

ROZSUDEK SOUDU (druhého senátu)

30. listopadu 2004\*

Ve věci T-173/03,

**Anne Geddes**, s bydlištěm v Aucklandu (Nový Zéland), zastoupená  
G. Farringtonem, advokátem,

žalobkyně,

proti

**Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)**,  
zastoupenému E. Dijkemou a A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 13. února 2003 (věc R 839/2001-4) týkajícímu se přihlášky slovní ochranné známky Společenství NURSERYROOM,

\* Jednací jazyk: angličtina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH  
SPOLEČENSTVÍ (druhý senát),

ve složení J. Pirrung, předseda, N. J. Forwood a S. Papasavvas, soudci,  
vedoucí soudní kanceláře: J. Plingers, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 19. května 2003,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi došlé kanceláři Soudu dne 8. srpna 2003,

po jednání konaném dne 22. září 2004,

vydává tento

**Rozsudek**

**Skutečnosti předcházející sporu**

- 1 Dne 21. září 2000 požádala žalobkyně Úřad pro harmonizaci ve 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, o zápis ochranné známky Společenství.

- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení NURSERY-ROOM.
  
- 3 Výrobky, pro které byl požadován zápis ochranné známky, spadají do následujících tříd ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků:
  - třída 16: „knihy, papírenské zboží, karty“;
  
  - třída 18: „tašky na plenkové kalhotky z papíru“;
  
  - třída 21: „taliře a šálky“;
  
  - třída 25: „klobouky, střevíce pro děti, oděvy pro děti, obuv, výbavička pro novorozence“;
  
  - třída 28: „plyšové hračky, hračky pohyblivé“.
  
- 4 Rozhodnutím ze dne 26. července 2001 zamítl průzkumový referent přihlášku podle článku 38 nařízení č. 40/94 na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) téhož nařízení z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka popisuje účel uvedených výrobků.

- 5 Dne 19. září 2001 podala žalobkyně u OHIM proti rozhodnutí průzkumového referenta odvolání.
- 6 Rozhodnutím ze dne 13. února 2003 (věc R 839/2001-4, dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát zamítl odvolání z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka popisuje účel uvedených výrobků a skupinu osob, pro kterou jsou určeny, v rozporu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

### Návrhy účastníků řízení

- 7 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
- zrušil napadené rozhodnutí;
  - nařídil vrácení věci průzkumovému referentovi.
- 8 Úřad navrhuje, aby Soud:
- zamítl žalobu;
  - uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

## Právní otázky

### *Argumenty účastníků řízení*

- 9 Podle žalobkyně porušil odvolací senát čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, když se domníval, že přihlašované označení označuje účel uvedených výrobků, tedy že označuje jejich vlastnost, totiž že jsou určeny k užívání v dětském pokoji nebo jeslích (nursery room).
  
- 10 Jednoduchá analýza slov „nursery“ a „room“ tvořících přihlašovanou ochrannou známku dokazuje, že tato ochranná známka ve svém celku neobsahuje žádný přímý odkaz na předmětné výrobky, neuvádí účel těchto výrobků ani nutně to, že budou užívány v dětském pokoji nebo jeslích („nursery room“). Výraz „nursery room“ nemá jednoznačný význam. Tento výraz nanejvýše naznačuje, že tyto výrobky jsou vhodné pro malé děti. Tento výraz je jasně výrazem sugestivním, a ne výrazem popisným. Přihlašovaná ochranná známka má vlastní rozlišovací způsobilost ve vztahu k povaze těchto výrobků.
  
- 11 Žalobkyně má za to, že odvolací senát nevzal dostatečně v úvahu jí vznesené otázky.
  
- 12 OHIM tvrdí, že v žalobním důvodu uvedeném v předcházejícím bodě se žalobkyně omezuje na zpochybnění posouzení odvolacího senátu o důvodech odvolání před posledně jmenovaným. Pro případ, že by v tom Soud viděl žalobní důvod založený na porušení článku 73 nařízení č. 40/94, se OHIM domnívá, že napadené rozhodnutí je správně odůvodněné.

- 13 OHIM má za to, že žalobkyně se mylí, když uvádí dva různé důvody obsažené v napadeném rozhodnutí odůvodňující uplatnění čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.
- 14 OHIM uvádí, že slova tvořící označení NURSERYROOM umožňují relevantní veřejnosti vnímat bez dalšího rozmyšlení účel těchto výrobků. Kombinace těchto slov je často užívána pro jednoznačné určení místnosti, která slouží dětem. Je nesporné, že některé dotčené výrobky jsou zvláště určeny pro nemluvnata nebo malé děti, a že pro ostatní výrobky žalobkyně nevyloučila tento účel. Podle OHIM není výraz „nurseryroom“ ani výsledkem volního uvážení, a ani není tvůrčí. Je tvořen podle běžných gramatických pravidel a samotné spojení slov není dostatečné pro to, aby tento výraz nebyl považován za popisný. OHIM se domnívá, že konkludentní označení konečných spotřebitelů dotčených výrobků, tedy nemluvnat a malých dětí, představuje základní vlastnost těchto výrobků. Taková úvaha vysvětluje, proč výrobky, ačkoliv jsou rozdílné povahy, jsou prodávány ve stejném místě. Výraz „nurseryroom“ tudíž získává rozhodující význam při rozhodování o koupi. Při jednání měl OHIM za to, že zamítnutí zápisu přihlašované ochranné známky bylo tím spíše odůvodněné, že Soudní dvůr ve svém rozsudku ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 102) rozhodl, že není relevantní, zda vlastnost popsána ochrannou známkou je z hlediska obchodního významná.
- 15 OHIM má za to, že druhý bod návrhů žalobkyně je nepřijatelný, neboť Soudu nepřísluší ukládat OHIM příkazy.

### *Závěry Soudu*

- 16 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíše „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.“

- 17 Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posuzována jednak ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak ve vztahu k vnímání relevantní veřejností.
  
- 18 V projednávaném případě odvolací senát v napadeném rozhodnutí výslovně nedefinoval relevantní veřejnost. Nicméně vzhledem k tomu, že přihlašovaná ochranná známka je složená ze slov v anglickém jazyce, přezkoumaných v tomto jazyce odvolacím senátem, a při neexistenci jakéhokoli dalšího nároku žalobkyně v tomto ohledu, je třeba konstatovat, že odvolací senát shledal konkludentně, ale nepochybně, že relevantní veřejností je průměrný anglicky mluvící spotřebitel.
  
- 19 Podle rozsudku Soudního dvora ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley (C-191/01 P, Recueil, s. I-12447), musí být zápis slovního označení zamítnut na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, pokud alespoň jeden z jeho možných významů označuje vlastnost dotčených výrobků nebo služeb (bod 32).
  
- 20 Je tedy třeba určit, zda pro relevantní veřejnost existuje přímý a konkrétní vztah mezi dotčeným slovním označením a uvedenými výrobky [viz naposledy rozsudek Soudu ze dne 20. července 2004, Lissotschenko a Hentze v. OHIM (LIMO), T-311/02, Recueil, s. II-2957, bod 30, a uváděná judikatura].

- 21 Není zpochybňováno, že výrazy „nursery room“ popisují místnost určenou pro nemluvnata a malé děti. Je mimoto třeba konstatovat, že dotčené označení spojením těchto dvou slov ve správném pořadí z hlediska anglické gramatiky nevytváří ve srovnání s dojmem, který by vznikl jednoduchou kombinací těchto slov, dojem dostatečně vzdálený k tomu, aby byl změněn jejich smysl nebo dosah (viz obdobně rozsudek Koninklijke KPN Nederland, bod 14 výše, body 98 a 99).
- 22 Některé z uvedených výrobků se vztahují výlučně k nemluvnatům nebo malým dětem. Tak tomu je v případě tašek na plenkové kalhotky, střevíců pro děti, oděvů pro děti, výbaviček pro novorozence a plyšových hraček. Co se týče ostatních výrobků, tedy knih, papírenského zboží, karet, talířů, šálek, klobouků, obuvi a pohyblivých hraček, všechny tyto kategorie výrobků zahrnují takové výrobky, které jsou svým tvarem, velikostí anebo vzhledem specificky určeny pro nemluvnata anebo malé děti.
- 23 Je pravda, že bezprostřední význam dotčeného označení označuje místo, ve kterém se taková kategorie osob může nacházet. Takový význam však musí být analyzován ve vztahu k výrobkům uvedeným v přihlášce ochranné známky (viz bod 17 výše). Z tohoto pohledu je dotčené slovní označení dokonale přízpůsobeno pro označení výrobků, které mohou být užívány v jeslích, a v důsledku toho ve vztahu k nemluvnatům nebo malým dětem. Vzhledem k tomu, že všechny dotčené výrobky mohou být určeny výlučně, anebo potenciálně takovým uživatelům, relevantní veřejnost si bez námahy vytvoří přímý a konkrétní vztah mezi označením a dotčenými výrobky. Skutečnost, které se dovolává žalobkyně, že uvedené výrobky je zřejmě možné užívat mimo jesle, nezpochybnuje tento závěr, jelikož pro průměrného spotřebitele tato možnost neovlivňuje jeho chápání účelu dotčených výrobků.
- 24 Je třeba dále konstatovat, že argumenty žalobkyně – že odvolací senát „nevzal dostatečně v úvahu jí vznesené otázky“ a že existují dva různé důvody v napadeném rozhodnutí – nejsou zvláště podpořeny ani z právního, ani ze skutkového hlediska.

Nemohou být proto považovány za samostatné žalobní důvody a nemohou tudíž změnit tento závěr.

- 25 Z výše uvedeného vyplývá, že se odvolací senát správně domníval, že dotčené označení popisuje účel výrobků a, v širším smyslu, kategorii konečných uživatelů, tedy nemluvíat a malých dětí (bod 10 napadeného rozhodnutí).
- 26 V důsledku toho musí být jediný žalobní důvod žalobkyně vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 zamítnut.
- 27 Návrhy žalobkyně, kterými se domáhá nařízení vrácení věci průzkumovému referentovi, musí proto být rovněž zamítnuty.
- 28 V důsledku výše uvedeného musí být žaloba zamítnuta jako celek.

### **K nákladům řízení**

- 29 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístě uložit jí náhradu nákladů řízení v souladu s návrhy OHIM.

Z těchto důvodů

Soud (druhý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
  
- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 30. listopadu 2004.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

J. Pirrung