

ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

12. června 2007^{*}

Ve věci T-190/05,

The Sherwin-Williams Company, se sídlem v Cleveland, Ohio (Spojené státy),
zastoupená E. Armijo Chávarrim a A. Castán Pérez-Gómezem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému Ó. Mondéjarem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 22. února 2005 (věc R 755/2004-2), týkajícímu se zápisu označení TWIST & POUR jako ochranné známky Společenství,

^{*} Jednací jazyk: španělština.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe, soudkyně,
vedoucí soudní kanceláře: B. Pastor, náměstkyně vedoucího soudní kanceláře,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 9. května 2005,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 11. srpna 2005,

po jednání konaném dne 18. ledna 2007,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 25. února 2003 podala žalobkyně přihlášku ochranné známky Společenství u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě 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.

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení TWIST & POUR.
- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 21 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 odpovídají následujícímu popisu: „přenosné plastové kontejnery, prodávané jakožto nedílná součást tekuté barvy se zařízením na její uchovávání a aplikaci“.
- 4 Dopisem ze dne 10. března 2004 informoval průzkumový referent žalobkyni, že přihlašovaná ochranná známka nemůže být předmětem zápisu z důvodu, že nesplňuje podmínky uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Zvláště uvedl, že tato ochranná známka není vnímána jako ukazatel původu. Průzkumový referent tedy vyzval žalobkyni, aby ve lhůtě dvou měsíců předložila své vyjádření.
- 5 Dopisem ze dne 10. května 2004 žalobkyně v podstatě odpověděla, že přihlašovaná ochranná známka je dostatečně originální, aby mohla být zapsána a aby plnila funkci ochranné známky, a že má být posuzována jako celek a že OHIM provedl předtím zápis řady jiných ochranných známek obsahujících slovo „twist“.
- 6 Rozhodnutím ze dne 23. června 2004 průzkumový referent tuto přihlášku zamítl z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka Společenství naráží na důvod pro zamítnutí uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, protože je zaprvé tvořena dvěma anglickými slovy, která spotřebitele informují pouze o vlastnostech dotčených výrobků, zadruhé přenášena zpráva je jednoduchá, jasná a přímá, zatřetí

monopol užívání běžných výrazů nebo úprav uvedených výrazů popisujících výrobky nemůže být přiznán pouze jednomu podniku a začtvrté ostatní ochranné známky, kterých se dovolává žalobkyně, nejsou srovnatelné s ochrannou známkou, která je předmětem této žaloby.

- 7 Dne 30. srpna 2004 podala žalobkyně u OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta.
- 8 Rozhodnutím ze dne 22. února 2005 (dále jen „napadené rozhodnutí“) oznámeným dne 28. února 2005, měl druhý odvolací senát v podstatě za to, že zpráva předávaná přihlašovanou ochrannou známkou je jednoduchá, jasná a přímá, takže slovní označení TWIST & POUR pouze informuje spotřebitele o tom, že pro vynětí barvy z nádoby jim stačí otočit uzávěr a vylít obsah. Za těchto podmínek odvolací senát, který se domníval, že slovní označení TWIST & POUR je popisem výrobků, pro které je zápis požadován, odvolání zamítl. Odvolací senát rovněž upřesnil, že argument žalobkyně, podle něhož průzkumový referent zohlednil relevantní skutečnosti v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c), a nikoliv v rámci čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, není relevantní, neboť tato dvě ustanovení se překrývají. Mimoto odvolací senát uvedl, že v souladu s judikaturou Soudního dvora a zejména rozsudkem ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Recueil, s. I-1699), se průzkumový referent právem domníval, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, neboť je popisem určitých vlastností dotčených výrobků. Odvolací senát měl za to, že skutečnost, že průzkumový referent výslovně neuvedl čl. 7 odst. 1 písm. c) uvedeného nařízení a že své rozhodnutí výslovně neopřel o toto ustanovení, nemá velký význam, neboť žalobkyně byla plně informována o povaze výhrady a mohla předložit své argumenty týkající se údajné rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky. Co se týče nedostatku soudržnosti OHIM z důvodu zápisu podobných ochranných známek, odvolací senát připomněl, že existují zrušovací řízení pro nesprávně přiznané zápisy a že je nutné, aby jeho rozhodnutí bylo soudržné.

Návrhová žádání účastníků řízení

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- prohlásil žalobu za přípustnou;
- zrušil napadené rozhodnutí;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žalobu;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

11 Na podporu své žaloby uvádí žalobkyně jediný žalobní důvod, který vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

Argumenty účastníků řízení

- ¹² Žalobkyně připomíná, že jak vyplývá z judikatury, zákaz stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se vztahuje na označení, která nejsou způsobilá plnit základní funkci ochranné známky, kterou je označování původu výrobků nebo služeb, jako jsou ochranné známky, které jsou běžně užívány při uvádění výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou na trh nebo které by takto užívány být mohly [rozsudek Soudu ze dne 30. června 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb v. OHIM (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Sb. rozh. s. II-1915, body 24 a 33]. Posouzení rozlišovací způsobilosti ochranné známky by mělo být podle této judikatury prováděno jednak ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován zápis, a jednak ve vztahu k jejímu vnímání relevantní veřejností (výše uvedený rozsudek Mehr für Ihr Geld, bod 26).
- ¹³ V projednávaném případě, jelikož jsou dotčenými výrobky nádoby obsahující tekutou barvu, které jsou určeny všem spotřebitelům, relevantní veřejností je tak průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel. Mimoto, jelikož je slovní označení složené ze dvou anglických slov, relevantní veřejnost je tvořena veřejností, která hovoří anglicky [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753, body 30 a 31].
- ¹⁴ Žalobkyně rovněž připomíná judikaturu, podle které je jednak každý důvod pro zamítnutí zápisu na ostatních nezávislý a vyžaduje samostatný přezkum, takže uvedené důvody pro zamítnutí je nutné vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich (rozsudek Soudního dvora ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317). Mimoto vzhledem k tomu, že označení je tvořeno kombinovanou ochrannou známkou tvořenou dvěma slovy, mělo by být

posouzení jeho rozlišovací způsobilosti uskutečněno nejprve prostřednictvím jeho přezkumu jako celku [rozsudek Soudu ze dne 2. července 2002, SAT.1 v. OHIM (SAT.2), T-323/00, Recueil, s. II-2839].

- 15 Slovní označení TWIST & POUR má podle žalobkyně rozlišovací způsobilost, takže řešení přijaté odvolacím senátem, který shledal údajnou nezpůsobilost uvedeného označení plnit rozlišovací funkci, je nedostatečné, nepodložené a nepřesné.
- 16 Zaprvé žalobkyně uvádí, že odvolací senát shledal nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky z důvodu předpokládané popisné povahy označení, neboť v bodu 11 napadeného rozhodnutí uvedl, že slovní označení TWIST & POUR spotřebitele pouze informuje o skutečnosti, že pro vynětí barvy z nádoby je nutné pouze otočit uzávěr a vylít obsah. Tato myšlenka je ostatně uvedena v bodu 12 uvedeného rozhodnutí, v němž se uvádí, že přihlašovaná ochranná známka předává informace o způsobu použití výrobku.
- 17 Toto kritérium je přitom podle žalobkyně relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, ale nikoliv v rámci uvedeného ustanovení pod písm. b). Odvolací senát se tudíž dopustil nesprávného právního posouzení, kterým je stíženo napadené rozhodnutí, jak Soudní dvůr rovněž rozhodl v rámci rozsudku SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, a rozsudku ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Sb. rozh. s. I-10031).
- 18 Zadruhé je podle žalobkyně nesprávné tvrdit, že přihlašovaná ochranná známka Společenství označuje vlastnost dotčeného zboží, takže by měla být považována za popisnou. Je totiž třeba rozlišovat mezi popisnými ochrannými známkami a náznakovými či sugestivními známkami. Soud ostatně rozhodl, že ačkoli popisné údaje nemají být chráněny jakožto ochranná známka, je tomu jinak v případě

sugestivních nebo náznakových údajů nebo označení [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Taurus-Film v. OHIM (Cine Action), T-135/99, Recueil, s. II-379, a ze dne 9. října 2002, Dart Industries v. OHIM (UltraPlus), T-360/00, Recueil, s. II-3867].

- 19 Podle žalobkyně neexistuje žádný přesný hraniční bod, od kterého slovo náhle přechází z jedné kategorie do druhé, ale spíše pohyblivá stupnice mezi dvěma extrémy – která má rozpětí od označení, jež nejsou popisná a jejichž zápis je možný, až k čistě popisným označením, jejichž zápis není možný – na které se popisné, sugestivní a náznakové označení a vlastnosti mění nebo umísťují v závislosti na jejich vnitřních vlastnostech. *A priori*, posouzení rozlišovací způsobilosti závisí částečně na subjektivním posouzení průzkumového referenta a v rámci odvolání odvolacího senátu.
- 20 Generální advokát F. Jacobs nicméně v bodech 62 až 64 svého stanoviska předcházejícího rozsudku Soudního dvora ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley (C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, I-12449) uvedl vhodná objektivní kritéria, jež umožňují rozlišit popisné ochranné známky od ochranných známek, které pouze evokují určitou představu.
- 21 Pokud by se tato kritéria podle žalobkyně použila na slovní označení TWIST & POUR, bylo by konstatováno vzdálení se této ochranné známky od krajní meze stupnice, kde se nacházejí označení, jež jsou popisná.
- 22 Zprvée žalobkyně tvrdí, že slovní označení TWIST & POUR spočívá ve složenině dvou sloves, která samostatně nebo společně nepopisují ani označované výrobky ani žádnou z jejich vlastností. Obě slovesa se totiž vztahují na činnosti, které nejsou v objektivním vztahu s plastovými nádobami na barvu.

- 23 Zadruhé dotčená veřejnost by, podle žalobkyně, nevnímala slovní označení TWIST & POUR okamžitě, přímo a bez dodatečné úvahy jako údaj o vlastnosti výrobků, které označuje. Podle žalobkyně by si dotčený spotřebitel, který spatří označení, nespojoval automaticky toto označení s plastovými nádobami na barvu.
- 24 Nakonec žalobkyně uvádí, že slovní označení TWIST & POUR neoznačuje základní nebo dominantní vlastnost výrobku, která by při výběru výrobku tohoto druhu zboží spotřebitelem mohla nabýt zvláštního významu ve vztahu k výrobkům nabízeným konkurencí. Odkaz na způsob otevření výrobku, který evokuje přihlašovaná ochranná známka, neposkytuje výrobku, který označuje, žádnou podstatnou hodnotu.
- 25 Na rozdíl od toho, co jak se zdá vyplývá z bodu 12 napadeného rozhodnutí, žalobkyně upřesňuje, že se nedomáhá zápisu označení EASY-TO-OPEN nebo EASY-TO-POUR, ale ochranné známky TWIST & POUR. Z toho podle názoru žalobkyně vyplývá, že argument, podle něhož by si anglicky hovořící spotřebitelé vykládali tuto ochrannou známku jako zprávu, která znamená, že „jediné, co musí učinit, je otočit uzávěr a vylít obsah“ by byl klamný, neboť slovní označení je autonomní a nezávislé na výrobcích, které označuje. Mimoto by bylo nesprávné tvrdit, že dotčené označení předává zprávu o snadnosti použití výrobku, který označuje (viz v tomto smyslu rozsudek UltraPlus, bod 18 výše, bod 52). Žalobkyně má tedy za to, že anglicky hovořící veřejnost, konfrontovaná s tímto označením, bude toto označení velice pravděpodobně vnímat jako fantazijní označení a nebude automaticky a okamžitě myslet na plastové nádoby na barvu. Až sekundárně by uvedená veřejnost myslela na funkčnost označeného výrobku, a sice na jeho způsob otevírání. Nicméně chápání této funkcionality není, podle žalobkyně, výplodem automatického, unáhleného a okamžitého vnímání, ale nachází svůj původ v intelektuálním procesu nebo úsilí předem uskutečněném spotřebitelem, který činí uvedené vnímání zprostředkovaným, nepřímým, a tedy nikoliv popisným.

- 26 Zápis označení, které odkazuje nepřímou formou nebo formou evokace nebo sugesce na vlastnost označeného výrobku nemůže být tudíž dle názoru žalobkyně předmětem zamítnutí, které by tak bylo v rozporu jak s vůlí zákonodárce, tak jak je vyjádřena v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, tak i judikaturou uvedenou v bodu 18 výše.
- 27 Mimoto kritérium přijaté v napadeném rozhodnutí neumožňuje analyzovat rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky „*a priori* a mimo jakékoli skutečné užívání označení“ [rozsudek Soudu ze dne 7. února 2002, *Mag Instrument v. OHIM* (Tvar kapesních svítilen), T-88/00, *Recueil*, s. II-467, bod 34]. Žalobkyně v tomto ohledu připomíná, že otázku, zda konkrétně způsob, kterým je označení užíváno nebo je uvedeno na výrobku, jakožto ochranná známka nebo pro užívání jiného druhu, by mohl mít za následek, že by spotřebitel nevnímal označení jako rozlišující označení původu, ale jako pouhé obchodní prohlášení, nelze brát v úvahu v rámci posuzování způsobilosti označení k zápisu (rozsudek *UltraPlus*, bod 18 výše, bod 52).
- 28 Zatřetí má žalobkyně za to, že slovní označení TWIST & POUR má minimální vnitřní způsobilost k tomu, aby jej dotčená veřejnost vnímala jako označující obchodní původ označených výrobků, neboť pro účely čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 postačuje prokázat nízkou rozlišovací způsobilost dotčeného označení pro dosažení jeho zápisu. Tak je tomu v případě dotčeného slovního označení, které je stručné, výstižné a snadno zapamatovatelné pro relevantní veřejnost.
- 29 Krom toho se podle žalobkyně jedná o originální slovní označení tvořené dvěma slovy psanými anglicky, jejichž zvláštnost spočívá v účinku vytvářeném umístněním

sloves „twist“ a „pour“ vedle sebe. Spojení těchto dvou slov uvnitř jediného označení vyvolává u spotřebitelů určitý moment překvapení, jehož účinek upoutává a udržuje pozornost nebo je alespoň schopný pozornost udržet. Toto označení tvoří ochrannou známku dostatečně odlišnou od ochranné známky, která spočívá v pouhém spojení dvou slov, která ji tvoří.

- 30 Žalobkyně připomíná, že v rámci řízení před OHIM prokázala, že sloveso „twist“ je často užíváno ve složených ochranných známkách a že spotřebitelé jsou zvyklí na ochranné známky tvořené tímto slovesem. Ostatně OHIM zapsal jiná označení způsobilá rozlišit výrobky, zejména TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE a TWISTED DIPS. Žalobkyně v tomto ohledu z rozsudku SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, vyvozuje, že časté užívání ochranných známek, které obsahují shodné slovní prvky a gramatické konstrukce naznačuje, že tento druh složenin nemůže být považován za postrádající rozlišovací způsobilost.

- 31 Skutečnost, že přihlašovaná ochranná známka je tvořena běžnými slovy, pochopitelnými pro spotřebitele, nesnižuje rozlišovací způsobilost uvedené ochranné známky. Soud v tomto ohledu ostatně rozhodl, že samotná okolnost, že každá ze složek tvořících označení, posuzovaná samostatně, postrádá rozlišovací způsobilost, nevylučuje, že složenina, kterou tvoří, může vykazovat rozlišovací způsobilost. Naopak odvolacímu senátu přísluší, aby prokázal, že dotčené označení posuzované jako celek, neumožňuje cílové veřejnosti odlišit výrobky žalobkyně od výrobků, které mají jiný obchodní původ [rozsudek Soudu ze dne 14. dubna 2005, Celltech v. OHIM (CELLTECH), T-260/03, Sb. rozh. s. II-1215, body 43 a 44]. Podle žalobkyně není totiž nezbytné, aby přihlašované označení přenášelo přesnou informaci, pokud jde o totožnost společnosti, která uvádí výrobek na trh, ale postačuje, aby uvedená ochranná známka umožňovala dotčené veřejnosti odlišit výrobek, který označuje, od výrobků, které mají jiný obchodní původ [rozsudek Soudu ze dne 9. října 2002, KWS Saat v. OHIM (Odstín oranžové barvy), T-173/00, Recueil, s. II-3843, bod 44].

32 OHIM na úvod připomíná, že podle judikatury existuje určité překrytí mezi důvodem pro zamítnutí týkajícím se nedostatku rozlišovací způsobilosti a důvodem pro zamítnutí, který brání zápisu čistě popisných ochranných známek. Označení, které se omezuje na popis vlastností výrobků a služeb, je totiž ze stejného důvodu neschopné plnit základní funkci ochranné známky, a vztahují se na něj současně tyto dva důvody pro zamítnutí (rozsudek Campina Melkunie, bod 8 výše). Dále jsou označení postrádající rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 neschopná vykonávat základní funkci ochranné známky, a sice funkci identifikace obchodního původu výrobku nebo služby (rozsudek UltraPlus, bod 18 výše, bod 52). Konečně ochrannými známkami, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b), jsou ty ochranné známky, které jsou z pohledu relevantní veřejnosti běžně užívány v oblasti obchodu pro prezentaci dotčených výrobků nebo služeb, nebo ve vztahu ke kterým existují alespoň konkrétní indicie, jež umožňují učinit závěr, že by mohly být užívány tímto způsobem.

33 Co se týče projednávaného případu, OHIM konstatuje, že dotčenými výrobky jsou nádoby s tekutou barvou, takže relevantní veřejností bude průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel. Výraz TWIST & POUR, který lze přeložit jako „otočte a vylijte“ nebo „otočit a vylít“, je výstižným výrazem, jehož význam je okamžitě srozumitelný všem. Tento výraz nevykazuje žádnou zvláštní vlastnost. Jeho syntaktická stavba je jednoduchá a v anglickém jazyce běžná, zejména pokud se jedná o přenos informace nejjednodušším a nejpřímějším způsobem, jejichž předmětem jsou dvě po sobě jdoucí činnosti, které je nutné uskutečnit, aby bylo dosaženo daného cíle. Ve spojení s dotčenými výrobky bude okamžitou reakcí relevantní veřejnosti vnímání tohoto označení jako zprávy týkající se jejich způsobu použití. Nádoby s barvou by totiž měly být otevřeny předtím, než bude možné nakládat s jejich obsahem. Občas je třeba nádoby protřepat nebo přelít jejich obsah do jiné nádoby, aby bylo možné je použít. Konečně není neobvyklé, že nádoby s barvou se stěží otvírají a že je třeba pro otevření použít předmět sloužící jako páčidlo. Z toho vyplývá, že výraz TWIST & POUR nevyvolává v mysli dotčeného spotřebitele jinou reakci než okamžitou evokaci údaje týkajícího se způsobu použití těchto nádob, a nikoliv podniku, který je vyrábí.

- 34 OHIM dodává, že tento závěr nespočívá, narozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, na posouzení skutečného užívání ochranné známky na trhu. Konkrétně závěr, podle něhož se jedná o označení postrádající rozlišovací způsobilost, nezávisí na konkrétní části výrobku, na které je umístěna ochranná známka, nebo velikosti písmen, kterými je vytištěna na povrchu nádoby. Odvolací senát měl správně *a priori* za to, že výraz TWIST & POUR by byl vnímán [rozsudek Soudu ze dne 23. listopadu 2004, Frischpack v. OHIM (Tvar krabičky na sýr), T-360/03, Sb. rozh. s. II-4097, bod 29] jako návod k použití výrobků, a nikoliv jako označení určené k výkonu základní funkce ochranné známky. Tento rozbor spočívá na vnímání, které lze rozumně očekávat od spotřebitelů, s přihlédnutím k vlastnostem označení jako takového a k vlastnostem dotčených výrobků, nezávisle na jakémkoliv úvaze týkající se podmínek skutečného užívání této ochranné známky na trhu.
- 35 OHIM tvrdí, že žalobkyně vychází z nesprávného předpokladu, když má za to, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení, když dovodil nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky z její popisné povahy. Odvolací senát totiž konstatoval svou neschopnost nalézt ve výrazu TWIST & POUR jakoukoliv rozlišovací způsobilost z důvodu, že relevantní spotřebitelé by vnímali toto označení jako návod spojený s užíváním výrobků, což brání tomu, aby bylo rovněž chápáno jakožto rozlišující označení. Dotčená veřejnost by tak v tomto výrazu spatřovala obecný výrok týkající se některých z jeho vlastností. Z důvodu tohoto nesprávného předpokladu se žalobkyně dopustila omylu, když dále analyzovala popisnou povahu označení ve vztahu k dotčeným výrobkům, aby učinila závěr, že vzhledem k neexistenci takové popisné povahy se jedná o rozlišující označení, které může být tedy zapsáno. OHIM v tomto ohledu uvádí, že odvolací senát vycházel z čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a konstatoval, že pokud průzkumový referent ve svém rozhodnutí výslovně neuvedl čl. 7 odst. 1 písm. c), nemá to s ohledem na skutečnost, že důvody pro zamítnutí přihlášky byly jasné uvedeny, žádný význam.

36 OHIM upřesňuje, že odvolací senát se v projednávaném případě neomezil při prohlášení nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky na to, že vycházel z její popisné povahy, ale vycházel ze širší úvahy, a sice, že slovní označení TWIST & POUR poskytuje pouze informace o vlastnostech výrobků, což tudíž brání tomu, aby v něm dotčená veřejnost mohla spatřovat rozlišující označení. Je to tedy kombinovaný výklad těchto dvou argumentů, co vedlo odvolací senát k tomu, aby učinil závěr, že přihlašovaná ochranná známka spadá pod zákaz uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Vzhledem k tomu, že první dojem, který zanechává přihlašovaná ochranná známka v mysli spotřebitelů spočívá v údajích o způsobu použití výrobků, OHIM z toho vyvozuje, že uvedení spotřebitelé by v tomto označení nespatořovali prostředek identifikace původu těchto výrobků a odlišení od ostatních výrobků. Mimoto posouzení provedené odvolacím senátem je totožné s posouzením provedeným Soudem v různých rozsudcích, ve kterých shledal nedostatek rozlišovací způsobilosti různých výrazů [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Rewe-Zentral v. OHIM (LITE), T-79/00, Recueil, s. II-705, a ze dne 8. července 2004, MLP Finanzdienstleistungen v. OHIM (bestpartner), T-270/02, Sb. rozh. s. II-2837].

Závěry Soudu

37 Podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 se na základě tohoto ustanovení písmene b) nezapíší „ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost“, a na základě téhož ustanovení písmene c) „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údajmi, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“. Mimoto čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 upřesňuje, že „odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství“.

38 Každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum. Mimoto je třeba tyto důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. Obecný zájem zohledněný při zkoumání každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí, odrážet rozdílné úvahy podle dotčeného důvodu pro zamítnutí (rozsudky Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, body 45 a 46, rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, bod 25, a rozsudek ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 59).

39 Nicméně, oblasti působnosti důvodů uvedených v písmenech b) až d) tohoto ustanovení se zjevně překrývají (viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, body 67 a 85, a Campina Melkunie, bod 8 výše, bod 18). Zejména z judikatury vyplývá, že slovní ochranná známka, která je popisem vlastností výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, postrádá z tohoto důvodu nezbytně rozlišovací způsobilost ve vztahu ke stejným výrobkům nebo službám ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení. Ochranná známka může nicméně postrádat rozlišovací způsobilost z jiných důvodů než její případné popisné povahy [rozsudek Soudu ze dne 8. července 2004, Telepharmacy Solutions v. OHIM (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Sb. rozh. s. II-2851, bod 24; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek bestpartner, bod 36 výše, bod 25; viz rovněž obdobně výše uvedené rozsudky Koninklijke KPN Nederland, bod 86, a Campina Melkunie, bod 8 výše, bod 19].

40 V takovém případě, jako je projednávaný případ, v němž napadené rozhodnutí obsahuje zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky z důvodu existence absolutního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je namístež zkoumat, zda OHIM prokázal, že tato ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost.

- 41 V tomto ohledu je třeba připomenout, že označení postrádající rozlišovací způsobilost, na která se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jsou považována za neschopná vykonávat základní funkci ochranné známky, tedy označovat původ 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 (rozsudek LITE, bod 36 výše, bod 26). Tak je tomu zejména v případě označení, která jsou běžně užívána pro uvádění dotčených výrobků nebo služeb na trh [rozsudky Soudu ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY), T-122/01, Receuil, s. II-2235, bod 20, a Mehr für Ihr Geld, bod 12 výše, bod 24].
- 42 Mimoto je třeba připomenout, že pojem obecného zájmu tvořícího základ čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 zjevně splývá se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (rozsudky SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, body 23 a 27, a BioID v. OHIM, bod 38 výše, bod 60).
- 43 Pokud jde o ochrannou známku složenou ze slov a typografického znaku, jako je tomu v případě ochranné známky, které je předmětem tohoto sporu, případná rozlišovací způsobilost může být dílem zkoumána pro každý pojem nebo prvek odděleně, ale musí v každém případě záviset na zkoumání celku, který tvoří. Samotná okolnost, že každý z těchto prvků, hodnocených samostatně, postrádá rozlišovací způsobilost, totiž nevylučuje, že spojení, které tvoří, může vykazovat rozlišovací způsobilost (rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, bod 28; viz rovněž obdobně rozsudky Campina Melkunie, bod 8 výše, body 40 a 41, a Koninklijke KPN Nederland, bod 39 výše, body 99 a 100).

- 44 Podle ustálené judikatury může být rozlišovací způsobilost označení posouzena jednak pouze ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je požadován zápis, a jednak ve vztahu k jejímu vnímání relevantní veřejností (rozsudky LITE, bod 36 výše, bod 27, BEST BUY, bod 41 výše, bod 22, a Mehr für Ihr Geld, bod 12 výše, bod 26).
- 45 Zprvce je v projednávaném případě třeba konstatovat, že jak uvedl odvolací senát a aniž by to žalobkyně popřela, jelikož výrobky označenými přihlašovanou ochrannou známkou jsou nádoby na barvu určené všem spotřebitelům, za cílovou veřejnost se pokládá průměrný, běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel.
- 46 Mimoto je cílovou veřejností na základě čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94, ve vztahu ke které je třeba posuzovat absolutní důvod pro zamítnutí, anglicky hovořící veřejnost, neboť dotčené slovní označení je tvořeno prvky pocházejícími z anglického jazyka, což žalobkyně ostatně rovněž nepopírá [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ELLOS, bod 13 výše, bod 31; ze dne 15. října 2003, Nordmilch v. OHIM (OLDENBURGER), T-295/01, Recueil, s. II-4365, bod 35, a Mehr für Ihr Geld, bod 12 výše, bod 27].
- 47 Zadruhé z bodu 14 napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát měl za to, že označení, jehož zápis je požadován, postrádá rozlišovací způsobilost, jelikož může být na dotčeném trhu chápáno pouze jako pouhý údaj o zvláštní vlastnosti výrobku, a sice způsobu jeho použití, a nikoliv jako údaj o obchodním původu uvedeného výrobku. Odvolací senát měl tedy v podstatě za to, že slovní označení TWIST & POUR není rozlišující ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 z důvodu, že by bylo vnímáno relevantní veřejností jako označení popisující dotčené výrobky.

- 48 Jedná se tedy o to ověřit, zda spojitost shledaná odvolacím senátem mezi sémantickým obsahem označení přihlašovaného k zápisu a mezi dotčenými výrobky je dostatečně konkrétní a přímá pro prokázání, že toto označení umožňuje relevantní veřejnosti bezprostřední identifikaci těchto výrobků [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 7. června 2001, DKV v. OHIM (EuroHealth), T-359/99, Recueil, s. II-1645, body 35 a 36].
- 49 Označení je složené ze dvou slovesných tvarů anglického jazyka, „twist“ a „pour“, které znamenají, jak uvedl odvolací senát v bodu 12 napadeného rozhodnutí „otočit“ a „vylít“ nebo „otočte“ a „vylijte“, což žalobkyně ostatně nepopřela.
- 50 Odvolací senát mimoto v bodě 12 napadeného rozhodnutí uvedl, že užívání typografického znaku „&“, který znamená „a“, nic na posouzení nemění, pokud jde o rozlišovací způsobilost označení, neboť použití tohoto typografického znaku je v anglickém jazyce běžné.
- 51 Je tedy nutné se domnívat, že, jak uplatňuje OHIM, syntaktická stavba slovního označení TWIST & POUR je v anglickém jazyce jednoduchá a běžná. Z toho vyplývá, že stavba tohoto označení a spojení těchto dvou výrazů pomocí typografického znaku „&“ nepředstavuje postřehnutelnou odchylku ve stavbě označení přihlašovaného k zápisu, posuzovaného jako celek, vůči terminologii používané v běžném jazyce relevantní veřejnosti, která by mu mohla poskytnout rozlišovací způsobilost ve smyslu rozsudku Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, bod 40).

- 52 Odvolací senát měl tedy právem za to, že tento výraz, posuzovaný jako celek, znamená „twist and pour“, tj. „otočit a vylít“ nebo „otočte a vylijte“.
- 53 Pokud jde o vztah existující mezi sémantickým obsahem označení TWIST & POUR a dotčenými výrobky, je třeba konstatovat, že měl odvolací senát rovněž správně v bodu 11 napadeného rozhodnutí za to, že je toto označení tvořeno druhovými výrazy, které pouze označují vlastnost výrobku, zejména co se týče jeho způsobu použití [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 12. ledna 2000, DKV v. OHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, s. II-1, body 26 a 27, potvrzený v rámci kasačního opravného prostředku rozsudkem Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, a rozsudek bestpartner, bod 36 výše, bod 24].
- 54 Toto slovní označení, posuzované jako celek, totiž přímo popisuje činnost, která se provádí zvláště za účelem otevření nádoby opatřené uzávěrem, který je třeba otočit předtím, než z ní bude možné vylít tekutý obsah. Tyto takto spojené výrazy se tedy omezují na popis vlastnosti dotčeného výrobku, a sice jeho snadnosti použití, zejména, co se týče barvy, která obvykle vyžaduje, aby byla před svým použitím promíchána, nebo aby nádoba, v níž se nachází, byla protřepána předtím, než se její obsah nalije do jiné nádoby. Použití výrazů „twist“ a „pour“ tedy zdůrazňuje zvláště důležitou vlastnost dotčeného výrobku, a sice jeho mimořádně jednoduchý způsob použití. Jak to správně konstatoval odvolací senát „[p]ro sdělení spotřebitelům, že jim stačí otočit uzávěr a vylít obsah, si lze stěží představit jasnější a přímější prostředek, než je vytištění slov TWIST & POUR na bok plechovky“.
- 55 Z výše uvedeného vyplývá, že slovní označení TWIST & POUR narozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, pouze neevokuje nebo neobsahuje narážku na určité vlastnosti

výrobku, ale naopak popisuje přímo vlastnost dotčeného výrobku. Přímé informování relevantní veřejnosti o snadnosti použití výrobku totiž vytváří dostatečně konkrétní a přímý vztah mezi přihlašovanou ochrannou známkou a dotčenými výrobky.

56 Žalobkyně během jednání upřesnila, že slovní označení TWIST & POUR popisuje pouze vedlejší vlastnost výrobku, na který se vztahuje, takže jeho zápis měl být povolen.

57 K tomuto bodu stačí připomenout, že Soudní dvůr již rozhodl, že slovní ochranná známka, která popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, postrádá z tohoto důvodu nezbytně rozlišovací způsobilost, a že je bezvýznamné, že vlastnosti výrobků nebo služeb, které mohou být popsány, jsou na obchodní úrovni vlastnostmi podstatnými nebo vedlejšími (viz obdobně rozsudek Koninklijke KPN Nederland, bod 39 výše, body 86 a 102).

58 Žalobkyně především ještě tvrdí, že se odvolací senát dopustil pochybení tím, že vyvodil nedostatek rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky z její údajně popisné povahy.

59 V tomto ohledu je jednak třeba připomenout, že ačkoli platí, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 3 odst. 1 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne

21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum, oblasti působnosti důvodů uvedených v tomto ustanovení pod písmeny b) až d) se však, jak bylo uvedeno v bodu 39 výše, zjevně překrývají. Mimoto, jak již bylo rovněž uvedeno v bodu 39 výše, postrádá slovní ochranná známka, která popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, z tohoto důvodu nezbytně rozlišovací způsobilost s ohledem na tyto stejné výrobky nebo služby.

60 Žalobkyně dále odvolacímu senátu vytýká, že použil kritérium, a sice cíl obecného zájmu, podle něhož mohou být označení volně užívána všemi, který je relevantní v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c), ale nikoliv v rámci téhož ustanovení pod písmenem b).

61 K tomuto bodu jistě platí, že, jak to rozhodl Soudní dvůr v bodu 36 rozsudku SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 nesleduje cíl obecného zájmu, podle něhož mohou být označení volně užívána všemi.

62 Z bodu 26 rozsudku SAT.1 v. OHIM, bod 14 výše, totiž vyplývá, že obecný zájem, na němž je založen čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104, což je ustanovení, jehož dosah je totožný s dosahem čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nachází svůj původ v nezbytnosti zabránit tomu, aby dostupnost prvků postrádajících rozlišovací působnost, které tvoří dotčené označení, byla neprávem omezována pro jiné subjekty, které nabízejí výrobky nebo služby téhož druhu, jako jsou výrobky nebo služby, pro které je zápis požadován.

- 63 Nicméně v projednávané věci měl odvolací senát v bodu 13 napadeného rozhodnutí za to, že zápis slovního označení TWIST & POUR nesmí být povolen, jelikož „je součástí kategorie označení, jejichž dostupnost nesmí být neprávem omezována pro ostatní obchodníky“.
- 64 Je tedy namístě konstatovat, že odvolací senát tím, že rozhodl tímto způsobem, použil relevantní kritérium, podle něhož měl být čl. 7 odst. 1 písm. b) vyložen, takže v tomto ohledu mu nelze nic vytýkat.
- 65 Nakonec co se týče argumentu žalobkyně, podle něhož OHIM provedl zápis podobných ochranných známek, jako jsou TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE a TWISTED DIPS, je nutné konstatovat, že i za předpokladu, že tyto ochranné známky mají užší vztahy s výrobky, pro které byly zapsány, než je vztah, který mají mezi sebou označení TWIST & POUR a výrobky, pro které je zápis tohoto označení požadován, nijak z toho nevyplývá, že jednotné použití nařízení č. 40/94 znamená, že uvedené označení má být pro dotčené výrobky zapsáno. Je totiž třeba připomenout, že podle ustálené judikatury rozhodnutí týkající se zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, náleží do přesně stanovené pravomoci, a nikoli do diskreční pravomoci. Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství musí být tudíž posuzována pouze na základě tohoto nařízení, jak jej vykládá soud Společenství, a nikoli na základě dřívější praxe odvolacích senátů [rozsudek BioID v. OHIM, bod 38 výše, bod 47; rozsudky Soudu ze dne 9. října 2002, Glaverbel v. OHIM (Povrch skleněné desky), T-36/01, Recueil, s. II-3887, bod 35; ze dne 20. listopadu 2002, Bosch v. OHIM (Kit Pro a Kit Super Pro), T-79/01 a T-86/01, Recueil, s. II-4881, bod 32, a ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 71].

⁶⁶ S ohledem na výše uvedené je namístě se domnívat, že odvolací senát měl správně za to, že označení TWIST & POUR postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, takže jediný žalobní důvod nelze přijmout.

⁶⁷ Z výše uvedeného vyplývá, že žalobu je nutné zamítnout.

K nákladům řízení

⁶⁸ Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastník 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 namístě posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

Soud (pátý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) The Sherwin-Williams Company se ukládá náhrada nákladů řízení.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 12. června 2007.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Vilaras