Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (prvá komora)

z 13. decembra 2018 *

„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie upgrade your personality – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Reklamný slogan – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“

Vo veci T-102/18,

Martin Knauf, bydliskom v Berlíne (Nemecko), v zastúpení: H. Jaeger, advokát,

žalobca,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: R. Manea a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 18. decembra 2017 (vec R 1011/2017-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia upgrade your personality ako ochrannej známky Európskej únie,

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová (spravodajkyňa), sudcovia P. Nihoul a J. Svenningsen,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 19. februára 2018,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 30. apríla 2018,

so zreteľom na to, že hlavní účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a vzhľadom na rozhodnutie podľa článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu, že o žalobe sa rozhodne bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: nemčina.

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 15. augusta 2016 podal žalobca Martin Knauf prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1), v znení zmien [nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1)].

2 Ochranná známka, o ktorej zápis sa žiadalo, je slovné označenie upgrade your personality.

3 Tovary a služby uvedené v prihláške patria najmä do tried 9 a 28 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z týchto tried zodpovedajú najmä tomuto opisu:

– trieda 9: „Počítačové programy (nahrané); programy (počítačové) [stiahnuteľné softvéry]; softvér; programy na hry (softvér); softvérové programy pre video hry; počítačové programy na spracovanie údajov; softvér pre počítačovú grafiku; herný software pre virtuálnu realitu; softvér pre virtuálnu realitu; optické dátové nosiče s nahratým softvérom; nahraté magnetické dátové nosiče; kazety s videohrami; videopásky; vopred nahrané videonahrávky“,

– trieda 28: „Hracie konzoly“.

4 Dňa 3. mája 2017 prieskumový pracovník zamietol prihlášku ochrannej známky pre všetky výrobky uvedené v bode 3 vyššie z dôvodu, že nebola v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001]. Naopak však nevzniesol námietky proti tejto prihláške, pokiaľ ide o iné výrobky a služby patriace do tried 9, 28 a 42. Dňa 15. mája 2017 žalobca podal odvolanie na EUIPO proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka v rozsahu, v akom sa týmto rozhodnutím čiastočne zamietla jeho prihláška.

5 Rozhodnutím z 18. decembra 2017 štvrtý odvolací senát EUIPO zamietol toto odvolanie v celom rozsahu výlučne na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). V podstate sa domnieval, že slovné označenie upgrade your personality má čisto propagačnú a reklamnú funkciu a nie je schopné plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je poskytnutie informácií o obchodnom pôvode. Tento záver platí pre všetky výrobky, vo vzťahu ku ktorým sa zápis zamietol.

Návrhy účastníkov konania

6 Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zrušil napadnuté rozhodnutie,

– zapísal prihlasovanú ochrannú známku.

7 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

– zamietol žalobu,

– zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

O druhom žalobnom návrhu

8 Žalobca svojím druhým žalobným návrhom navrhuje Všeobecnému súdu, aby zapísal prihlasovanú ochrannú známku.

9 EUIPO tvrdí, že tento návrh sa musí zamietnuť ako neprípustný.

10 V tomto ohľade treba uviesť, že druhý žalobný návrh treba vykladať ako návrh na zmenu rozhodnutia v zmysle článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001, ktoré stanovuje, že pokiaľ ide o žaloby podané proti rozhodnutiam odvolacích senátov, „Všeobecný súd má právomoc napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť“.

11 Treba pripomenúť, že právomoc Všeobecného súdu zmeniť rozhodnutie smeruje k tomu, aby prijal rozhodnutie, ktoré mal prijať odvolací senát v súlade s ustanoveniami nariadenia 2017/1001 [pozri v tomto zmysle rozsudky z 12. septembra 2007, Koipe/ÚHVT – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, body 29 a 30; z 11. februára 2009, Bayern Innovativ/ÚHVT – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, neuverejnený, EU:T:2009:34, body 14 až 16, a z 9. septembra 2011, Deutsche Bahn/ÚHVT – DSB (IC4), T-274/09, neuverejnený, EU:T:2011:451, bod 22].

12 Preto sa prípustnosť žalobného návrhu, ktorý smeruje k tomu, aby Všeobecný súd zmenil rozhodnutie odvolacieho senátu, musí posúdiť so zreteľom na právomoci, ktoré priznáva uvedenému senátu nariadenie 2017/1001.

13 V rámci odvolania podaného proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka však odvolací senát najmä nemá právomoc rozhodnúť o návrhu smerujúcemu k tomu, aby zapísal ochrannú známku Európskej únie [pozri v tomto zmysle uznesenie z 1. februára 2018, ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN), T-265/17, EU:T:2018:79, body 18 až 24 a citovanú judikatúru].

14 Za týchto okolností Všeobecnému dvoru neprináleží rozhodnúť o návrhu na zmenu, ktorý smeruje k tomu, aby zmenil rozhodnutie odvolacieho senátu v tomto zmysle [uznesenie z 30. júna 2009, Securvita/ÚHVT (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, bod 23].

15 Zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že druhý žalobný návrh je potrebné zamietnuť ako neprípustný.

O prvom žalobnom návrhu

16 Na podporu svojho návrhu na zrušenie napadnutého rozhodnutia žalobca v podstate uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001. V podstate tvrdí, že odvolací senát v uvedenom rozhodnutí vykonal nesprávne posúdenie konkrétnej rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky.

17 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa ustálenej judikatúry sa ochranné známky, na ktoré sa vzťahuje uvedené ustanovenie, 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 označené ochrannou známkou, vykonať pri neskorších nadobúdaniach ten istý

výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou [rozsudky z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, bod 37, a z 15. septembra 2009, Wella/ÚHVT (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, bod 14].

18 Podľa ustálenej judikatúry zápis ochrannej známky, ktorá pozostáva z označení alebo údajov, ktoré sú používané aj ako reklamné slogany, údaje o kvalite alebo stimuly, ktoré majú podnietiť nákup výrobkov alebo služieb označených ochrannou známkou, nie je ako taký v dôsledku tohto používania vylúčený. Ochranná známka, ktorá ako reklamný slogan plní aj iné funkcie, ako sú funkcie ochrannej známky v tradičnom zmysle slova, má však rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 iba vtedy, ak ju možno bezprostredne vnímať ako údaj o obchodnom pôvode uvedených tovarov alebo služieb, aby umožnila dotknutej verejnosti bez možnej zámeny odlíšiť tovary alebo služby majiteľa ochrannej známky od tovarov alebo služieb iného obchodného pôvodu [rozsudky z 3. júla 2003, Best Buy Concepts/ÚHVT (BEST BUY), T-122/01, EU:T:2003:183, bod 21, a z 15. septembra 2009, TAME IT, EU:T:2009:328, bod 15].

19 Pre zistenie neexistencie rozlišovacej spôsobilosti postačuje, že významový obsah dotknutej slovnej ochrannej známky spotrebiteľovi naznačuje vlastnosť výrobku týkajúcu sa jeho trhovej hodnoty, ktorá hoci nie je konkretizovaná, vychádza z propagačnej alebo reklamnej informácie vnímanej príslušnou skupinou verejnosti na prvom mieste skôr ako označenie obchodného pôvodu predmetných výrobkov alebo služieb [rozsudky z 30. júna 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/ÚHVT (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, EU:T:2004:198, bod 31, a z 15. septembra 2009, TAME IT, EU:T:2009:328, bod 16].

20 Súdny dvor však už konštatoval, že ochranná známka môže byť niekedy vnímaná dotknutou verejnosťou ako reklamný slogan a súčasne aj ako označenie obchodného pôvodu tovarov alebo služieb. V takomto prípade Súdny dvor rozhodol, že pokiaľ je ochranná známka vnímaná verejnosťou ako označenie tohto pôvodu, skutočnosť, že je súčasne, ba dokonca v prvom rade, chápaná ako reklamný slogan, nemá vplyv na jej rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok z 21. januára 2010, Audi/ÚHVT, C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 45).

21 Rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa musí posúdiť jednak vzhľadom na výrobky a služby, pre ktoré sa navrhuje zápis ochrannej známky, a jednak vzhľadom na jej vnímanie v príslušnej skupine verejnosti tvorenej z priemerných spotrebiteľov týchto výrobkov alebo služieb (rozsudky z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, EU:C:2004:258, bod 35, a z 15. septembra 2009, TAME IT, EU:C:2009:328, bod 17).

O príslušnej skupine verejnosti

22 Odvolací senát správne konštatoval, bez toho, aby to účastníci konania spochybnili, že výrobky, pre ktoré bol zápis zamietnutý, sa týkali oblasti softvéru a videohier a boli v prvom rade určené priemernému spotrebiteľovi, a že vzhľadom na to, že sa prihlasovaná ochranná známka skladá zo slov základného slovníka anglického jazyka, ktorého používanie je obvyklé v oblasti informačných technológií, okrem iného aj v Nemecku, bolo potrebné vziať do úvahy anglicky hovoriacich spotrebiteľov Európskej únie, ktorých nemožno obmedziť len na spotrebiteľov zo Spojeného kráľovstva alebo Írska.

O neexistencii rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky

23 Odvolací senát sa v podstate domnieval, že slovný prvok „upgrade your personality“ mal čisto propagačnú a reklamnú funkciu, ktorej cieľom bolo podnietiť spotrebiteľov, aby používali výrobky žalobcu na rozvoj svojej vlastnej osobnosti. Vzhľadom na to, že tento slogan sa zameriaval výlučne na spotrebiteľa a bol nositeľom určitých prísľubov, nebol spôsobilý plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je poskytnutie informácií o obchodnom pôvode.

24 Žalobca v tejto súvislosti tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka nie je len propagačným a reklamným odkazom a že osobitne konštatovanie odvolacieho senátu, podľa ktorého si uvedená ochranná známka z jazykového hľadiska nevyžaduje výklad, je nesprávne.

25 EUIPO spochybňuje tvrdenia žalobcu.

26 Žalobca tvrdí, že výzva obsiahnutá vo vete „upgrade your personality“ nie je ľahko zrozumiteľná. Tvrdí, že pojem osobnosť [personality], ktorý označuje osobné vlastnosti určitého jednotlivca, je pojem, ktorý je sám osebe neutrálny, a teda v širokej miere predmetom výkladu. Vzhľadom na principiálnu nezlučiteľnosť pojmu „upgrade“, ktorý označuje technické zdokonalenie, s odkazom na človeka a jeho osobné charakterové črty, existuje koncepčný konflikt v rámci samotnej prihlasovanej ochrannej známky. Cieľová skupina verejnosti je teda vyzývaná, aby pristúpila k vlastnému výkladu, pokiaľ ide o účinok, ktorý sa má nakoniec dosiahnuť, pričom uvedená veta vyzýva tiež k zamysleniu sa nad sebou s cieľom uvedomiť si svoje silné a slabé osobnostné stránky. Žalobca zdôrazňuje, osobitne pokiaľ ide o počítačové hry, že je možné zlepšiť svojho avatara súbežne s tým, ako hra napreduje, a že táto veta naznačuje, že takýto úspech v hre sa odrazí aj v skutočnom živote cieľovej skupiny verejnosti. Odkazuje na iné podobné ochranné známky, ktoré EUIPO zapísal. Napokon zdôrazňuje, že odvolací senát neuviedol objektívne dôvody, na základe ktorých by prihlasovaná ochranná známka mohla byť zapísaná pre niektoré výrobky a služby, nie však pre iné.

27 Treba konštatovať, že tvrdenia žalobcu nemôžu účinne spochybniť analýzu odvolacieho senátu.

28 Po prvé na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobca, posolstvo, ktorého nositeľom je prihlasovaná ochranná známka, je ľahko zrozumiteľné. Slogan „upgrade your personality“ totiž obsahuje výzvu pre spotrebiteľa na zlepšenie alebo rozvoj jeho osobnosti pomocou výrobkov označených prihlasovanou ochrannou známkou, prípadne spojenú s prísľubom, že tieto výrobky umožnia alebo uľahčia takéto zlepšenie alebo takýto rozvoj. Skutočnosť, že sú možné malé variácie v chápaní uvedeného sloganu, vôbec neznamená, že by jeho význam bol vágny, nepresný alebo nejednoznačný. Predovšetkým skutočnosť, že pojem osobnosť možno vykladať rôznymi spôsobmi, nebráni spotrebiteľovi pochopiť posolstvo sprostredkované sloganom na základe svojho vlastného chápania tohto pojmu.

29 Po druhé skutočnosť, že slovo „upgrade“ pochádza z oblasti informačných technológií, nevytvára nijaký „koncepčný konflikt“, ako to tvrdí žalobca. Na jednej strane sa totiž tento pojem v súčasnosti používa v kontextoch, ktoré významne presahujú oblasť informačných technológií, a na druhej strane treba zohľadniť skutočnosť, že výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou patria práve do oblasti informačných technológií, takže použitie uvedeného pojmu sa zdá byť prirodzené a nemôže prekvapiť príslušnú skupinu verejnosti.

30 Po tretie je zbytočné zaoberať sa otázkou, či, ako tvrdí žalobca, ľudská osobnosť nemôže byť predmetom zlepšenia v technickom zmysle (upgrade), keďže tu ide o slogan reklamného charakteru, ktorého pravdivosť nie je relevantným kritériom posúdenia. Spotrebiteľ je totiž zvyknutý na reklamné odkazy, ktoré mu implicitne alebo výslovne dávajú nerealistické prísľuby.

31 Z toho vyplýva, že významový obsah prihlasovanej ochrannej známky spotrebiteľovi naznačuje vlastnosť označených výrobkov týkajúcu sa ich trhovej hodnoty, ktorá bez toho, aby bola spresnená, vyplýva z propagačnej alebo reklamnej informácie, ktorú bude verejnosť vnímať skôr ako takú, než ako označenie obchodného pôvodu dotknutých výrobkov v zmysle judikatúry citovanej v bode 19 vyššie.

32 Odvolací senát teda správne usúdil, že prihlasovaná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001 vo vzťahu ku skupine výrobkov, pre ktoré bola prihláška zamietnutá.

33 V rozsahu, v akom sa žalobca odvoláva na skutočnosť, že EUIPO zapísal ako ochranné známky slovné označenia podobné s prihlasovanou ochrannou známkou, konkrétne označenia „upgrade your life“, „upgrade your garden“ a „uprade yourself“, treba pripomenúť, že rozhodnutia, ktoré prijímajú odvolacie senáty EUIPO na základe nariadenia 2017/1001 v súvislosti so zápisom určitého označenia ako ochrannej známky Európskej únie, patria do výkonu presne vymedzenej právomoci, a nie do výkonu diskrečnej právomoci. Zákonnosť uvedených rozhodnutí sa preto musí posúdiť výlučne na základe tohto nariadenia a nie na základe rozhodovacej praxe predchádzajúcej týmto rozhodnutiam [rozsudok z 26. apríla 2007, Alcon/ÚHVT, C-412/05 P, EU:C:2007:252, bod 65, a z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, bod 71].

34 Hoci s prihliadnutím na zásady rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných je EUIPO povinný zohľadňovať už prijaté rozhodnutia a s mimoriadnou pozornosťou skúmať, či je, alebo nie je potrebné rozhodnúť v rovnakom zmysle, uplatňovanie týchto zásad musí byť v súlade s dodržiavaním zásady zákonnosti (pozri rozsudok zo 17. júla 2014, Reber Holding/ÚHVT, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, bod 45; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 73 až 75).

35 Preto sa osoba, ktorá podá prihlášku označenia ako ochrannej známky, nemôže vo svoj prospech odvolávať na prípadnú nezákonnosť, ku ktorej došlo voči inej osobe, aby tak dosiahla rovnaké rozhodnutie (rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 76).

36 Navyše z dôvodov právnej istoty a konkrétne riadnej správy vecí verejných musí byť preskúmanie akejkoľvek prihlášky veľmi prísne a úplné, aby sa predišlo tomu, že ochranné známky budú zapísané nenáležite. Toto preskúmanie sa musí vykonať v každom konkrétnom prípade. Zápis označenia ako ochrannej známky totiž závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností konkrétneho prípadu, ktoré majú preveriť, či sa na dotknuté označenie vzťahuje niektorý z dôvodov zamietnutia (rozsudok z 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/ÚHVT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 77).

37 V prejednávanej veci sa ukázalo, že predmetná prihláška naráža vo vzťahu k niektorým výrobkom, pre ktoré sa žiada o zápis, a vo vzťahu k vnímaniu zainteresovanými kruhmi na jeden z dôvodov zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 nariadenia 2017/1001 (pozri bod 32 vyššie).

38 Napokon žalobca uvádza, že odvolací senát neuviedol objektívne dôvody, ktoré by odôvodňovali odlišné posúdenie, čo sa týka na jednej strane výrobkov, pre ktoré zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky, a na druhej strane výrobkov, pre ktoré prieskumový pracovník nevzniesol námietku. Toto opomenutie je podľa žalobcu svojvoľné.

39 V tomto ohľade stačí uviesť, že predmetom žaloby podanej proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka bolo len jeho odmietnutie zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre niektoré výrobky, a skutočnosť, že sa zdržal vznesenia námietok v súvislosti s inými výrobkami uvedenými v prihláške, teda nebola súčasťou sporu pred odvolacím senátom, ako to už odvolací senát vysvetlil v bode 9 napadnutého rozhodnutia. Preto neexistoval dôvod, aby uvedený senát prijal stanovisko k dôvodom, pre ktoré prieskumový pracovník nevzniesol námietky vo vzťahu k niektorým výrobkom, ani k otázke, v čom sa výrobky, vo vzťahu ku ktorým prieskumový pracovník nevzniesol námietku, líšili od tých výrobkov, vo vzťahu ku ktorým zápis zamietol.

40 Z vyššie uvedeného vyplýva, že je namieste zamietnuť jediný žalobný dôvod vznesený žalobcom, a teda aj žalobu v celom jej rozsahu.

O trovách

41 Podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom EUIPO.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora)

rozhodol takto:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Marin Knauf znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).**

Pelikánová Nihoul Svenningsen

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. decembra 2018.

Podpisy