

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

10. října 2006*

Ve věci T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, se sídlem v Karlsruhe (Německo),
zastoupená F. Nielsenem, advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému B. Müllerem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) ze dne 1. července 2003 (věc R 1046/2001-2), týkajícímu se přihlášky slovní ochranné známky map&guide k zápisu jako ochranné známky Společensví,

* Jednací jazyk: němčina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, A. W. H. Meij a I. Pelikánová, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: I. Natsinas, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 4. září 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 26. listopadu 2003,

po jednání konaném dne 7. prosince 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 15. února 2001 žalobkyně podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (dále jen „Úřad“) přihlášku ochranné známky Společenství 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 map&guide.
- 3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 9, 41 a 42 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:
- „počítačový software“ spadající do třídy 9;
 - „pořádání vzdělávacích akcí týkajících se softwaru“ spadající do třídy 41;
 - „počítačové programování“ spadající do třídy 42.
- 4 Rozhodnutím ze dne 19. října 2001 průzkumový referent přihlášku k zápisu jako ochranné známky Společenství pro „počítačový software“ a služby „počítačové programování“ zamítl na základě článku 38 nařízení č. 40/94 z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka dotyčné výrobky a služby popisuje ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 a postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Na rozdíl od toho, co původně zamýšlel, přihlášku k zápisu nezamítl pro služby „pořádání vzdělávacích akcí týkajících se softwaru“.

- 5 Dne 19. prosince 2001 žalobkyně podala u Úřadu proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.
- 6 Rozhodnutím ze dne 1. července 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí“) doručeným žalobkyni dne 4. července 2003 druhý odvolací senát toto odvolání zamítl z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, když upřesnil, že není nezbytné se vyjadřovat k existenci absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu vycházejícího z čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 7 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
- zrušil napadené rozhodnutí;
 - uložil Úřadu náhradu nákladů řízení.
- 8 Úřad navrhuje, aby Soud:
- zamítl žalobu;
 - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

Argumenty účastníků řízení

- 9 Žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 10 Na podporu svého tvrzení nejprve uvádí, že ze znění čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 týkajícího se „ochrann[ých] znám[ek], které postrádají rozlišovací způsobilost“ vyplývá, že nízký stupeň rozlišovací způsobilosti stačí k tomu, aby nebyl uplatněn absolutní důvod pro zamítnutí, který toto ustanovení upravuje.
- 11 Dále žalobkyně uplatňuje, že z rozsudku Soudu ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY) (T-122/01, Recueil, s. II-2235, bod 21) vyplývá, že ochranná známka je rozlišovací ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, pokud může být přímo vnímána jako údaj o obchodním původu předmětných výrobků nebo služeb, aby relevantní veřejnost mohla odlišit výrobky nebo služby majitele ochranné známky od výrobků a služeb jiného obchodního původu. V projednávaném případě označení map&guide tuto funkci splňuje, neboť umožňuje označit obchodní původ „počítačového softwaru“ a služeb „počítačové programování“.
- 12 V tomto ohledu žalobkyně zaprvé tvrdí, že Úřad měl nesprávně za to, že mezi označením „map&guide“ a „počítačovým softwarem“ a službami „počítačové programování“ existují přímé a konkrétní vztahy.

- 13 Podle žalobkyně Úřad nezohlednil dostatečně to, že výrobky a služby, kterých se týká přihláška ochranné známky Společenství, nejsou plány města nebo turistické průvodce, ale „počítačový software“ a služby „počítačové programování“, které se mohou týkat jakékoli tematiky. V důsledku toho je vztah mezi „počítačovým softwarem“ a službami „počítačové programování“ a označením map&guide nezbytně obecný a hypotetický. Na rozdíl od turistického průvodce ve formě knihy, kterou každý shodně kvalifikuje jako turistického průvodce, tak nikdo nehovoří o „map&guide“ jako o označení „počítačového softwaru“. Označení map&guide neposkytuje přímé údaje ohledně služby „počítačové programování“. Dotyčná veřejnost tak vnímá označení map&guide jako fantazijní výraz poskytující údaj o obchodním původu. Mezi označením map&guide a dotyčnými službami a výrobky jako takovými tedy neexistuje žádný vztah. Vztahy mezi sémantickým obsahem označení map&guide a mezi „počítačovým softwarem“ a službami „počítačové programování“ mohou popřípadě vyplývat z intelektuálního deduktivního uvažování. V důsledku toho podmínka pro to, aby byla označení map&guide odepřena jakákoli způsobilost k tomu, aby bylo chráněno, na základě neexistence rozlišovací způsobilosti, není splněna.
- 14 Žalobkyně ještě uplatňuje, že důsledkem přístupu uplatněného v napadeném rozhodnutí je to, že žádná ochranná známka tvořená „konkrétním výrazem“ by nemohla být spojena s „počítačovým softwarem“ nebo službami „počítačové programování“, neboť by vždy bylo možné stanovit vztah mezi sémantickým obsahem šířeným tímto výrazem – například „lev“ nebo „orel“ – a předmětem nebo oblastí použití dotyčného výrobku nebo služby.
- 15 Zadruhé žalobkyně uplatňuje, že dotčené označení, pojímané jako celek a ve vztahu k požadovaným výrobkům a službám, musí být považováno za rozlišovací.

- 16 Zatřetí žalobkyně tvrdí, že označení map&guide nezbytně má určitý stupeň rozlišovací způsobilosti, jelikož průzkumový referent, který původně navrhl zamítnout přihlášku ochranné známky pro službu „pořádání vzdělávacích akcí týkajících se softwaru“, později připustil zápis dotčeného označení pro tuto službu. Kdyby přitom označení map&guide nevykazovalo žádnou rozlišovací způsobilost, průzkumový referent by nemohl změnit své původní posouzení.
- 17 Začtvrté žalobkyně uplatňuje, že i když každý případ musí být posuzován nezávisle a starší zápisy jiných ochranných známek pro posouzení, zda ochranná známka může být chráněna, ztrácejí relevanci, Úřad přesto musí dbát na jednotné uplatňování práva. Z toho v podstatě vyplývá, že žádná skutečnost neumožňuje odůvodnit napadené rozhodnutí, jestliže některé ochranné známky mohly být zapsány pro výrobky nebo služby, se kterými tyto ochranné známky mají užší vztahy než ty, které existují mezi označením map&guide a mezi „počítačovým softwarem“ a službami „počítačové programování“. Žalobkyně jako příklad uplatňuje zápis ochranných známek LEICHT (snadný) pro zabudovaný kuchyňský nábytek, PRO CARE pro přípravky pro péči o tělo a kráslicí přípravky, POLY COLOR pro vlasové přípravky, šampony a barvy na vlasy, GOLDEN CARE pro pojištění a finanční záležitosti, Safetytech pro zařízení pro obalový průmysl nebo také RAPID pro vrtačky.
- 18 Konečně žalobkyně ve své žalobě obecně odkázala na své písemnosti předložené v rámci řízení před Úřadem. Na jednání však uvedla, že v rámci tohoto řízení upouští od uplatnění svých písemností předložených před Úřadem.
- 19 Úřad tvrdí, že označení map&guide postrádá rozlišovací způsobilost a zpochybňuje argumenty žalobkyně.

20 ZprvÉ Úřad v podstatě uplatňuje, že rozlišovací způsobilost přihlašované ochranné známky ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 spočívá v konkrétní způsobilosti této ochranné známky identifikovat výrobky a služby specifikované v přihlášce jako údaj o obchodním původu. V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že rozhodující skutečnost, kterou je třeba zohlednit, spočívá v předpokládaném vnímání průměrného, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného spotřebitele, který je součástí dotčené veřejnosti (rozsudek Soudního dvora ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26).

21 V projednávaném případě je třeba za účelem posouzení rozlišovací způsobilosti přihlašované ochranné známky uplatnit hledisko anglofonního spotřebitele. Jednak je totiž označení map&guide složeno ze slov anglického jazyka, a jednak z čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že zápis označení jako ochranné známky Společenství je vyloučen, pokud uvedené označení postrádá rozlišovací způsobilost v jednom z jazyků používaných veřejností na území Společenství [rozsudek Soudu ze dne 30. března 2000, Ford Motor v. OHIM (OPTIONS), T-91/99, Recueil, s. II-1925, body 25 a následující].

22 Zadruhé Úřad tvrdí, že na rozdíl od toho, co uplatňuje žalobkyně, mezi označením map&guide a výrobky a službami, pro které je zápis tohoto označení požadován, existuje přímý a konkrétní vztah, který uvedené označení zbavuje jakékoli rozlišovací způsobilosti, pokud jde o dotyčné výrobky a služby.

23 V tomto ohledu Úřad uplatňuje, že jak shledal odvolací senát, obě slova „map“ a „guide“, která znamenají plán nebo plán města a průvodce nebo cestovního

průvodce postrádají rozlišovací způsobilost, jelikož označují pouze samotný předmět výrobku nazvaného „počítačový software“ nebo služby nazvané „počítačové programování“. Jak zdůrazňuje napadené rozhodnutí, průměrný spotřebitel dotčené kategorie výrobků nebo služeb zakoupí počítačové programy, aby využil údaje, které jsou v nich obsaženy, a bez intelektuálního přemýšlení a dedukce pochopí, že počítačový program nebo související služba vytváří zeměpisné mapy, plány města nebo cestovní průvodce.

24 Krom toho, jak uvádí napadené rozhodnutí, prosté spojení slov „map“ a „guide“ do výrazu „map&guide“ nevykazuje více nežli souhrn těchto prvků postrádajících rozlišovací způsobilost. Spojení mezi oběma výrazy typografickým znakem „&“, který znamená „a“, nevykazuje z gramatického hlediska nic neobvyklého. Stavba označení map&guide tedy nevykazuje vnímatelný rozdíl oproti terminologii používané v běžném jazyce, který by mu mohl přiznat rozlišovací způsobilost ve smyslu rozsudku Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251). Spotřebitel, který se v souvislosti se softwarem a počítačovým programováním setká s označením map&guide, bude bezprostředně vnímat jeho význam a bez intelektuálního úsilí si vytvoří konkrétní a přímý vztah mezi uvedeným označením a výrobky a službami, které má označovat.

25 Krom toho průzkumový referent adekvátním způsobem stanovil hledisko relevantní veřejnosti na základě příkladů. Rovněž poukázal na to, že software prezentovaný ve formě zeměpisné mapy s průvodcem, který nabízí takové možnosti, jako je vypracování individuální trasy cesty, přesahující rámec průvodce vytištěného na papíře, je na trhu běžný, zvláště ve formě CD-ROM. Žalobkyně tato skutková zjištění nezpochybnuje.

- 26 Pokud jde o argument žalobkyně, podle kterého nikdo neoznačí software výrazem „map&guide“, zatímco cestovní průvodce ve formě knihy bude označen výrazem „cestovní průvodce“, Úřad v podstatě uplatňuje, že software může nahradit knihu, neboť v anglofonních oblastech Společenství existují referenční díla vyskytující se jak ve formě knih, tak ve formě CD-ROM. Dodává, že spotřebitel, který se setká s nápisem „map&guide“ na knize, si přímo vybaví cestovního průvodce doplněného zeměpisnými mapami nebo plány měst, a že v důsledku toho výrazy „cestovní průvodce“, „map“, „guide“ nebo také „map&guide“ nemohou být chráněny pro publikace obsažené ve třídě 16. V důsledku toho je tak tomu stejně v případě odpovídajícího softwaru.
- 27 Pokud jde o kritiku žalobkyně, podle níž, bude-li se následovat přístup v napadeném rozhodnutí, žádné konkrétní slovo jako „lev“ nebo „orel“ nemůže být chráněno pro software nebo související služby, Úřad v podstatě namítá, že rozhodující je hledisko spotřebitele a že je toto hledisko rozhodujícím způsobem charakterizováno konkrétní praxí v dotčeném odvětví. Přitom široké veřejnosti, kterou je v projednávaném případě dotčená veřejnost, neunikne, že zeměpisné mapy nebo plány města doplněné průvodcem jsou uváděny na trh ve formě softwaru. Jak v projednávaném případě konstatoval odvolací senát, jestliže se průměrný spotřebitel na obalu softwaru nebo v souvislosti s odpovídající službou setká s nápisem „map&guide“, vybaví si s ohledem na praxi na trhu software ve formě elektronického cestovního průvodce doplněného plánem města nebo zeměpisnou mapou. Úřad se naproti tomu domnívá, že relevantní veřejnost, která se setká se softwarem s názvem „lev“ nebo „orel“ (nebo „jablko“), nebude mít za to, že se jedná o označení obsahu softwaru, ale bude tento název vnímat jako ochrannou známku.
- 28 Úřad ještě dodává, že pokud žalobkyně chtěla uvádět na trh pod ochrannou známkou map&guide software, jehož předmětem nejsou zeměpisné mapy a průvodci, mohla omezit seznam výrobků a služeb, pro které zápis požaduje, jak jí to umožňuje čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94. V projednávaném případě se přihláška

k zápisu týkala celé nediferencované kategorie výrobků nazvané „počítačový software“ a celé nediferencované kategorie služeb nazvané „počítačové programování“. Za těchto podmínek je namístě potvrdit posouzení odvolacího senátu týkající se celých těchto kategorií [rozsudky Soudu ze dne 7. června 2001, DKV v. OHIM (EuroHealth), T-359/99, Recueil, s. II-1645, bod 33, a ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753, bod 36].

- 29 Zatřetí Úřad uplatňuje, že skutečnost, že průzkumový referent změnil výhrady, které původně vznesl proti přihlašované ochranné známce, pokud jde o služby „pořádání vzdělávacích akcí týkajících se softwaru“ spadající do třídy 41, je pro projednávaný případ irelevantní.
- 30 Začtvrté Úřad uvádí, že tvrzení, podle kterého v minulosti připustil zápis ochranných známek vykazujících podstatně užší vztah s výrobky a službami, kterých se týkaly, než je vztah, který existuje mezi označením map&guide a spornými výrobky a službami, je pro projednávaný spor irelevantní. V tomto ohledu uplatňuje, že v důsledku rozsudku Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE) (T-106/00, Recueil, s. II-723, body 66 až 67), se žalobkyně nemůže dovolávat pochybení, kterého se Úřad mohl případně dopustit tím, že zapsal srovnatelné ochranné známky v jiných případech.
- 31 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že označení map&guide není způsobilé k tomu, aby sloužilo k označení původu „počítačového softwaru“ a služeb „počítačové programování“.

Závěry Soudu

- 32 Podle čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíší na základě tohoto ustanovení písm. b) ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost, a na základě téhož ustanovení písm. c) ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, 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.
- 33 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 uvedené 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; ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, bod 25, a ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 59).
- 34 Nicméně oblasti působnosti důvodů uvedených pod písmeny b) až d) uvedeného ustanovení se zjevně překrývají (rozsudky Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, s. I-1699, bod 18, a Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 67). 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 na základě této skutečnosti nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost ve vztahu ke stejným výrobkům nebo službám ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení (výše uvedené rozsudky Campina Melkunie, bod 19, a Koninklijke KPN Nederland, bod 86).

- 35 V takovém případě, jakým je projednávaný případ, ve kterém napadené rozhodnutí zamítá zápis přihlašované ochranné známky z důvodu existence absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je třeba přezkoumat, zda Úřad prokázal, že tato ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost.
- 36 V tomto ohledu je třeba připomenout, že pojem „obecný zájem“ tvořícího základ čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je zjevně neoddělitelně spojen 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 33 výše, body 23 a 27, a BioID v. OHIM, bod 33 výše, bod 60).
- 37 Pokud jde o ochrannou známku složenou ze slov a typografického znaku, jak je tomu v případě ochranné známky, která je předmětem projednávaného 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 nevyklučuje, že kombinace, kterou tvoří, může vykazovat rozlišovací způsobilost (rozsudky Campina Melkunie, bod 34 výše, body 40 a 41; Koninklijke KPN Nederland, bod 34 výše, body 99 a 100, a SAT.1 v. OHIM, bod 33 výše, bod 28).
- 38 Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát odvolání zamítl z důvodu vycházejícího zejména z toho, že označení map&guide bude ve vztahu

k „počítačovému softwaru“ a „počítačovému programování“ zajisté spotřebitelem vnímáno pouze jako údaj vztahující se k samotným výrobkům a službám, a nikoli jako údaj o původu umožňující odlišit výrobky a služby jednoho podniku od výrobků a služeb jiného podniku.

39 Z toho vyplývá, že odvolací senát, i když uvedl, že není nezbytné přezkoumávat absolutní důvod pro zamítnutí vycházející z popisného charakteru dotčeného označení, měl v podstatě za to, že označení map&guide není rozlišovací ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 z důvodu, že je relevantní veřejností vnímáno jako označení popisující dotčené výrobky a služby.

40 Jedná se tedy o to ověřit, zda spojitost shledaná odvolacím senátem mezi sémantickým obsahem označení přihlašovaného k zápisu a mezi dotčenými výrobky a službami je dostatečně konkrétní a přímá pro prokázání, že toto označení umožňuje relevantní veřejnosti bezprostřední identifikaci těchto výrobků a služeb, a že tak má popisný charakter (viz v tomto smyslu rozsudek EuroHealth, bod 28 výše, body 35 a 36).

41 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury musí být popisný charakter označení, stejně tak jako jeho rozlišovací způsobilost, posuzován jednak vzhledem k výrobkům a službám, pro které je jeho zápis požadován, a jednak vzhledem k jeho vnímání relevantní veřejností (rozsudek Procter & Gamble v. OHIM, bod 24 výše, bod 39, a rozsudek Soudního dvora ze dne 21. října 2004, OHIM v. Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Sb. rozh. s. I-10031, bod 43).

- 42 Žalobkyně nezpochybňuje posouzení odvolacího senátu, podle kterého je relevantní veřejnost pro výrobky a služby, pro které je zápis ochranné známky požadován, tvořena průměrným spotřebitelem z široké veřejnosti. Krom toho, jak uplatňuje Úřad podle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94, je relevantní cílovou veřejností, vzhledem k níž je třeba posuzovat absolutní důvod pro zamítnutí, průměrný anglofonní spotřebitel, jelikož dotčené označení je složeno z prvků anglického jazyka.
- 43 V tomto ohledu odvolací senát uvedl, aniž by mu žalobkyně odporovala, že dotčené označení je složeno zejména ze dvou podstatných jmen anglického jazyka „map“ a „guide“, která znamenají plán nebo plán města a průvodce nebo cestovní průvodce.
- 44 Odvolací senát měl krom toho výslovně za to, že prosté spojení výrazů „map“ a „guide“ typografickým znakem „&“ znamenajícím „a“ není z gramatického hlediska nijak originální, a že v důsledku toho smysl takto spojených výrazů zůstává nezměněn. Vyvodil z toho, že označení přihlašované k zápisu posuzované jako celek nevykazuje více nežli souhrn prvků, ze kterých je složeno.
- 45 Navíc, jak uplatňuje Úřad, je namíste mít za to, že stavba označení map&guide posuzovaného jako celek nevykazuje vnímatelný rozdíl oproti terminologii používané v běžném jazyce relevantní veřejnosti, který by mu mohl přiznat rozlišovací způsobilost ve smyslu rozsudku Procter & Gamble v. OHIM, bod 24 výše (bod 40).

46 Je tedy třeba konstatovat, že odvolací senát měl v podstatě správně za to, že označení posuzované jako celek znamená „map and guide“, tedy plán (města) a (cestovní) průvodce.

47 Pokud jde o vztah existující mezi sémantickým obsahem označení map&guide a dotčenými výrobky a službami, měl odvolací senát po zralé úvaze za to, že toto označení pouze popisuje samotný předmět některých výrobků („počítačový software“) a některých služeb („počítačové programování“). V anglofonní jazykové oblasti Společenství totiž toto označení může sloužit k označení takového počítačového softwaru a služeb počítačového programování, jejichž funkce spočívá v nabízení plánů (města) a (cestovních) průvodců. Z toho vyplývá, že sémantický obsah označení map&guide umožňuje relevantní veřejnosti bezprostředně a bez další úvahy vytvořit si přímý a konkrétní vztah s počítačovým softwarem a službami počítačového programování nabízejícími funkci plánu (města) a (cestovního) průvodce.

48 Jelikož se přihláška k zápisu týkala nediferencované kategorie „počítačový software“, jakož i nediferencované kategorie služeb „počítačové programování“, je namísto posouzení odvolacího senátu, které se týká všech těchto výrobků a služeb, potvrdit (viz v tomto smyslu rozsudek EuroHealth, bod 28 výše, bod 33).

49 Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, okolnost, že „počítačový software“ a služby „počítačové programování“ se mohou týkat jakékoli tematiky, nebrání konstatování, že sémantický obsah dotčeného označení popisuje samotný předmět některých výrobků a služeb, kterých se týká přihláška k zápisu. Žalobkyně tím, že tvrdí, že výrobky a služby, na které se vztahuje tato přihláška, se týkají jakékoli tematiky, totiž konkludentně připouští, že v rámci „počítačového softwaru“ a služeb „počítačové

programování“ je funkcí některých z těchto výrobků a služeb nabízet plány (města) a (cestovní) průvodce.

- 50 Krom toho důsledkem takového přístupu, jakým je přístup uplatněný odvolacím senátem, není to, jak tvrdí žalobkyně, že již dále nebude umožněn zápis ochranných známek tvořených „konkrétním výrazem“ pro „počítačový software“ nebo pro služby „počítačové programování“ z toho důvodu, že je vždy možné stanovit vztah mezi sémantickým obsahem označení a dotýcnými výrobky a službami. Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 totiž brání zápisu takového označení pouze tehdy, pokud je tento vztah přímý a konkrétní.
- 51 Z předcházejícího vyplývá, že odvolací senát měl správně za to, že pro relevantní veřejnost tvořenou průměrným spotřebitelem z široké anglofonní veřejnosti označení map&guide popisuje výrobky a služby, kterých se týká přihláška k zápisu. V souladu s judikaturou, na jejímž základě jakékoli popisné označení nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost (rozsudky Campina Melkunie, bod 34 výše, bod 19, a Koninklijke KPN Nederland, bod 34 výše, bod 86), měl tedy odvolací senát správně za to, že označení map&guide není rozlišovací.
- 52 Navíc, zamýšlel-li odvolací senát rovněž založit napadené rozhodnutí na konstatování, že označení posuzované jako celek může být běžně používáno v oblasti obchodu pro prezentaci dotčených výrobků a služeb (body 15 a 16 uvedeného rozhodnutí), je třeba připomenout, že z judikatury Soudního dvora vyplývá, že toto kritérium není kritériem, podle kterého musí být vykládán čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 a že obecný zájem, který je základem tohoto ustanovení,

nevyžaduje, aby označení, kterých se týká, mohla být volně všemi používána (rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 33 výše, bod 36).

- 53 Jelikož však napadené rozhodnutí spočívá na správném posouzení, podle něhož označení map&guide není rozlišovací z důvodu existence přímé a konkrétní spojitosti mezi svým sémantickým obsahem a dotýčnými výrobky a službami, je namísto mít za to, že odvolací senát se nedopustil pochybení, když konstatoval existenci absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu označení map&guide.
- 54 Krom toho z judikatury uvedené v bodě 41 výše vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posuzována vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován. Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, tudíž okolnost, že průzkumový referent připustil rozlišovací způsobilost označení map&guide ve vztahu ke službám „pořádání vzdělávacích akcí týkajících se softwaru“, není relevantní pro posouzení rozlišovací způsobilosti tohoto označení vzhledem k odlišným výrobkům a službám, které tvoří „počítačový software“ a služby „počítačové programování“.
- 55 Konečně na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, i když Úřad již údajně připustil zápis ochranných známek pro výrobky a služby vykazující s těmito ochrannými známkami užší vztahy, než jsou vztahy mezi označením map&guide a výrobky a službami, pro které je zápis tohoto označení požadován, z toho nijak nevyplývá, že jednotné uplatňování nařízení č. 40/94 vyžaduje, aby bylo uvedené označení zapsáno jako ochranná známka Společenství pro dotčené výrobky a služby. Rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Společenství, která odvolací senáty přijímají na základě nařízení č. 40/94, jsou totiž přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoliv v rámci diskreční pravomoci. Legalita rozhodnutí odvolacích senátů musí

být tudíž posuzována výlučně na základě tohoto nařízení tak, jak je vykládáno soudem Společenství, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů (rozsudek BioID v. OHIM, bod 33 výše, bod 47 a uvedená judikatura). Navíc uplatňované ochranné známky a výrobky a služby, se kterými jsou spojeny, nejsou podobné dotčenému označení ani výrobkům a službám dotčeným v projednávaném případě. V důsledku toho s ohledem na judikaturu připomenutou v bodě 41 výše zápis ochranných známek, kterých se žalobkyně dovolává, postrádá relevanci pro posouzení rozlišovací způsobilosti označení map&guide pro výrobky a služby dotčené v projednávané věci.

- 56 S ohledem na vše předcházející je namíste mít za to, že odvolací senát měl správně za to, že označení map&guide postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 57 Z toho vyplývá, že je třeba žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

- 58 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 žalovaný požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je namíste posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

Soud (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**

- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 10. října 2006.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

J. Pirrung