

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)
z 30. novembra 2004 *

Vo veci T-173/03,

Anne Geddes, s bydliskom v Aucklande (Nový Zéland), v zastúpení: G. Farrington,
solicitor;

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: E. Dijkema a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 13. februára 2003 (vec R 839/2001-4) týkajúceho sa zápisu slovnej ochrannej známky Spoločenstva NURSERYROOM,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV
(druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia N. J. Forwood a S. Papasavvas,
tajomník: J. Plingers, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. mája 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa
8. augusta 2003,

po pojednávaní z 22. septembra 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Žalobkyňa podala 21. septembra 2000 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa 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.

- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia NURSERY-ROOM.

- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do týchto tried v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení:
 - trieda 16: „knihy, tlačoviny, pohľadnice“,

 - trieda 18: „vrecká na plienky“,

 - trieda 21: „taniere a šálky“,

 - trieda 25: „čiapky, ponožky pre bábätká, oblečenie pre bábätká, topánky, detská výbavička“,

 - trieda 28: „plyšové hračky a skladačky“.

- 4 Prieskumový pracovník podľa článku 38 nariadenia č. 40/94 rozhodnutím z 26. júla 2001 zamietol prihlášku na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a c) toho istého nariadenia z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka je opisná vo vzťahu k účelu výrobkov uvedených v prihláške.

- 5 Žalobkyňa podala 19. septembra 2001 odvolanie na ÚHVT proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka.
- 6 Štvrtý odvolací senát rozhodnutím z 13. februára 2003 (vec R 839/2001-4, ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) zamietol odvolanie z dôvodu uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, že prihlasovaná ochranná známka je opisná vo vzťahu k účelu predmetných výrobkov a k obyvateľstvu, ktorému sú tieto výrobky určené.

Návrhy účastníkov konania

- 7 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- nariadil vrátenie veci na ďalšie konanie prieskumovému pracovníkovi.

- 8 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobkyňu nahradiť trovy konania.

Právny stav

Tvrdenia účastníkov konania

- 9 Podľa žalobkyne odvolací senát porušil článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, keď usúdil, že prihlasované označenie označuje účel predmetných výrobkov, alebo iným spôsobom, že označuje ich vlastnosti, to znamená, že sú určené na to, aby boli použité v detskej izbe alebo v detskej spálni (nursery room).

- 10 Jednoduchá analýza slov „nursery“ a „room“, ktoré tvoria prihlasovanú ochrannú známku, ukazuje, že táto ochranná známka braná ako celok neobsahuje žiaden priamy odkaz na predmetné výrobky, nestanovuje ich účel a ani neurčuje, že musia byť nevyhnutne použité v detskej izbe alebo v detskej spálni („nursery room“). Výraz „nurseryroom“ nemá jednoznačný význam. Tento výraz nanajvýš naznačuje, že tieto výrobky sú vhodné pre malé deti. Tento výraz je jasne sugestívny a nie je opisný. Prihlasovaná ochranná známka má osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť so zreteľom na povahu týchto výrobkov.

- 11 Žalobkyňa sa domnieva, že odvolací senát nedostatočne zohľadnil ňou tvrdené skutočnosti.

- 12 ÚHVT uvádza, že žalobkyňa tvrdením uvedeným v predchádzajúcom bode v podstate napáda posúdenie odvolacieho senátu vo vzťahu k dôvodom odvolania na ÚHVT. Ak by Súd prvého stupňa usúdil, že ide o dôvodný žalobný dôvod založený na porušení článku 73 nariadenia č. 40/94, ÚHVT sa domnieva, že napadnuté rozhodnutie je správne odôvodnené.

13 ÚHVT usudzuje, že žalobkyňa sa mýli, keď vidí v napadnutom rozhodnutí dva odlišné dôvody odôvodňujúce použitie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

14 ÚHVT uvádza, že slová, ktoré tvoria označenie NURSERYROOM, umožňujú príslušnej skupine verejnosti bez rozmýšľania vnímať účel týchto výrobkov. Kombinácia týchto slov sa často používa na jednoznačné označenie izby pre deti. Je nepochybné, že niektoré predmetné výrobky sú špeciálne určené bábätkám a niektoré malým deťom a že pre ďalšie výrobky žalobkyňa tento účel nevytlúčila. Podľa ÚHVT výraz „nurseryroom“ neobsahuje žiaden ľubovoľný alebo osobitný prvok. Je vytvorený podľa normálnych gramatických pravidiel a iba spojenie slov nestačí na to, aby tento výraz stratil svoju opisnú povahu. ÚHVT usudzuje, že implicitné určenie konečných spotrebiteľov predmetných výrobkov, a síce bábätiok a malých detí, predstavuje základnú vlastnosť týchto výrobkov. Táto úvaha objasňuje, že tieto výrobky napriek odlišnej povahe, budú predávané na tom istom mieste. Takže výraz „nurseryroom“ nadobúda dôležitý rozmer pri nákupe. Počas pojednávania ÚHVT uviedol, že zamietnutie zápisu prihlasovanej ochrannej známky je o to viac odôvodnené, že Súdny dvor v rozsudku z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 102), rozhodol, že nezáleží veľmi na tom, či vlastnosť opísaná ochrannou známkou je základnou vlastnosťou z obchodného hľadiska.

15 ÚHVT sa domnieva, že druhá časť návrhov žalobkyne je neprípustná, pretože Súdu prvého stupňa neprináleží zaviazat' ÚHVT, aby ďalej konal vo veci.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

16 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 do registra sa nezapíšu „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť

v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov, alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb“.

- 17 Opisná povaha ochrannej známky musí byť posúdená na jednej strane vo vzťahu k výrobkom alebo službám, na ktoré sa vzťahuje prihláška, a na druhej strane vo vzťahu k vnímaniu príslušnej skupiny verejnosti.
- 18 V tomto prípade odvolací senát v napadnutom rozhodnutí výslovne nezadefinoval príslušnú skupinu verejnosti. Keďže však prihlasovanú ochrannú známku tvoria anglické slová, ktoré odvolací senát v tomto jazyku preskúmal, a keďže v tejto súvislosti žalobkyňa neuviedla žiadne ďalšie tvrdenia, je potrebné konštatovať, že odvolací senát aj keď implicitne, ale jednoznačne usúdil, že príslušnú verejnosť predstavuje priemerný anglicky hovoriaci spotrebiteľ.
- 19 Podľa rozsudku Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley (C-191/01 P, Zb. s. I-12447), zápis slovného označenia musí byť zamietnutý podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ak aspoň jeden z jeho prípadných významov označuje vlastnosť predmetných výrobkov alebo služieb (bod 32).
- 20 Je teda potrebné stanoviť, či pre príslušnú verejnosť existuje priamy a konkrétny vzťah medzi predmetným slovným označením a výrobkami, ktoré má chrániť (pozri, v poslednom rade, rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. júla 2004, Lissotschenko a Hentze/ÚHVT (LIMO), T-311/02, Zb. s. II-2957, bod 30, a citovanú judikatúru).

- 21 Nie je namietané, že výraz „nursery room“ označuje miesto určené bábätkám alebo malým deťom. Okrem toho je potrebné uviesť, že predmetné označenie tým, že spojilo tieto dve slová v správnom poradí podľa anglickej gramatiky, nevytvára dostatočne odlišný dojem od dojmu vyvolaného jednoduchým umiestnením vedľa seba týchto slov na to, aby zmenil ich zmysel alebo význam (pozri analogicky rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný v bode 14 vyššie, body 98 a 99).
- 22 Medzi výrobkami uvedenými v prihláške sú niektoré určené výlučne bábätkám alebo malým deťom. Tak je to v prípade vreciek na plienky, ponožiek pre bábätká, oblečenia pre bábätká, detskej výbavičky alebo plyšových hračiek. Čo sa týka ostatných výrobkov, teda kníh, tlačovín, pohľadníc, tanierov, šálok, čiapok, topánok a skladačiek, všetky tieto kategórie výrobkov obsahujú aj tie výrobky, ktoré z dôvodu ich tvaru, veľkosti alebo podoby, sú osobitne určené bábätkám alebo malým deťom.
- 23 Je pravdou, že prvotný význam dotknutého označenia označuje miesto, kde táto kategória osôb môže byť umiestnená. Napriek tomu tento význam musí byť preskúmaný vo vzťahu k výrobkom uvedeným v prihláške ochrannej známky (pozri bod 17 vyššie). Z tohto hľadiska predmetné slovné označenie je absolútne primerané na to, aby označovalo výrobky, ktoré sa môžu používať v detskej izbe, a teda v prospech bábätiak alebo malých detí. Keďže všetky predmetné výrobky môžu byť určené výlučne alebo potenciálne týmto spotrebiteľom, príslušná skupina verejnosti bez námahy stanoví priamy a konkrétny vzťah medzi označením a predmetnými výrobkami. Skutočnosť uvádzaná žalobkyňou, že tieto výrobky môžu tiež byť používané mimo detskej izby, nespochybňuje tento záver, keďže pre priemerného spotrebiteľa táto možnosť neovplyvňuje jeho chápanie účelu predmetných výrobkov.
- 24 Je potrebné ešte uviesť, že tvrdenia žalobkyne, podľa ktorých odvolací senát „nedostatočne zohľadnil ňou tvrdené skutočnosti“, a že existujú dva odlišné dôvody v napadnutom rozhodnutí, nie sú dostatočne podopreté ani z právneho, ani zo

skutkového hľadiska. Takže nemôžu byť považované za samostatné dôvody, a teda nie sú spôsobilé zmeniť tento záver.

- 25 Z vyššie uvedeného vyplýva, že odvolací senát správne usúdil, že predmetné označenie je opisné vo vzťahu k účelu výrobkov a v širšom zmysle vo vzťahu ku kategórii konečných spotrebiteľov, ktorými sú bábätká a malé deti (bod 10 napadnutého rozhodnutia).
- 26 Jediný dôvod žalobkyne založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 musí byť teda zamietnutý.
- 27 Návrhy žalobkyne, ktoré smerovali k nariadeniu vrátenia veci na ďalšie konanie prieskumovému pracovníkovi, musia byť tiež zamietnuté.
- 28 Žaloba musí byť preto zamietnutá ako celok.

O trovách

- 29 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa vo svojich návrhoch neuspela, je opodstatnené zaviazat' ju nahradiť trovy konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1) **Žaloba sa zamietá.**

- 2) **Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 30. novembra 2004.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung