochrannej známky, nie je v tejto súvislosti relevantná.

40 V každom prípade, ak by pri priamom porovnaní ochranných známok bolo možné konštatovať, že dotknutá ochranná známka sa podobá na polovicu úst, ktoré sa nachádzajú na ochrannej známke Spoločenstva č. 517 383, treba ešte pripomenúť, že priemerný spotrebiteľ sa musí spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v pamäti [rozsudky Súdu prvého stupňa z 25. septembra 2002, Viking-Umwelttechnik/ÚHVT (Usporiadanie zelenej a sivej vedľa seba), T-316/00, Zb. s. II-3715, bod 28, a z 12. novembra 2008, GretagMacbeth/ÚHVT (Kombinácia 24 farebných štvorcov), T-400/07, neuverejnený v Zbierke, bod 47]. Navyše rozpoznanie príslušnou skupinou verejnosti, že dotknutá ochranná známka je súčasťou ochrannej známky Spoločenstva č. 517 383, predpokladá, že príslušná skupina verejnosti pozná túto ochrannú známku Spoločenstva, čo však žalobca nepreukázal. Takže nie je možné sa domnievať, že

dotknutá ochranná známka by pripomínala príslušnej skupine verejnosti polovicu úst emotikonu či polovicu úsmevu zobrazeného na ochrannej známke Spoločenstva č. 517 383. V tejto súvislosti treba tiež konštatovať, ako už konštatoval ÚHVT, že malá zvislá čiarka nachádzajúca sa pod hlavnou krivkou na dotknutej ochrannej známke sa nenachádza na kruhu, ktorý je zobrazený na ochrannej známke Spoločenstva č. 517 383. Možná asociácia dotknutej ochrannej známky s ochrannou známkou, ktorú uviedol žalobca, sa teda nepreukázala.

41 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že dotknutá ochranná známka nemala ani minimálnu rozlišovaciu spôsobilosť potrebnú na to, aby sa neuplatnil absolútny dôvod zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a že z tohto dôvodu musí byť jej ochrana v Spoločenstve odmietnutá. Preto musí byť jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 zamietnutý ako nedôvodný, a teda žaloba zamietnutá v celom rozsahu.

O trovách

42 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené v súlade s návrhom ÚHVT zaviazať ho na náhradu trov konania, vrátane trov konania spojených s jeho zámenou ako účastníka konania za Franklina Loufraniho.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. The Smiley Company SPRL je povinný nahradiť trovy konania, vrátane trov konania spojených s jeho zámenou za Franklina Loufraniho.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 29. septembra 2009.

Podpisy