ROZSUDEK SOUDU (pátého senátu)

7. června 2005 *

Ve věci T-316/03,

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, se sídlem v Mnichově (Německo), zastoupená G. Würtenbergerem a R. Kunzem, advokáty,

žalobkyně,

proti

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

žalovanému,

* Jednací jazyk: němčina.

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 26. června 2003 (věc R 337/2002-4), týkajícímu se přihlášky slovního označení MunichFinancialServices k zápisu jako ochranné známky Společenství,

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (pátý senát),

ve složení M. Vilaras, předseda, M. E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe, soudkyně,

vedoucí soudní kanceláře: C. Kristensen, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 12. září 2003,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 19. ledna 2004,

po jednání konaném dne 13. ledna 2005,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 15. června 2000 žalobkyně podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) 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 MunichFinancialServices.

3 Služby, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 36 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Předmětné služby odpovídají následujícímu popisu: „finanční služby".

4 Rozhodnutím ze dne 18. února 2002 zamítl průzkumový referent přihlášku z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka popisuje dotčené služby a postrádá jakoukoliv rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94.

5 Dne 18. dubna 2002 podala žalobkyně na základě článku 59 nařízení č. 40/94 u OHIM odvolání proti rozhodnutí průzkumového referenta.

6 Rozhodnutím ze dne 26. června 2003 (dále jen „napadené rozhodnutí"), doručeným žalobkyni dne 14. července 2003, čtvrtý odvolací senát odvolání zamítl z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka má popisnou povahu ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

Návrhy účastníků řízení

7 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

— zrušil napadené rozhodnutí;

— uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

8 OHIM navrhuje, aby Soud:

— zamítl žalobu;

— uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

9 Žalobkyně vznáší v podstatě jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

Argumenty účastníků řízení

10 Žalobkyně zaprvé uplatňuje, že průměrný běžně informovaný, pozorný a obezřetný spotřebitel nemůže bez další analýzy chápat sémantický obsah slovního označení, které tvoří přihlašovanou ochrannou známku, takže nelze vyvodit, že ochranná známka není takové povahy, aby mohla být chráněna.

11 V tomto ohledu žalobkyně usuzuje, že slovní označení MunichFinancialServices nepopisuje služby, na které se vztahuje přihláška ochranné známky, neboť spojení různých slov, z nichž se skládá, představuje vlastní charakteristickou originalitu, která je neobvyklá. Neobvyklá povaha spočívá ve skutečnosti, že sporné slovní označení není sestaveno v souladu s anglickými gramatickými pravidly. Sporné slovní označení ostatně ponechává spotřebitele v naprosté nejistotě, pokud jde o povahu vztahu mezi označením místa „Munich" a výrazem „FinancialServices".

12 Za účelem prokázání, že sporné slovní označení nespadá do působnosti čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, žalobkyně zadruhé odkazuje rovněž na schéma analýzy navrhované generálním advokátem Jacobsem v bodech 61 až 64 jeho stanoviska k rozsudku Soudního dvora ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley (C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, I-12449).

13 Žalobkyně v tomto ohledu připomíná, že podle generálního advokáta Jacobse je namístě za účelem posouzení popisné povahy ochranné známky zaprvé posoudit způsob, jakým se výraz vztahuje na výrobek nebo službu nebo na jednu z jeho vlastností, zadruhé způsob, jakým je výraz vnímán, a zatřetí význam vlastnosti označované ochrannou známkou ve vztahu k výrobku nebo službě, zejména v představě spotřebitele.

14 Nejprve, co se týče způsobu, jakým se výraz vztahuje na výrobek nebo službu nebo na jednu z jeho vlastností, žalobkyně uplatňuje, že spojení slov tvořících slovní označení MunichFinancialServices neumožňuje založit jednoznačnou spojitost s dotčenými službami z důvodu jeho gramaticky neobvyklé povahy, neboť je lingvisticky chybné, a z důvodu nejednoznačnosti, která z toho vyplývá. Dotčená veřejnost tak nemůže, aniž by provedla dodatečný výklad, z důvodu plurality významů jejího obsahu, vnímat údajně popisnou povahu přihlašované ochranné známky připuštěnou odvolacím senátem.

15 Dále, pokud jde o způsob, jakým je výraz vnímán, žalobkyně usuzuje, že z důvodu gramaticky neobvyklého spojení výrazu nevyplývá údajně popisná povaha přihlašované ochranné známky *ipso facto* a *de plano*.

16 Konečně, pokud jde o význam vlastnosti označované ochrannou známkou ve vztahu k výrobku nebo službě, zejména v představě spotřebitele, má žalobkyně za to, že potenciálně dotčení zákazníci nepřikládají hlavní význam otázce, zda nabízené finanční služby pocházejí právě od poskytovatele služeb se sídlem v Mnichově, neboť v oblasti finančních služeb je sídlo poskytovatele naprosto bezvýznamné.

17 S odkazem na bod 30 stanoviska generálního advokáta Jacobse k výše uvedenému rozsudku OHIM v. Wrigley žalobkyně zatřetí podotýká, že nezbytnost zachovat popisné výrazy volně dostupné v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 existuje pouze tehdy, pokud soutěžitelé mají přiměřeně zjevnou a předvídatelnou potřebu používat tento konkrétní výraz pro popis určitých vlastností svých výrobků nebo služeb. Podle žalobkyně však taková potřeba v projednávaném případě neexistuje, neboť konkurence má k dispozici gramaticky správné výrazy (takové, jako jsou například výrazy „financial services coming from Munich" nebo „financial services being offered from Munich"), a tedy pojmové složeniny, které mají skutečně jasně popisnou povahu. Ve zbytku žalobkyně celkově odkazuje na svou argumentaci rozvedenou před OHIM.

18 OHIM zpochybňuje všechny argumenty předložené žalobkyní. Podle OHIM odvolací senát správně zamítl ochrannou známku přihlašovanou žalobkyní, protože má čistě popisnou povahu.

19 OHIM zvláště uplatňuje, že spotřebitel nebude vnímat slovní označení MunichFinancialServices jako odkaz na určitý podnik, ale spíše jako čistě popisný údaj ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94.

20 Jednak, pokud jde o prvek „FinancialServices", představuje přímo služby, pro které je zápis požadován.

21 Krom toho, pokud jde o prvek „Munich", OHIM tvrdí, že ohledně finančních služeb obecně, ale také v kontextu bank a zvláště pojišťoven, je údaj o místě běžně používán a chápán jako odkaz na sídlo podniku, který poskytuje předmětné služby.

22 OHIM zdůrazňuje skutečnost, že Mnichov je široce znám jakožto finanční centrum.

Závěry Soudu

23 Na úvod je třeba uvést, že v rozsahu, v němž bylo v žalobě souhrnně odkázáno na argumenty obsažené v písemnostech předložených v rámci správního řízení před OHIM, nesplňuje žaloba požadavky čl. 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu, a nemůže být tedy vzata v úvahu [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 7. listopadu 1997, Cipeke v. Komise, T-84/96, Recueil, s. II-2081, bod 33, a ze dne 31. března 2004, Interquell v. OHIM – SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Recueil, s. II-1001, bod 20].

24 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se nezapíší „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". Mimoto čl. 7 odst. 2 téhož nařízení stanoví, že „odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství".

25 Podle judikatury brání čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 tomu, aby označení nebo údaje, kterých se týká, byly vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jakožto ochranné známky. Toto ustanovení tak sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby taková označení nebo údaje mohly být všemi volně užívány [viz rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753, bod 27 a uvedená judikatura, a ze dne 27. listopadu 2003, Quick v. OHIM (Quick), T-348/02, Recueil, s. II-5071, bod 27].

26 Mimoto označení a údaje, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, jsou označeními a údaji, které mohou sloužit v běžném užívání z hlediska spotřebitele k označování výrobku nebo služby, pro níž je zápis požadován buď přímo, nebo uvedením jedné z jeho podstatných vlastností (rozsudek Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM, C-383/99 P, Recueil, s. I-6251, bod 39). Posouzení popisné povahy označení může být tedy provedeno pouze jednak ve vztahu k jeho chápání dotčenou veřejností, a jednak ve vztahu k dotčeným výrobkům nebo službám [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 38].

27 V projednávaném případě jsou služby uvedené v přihlášce ochranné známky finančními službami bez dalšího upřesnění. Mimoto, i když je přihlašovaná ochranná známka složena z anglických výrazů, název města (Munich), kterým tato ochranná známka začíná, označuje německé město. Mimoto ostatní výrazy, které tvoří tuto ochrannou známku, „financial" a „services", jsou velmi obvyklými anglickými výrazy a vyskytují se v podobné pravopisné podobě v mnoha jiných jazycích Společenství. Za těchto okolností je třeba mít za to, že relevantní veřejnost je tvořena průměrným anglicky mluvícím spotřebitelem Společenství, jakož i průměrným spotřebitelem ostatních lingvistických oblastí Společenství, a zejména německým spotřebitelem, který má alespoň základní znalost angličtiny.

28 Za těchto podmínek je třeba v rámci použití absolutního důvodu pro zamítnutí stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 určit, zda pro tuto relevantní veřejnost existuje přímý a konkrétní vztah mezi slovním označením MunichFinancialServices a službami, pro které byla přihláška k zápisu zamítnuta, a sice finanční služby spadající do třídy 36 ve smyslu Niceské dohody.

29 V tomto ohledu je třeba uvést, že relevantní veřejnost nebude mít žádné potíže vnímat základní prvek přihlašované ochranné známky „FinancialServices" jako dokonalý anglický popis finančních služeb uvedených v přihlášce ochranné známky.

30 Nicméně vyvstává otázka, zda v rámci celkového posouzení přihlašované ochranné známky je čistě popisná povaha prvku „FinancialServices" neutralizována zaprvé přidáním výrazu „Munich", zadruhé údajně nesprávnou gramatickou konstrukcí a zatřetí zvláštním pravopisem.

31 Zaprvé, co se týče použití anglického názvu města Mnichov v označení, Soud usuzuje, že nebrání relevantní veřejnosti okamžitě bez další úvahy pochopit, že se jedná o německé město.

32 Mimoto podle judikatury, pokud se jedná o označení nebo údaje, které mohou sloužit k označení zeměpisného původu tříd výrobků, pro které je zápis ochranné známky požadován, zejména zeměpisné názvy, existuje obecný zájem na zachování jejich dostupnosti [rozsudek Soudního dvora ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779, bod 26, a rozsudek Soudu ze dne 15. října 2003, Nordmilch v. OHIM (OLDENBURGER), T-295/01, Recueil, s. II-4365, bod 30]. Tato judikatura je rovněž použitelná na služby.

33 Tím spíše to platí v oblasti finančních služeb, v níž je údaj o místu běžně používán a chápán jakožto odkaz na sídlo podniku poskytujícího předmětné služby, a tedy na místo, z něhož jsou předmětné služby v zásadě poskytovány. Ostatní případné významy tohoto zeměpisného údaje nejsou relevantní, jelikož podle judikatury stačí, aby dotčené označení označovalo, alespoň v jednom z jeho potenciálních významů, vlastnost dotčených výrobků nebo služeb (viz výše uvedený rozsudek OHIM v. Wrigley, bod 32).

34 V projednávaném případě je namístě konstatovat, že město Mnichov je široce známé jako významné finanční centrum a je za takové dotčenou veřejností považováno.

Toto zjištění bylo učiněno jak průzkumovým referentem OHIM v jeho rozhodnutí ze dne 18. února 2002, tak i OHIM v jeho vyjádření k žalobě. Žalobkyně, vyzvaná během jednání k tomu, aby se k tomuto bodu vyjádřila, roli města Mnichov v oblasti finančních služeb ostatně nezpochybnila.

35 Z toho vyplývá, že odvolací senát měl právem za to, že název města Mnichov, následovaný výrazem „FinancialServices", bude relevantní veřejností vnímán hlavně jako zeměpisný údaj místa původu služeb nebo místa, z něhož jsou služby nabízeny. Přidání slova „Munich" k výrazu „FinancialServices" nemůže tedy oslabit popisnou povahu spojovanou s tímto výrazem. Naopak ji posiluje vzhledem k rozhodující roli, kterou toto město hraje v oblasti finančních služeb.

36 Zadruhé, co se týče údajně nesprávné gramatické struktury dotčeného označení, je namístě uvést, že taková okolnost i za předpokladu, že je prokázána, nemůže zpochybnit posouzení sporného označení vyložené výše [viz v tomto smyslu rozsudky Soudu ze dne 12. ledna 2000, DKV v. OHIM (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, s. II-1, bod 26, a ze dne 26. října 2000, Community Concepts v. OHIM (Investorworld), T-360/99, Recueil, s. II-3545, bod 23].

37 Zatřetí, co se týče zvláštního pravopisu sporného označení vyplývajícího jednak z toho, že tři slova, která ho tvoří, jsou postavena vedle sebe bez mezer, a jednak z toho, že každé ze tří vedle sebe postavených slov začíná velkým písmenem, je nutné konstatovat, že tento pravopis netvoří kreativní prvek, který může způsobit, že označení je ve svém celku způsobilé odlišit výrobky jednoho podniku od výrobků jiných podniků [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II-433, bod 25]. Mimoto případný účinek skutečnosti, že jsou slova postavena vedle sebe bez mezer, je naprosto neutralizován skutečností, že tři slova tvořící sporné slovní

označení začínají velkým písmenem. Odvolací senát tedy právem rozhodl, že relevantní veřejnost bude slovní označení MunichFinancialServices číst, slyšet a chápat jako „Munich Financial Services" (bod 9 napadeného rozhodnutí).

38 Závěrem, žádná skutečnost neumožňuje tvrdit, že přidání slova „Munich" k výrazu „FinancialServices" poskytuje slovnímu označení MunichFinancialServices zvláštní doplňkový prvek, díky němuž ztrácí svoji povahu čistě popisnou pro finanční služby nabízené z Mnichova [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 7. června 2001, DKV v. OHIM (EuroHealth), T-359/99, Recueil, s. II-1645, bod 26].

39 Z výše uvedených úvah vyplývá, že sporné slovní označení umožňuje dotčené veřejnosti vytvořit si okamžitě a bez další úvahy konkrétní a přímou spojitost s finančními službami nabízenými z Mnichova, které jsou zahrnuty ve třídě „finanční služby" uvedené v přihlášce ochranné známky.

40 Toto posouzení nemůže být zpochybněno argumentem žalobkyně, podle něhož nezbytnost zachovat popisné výrazy volně dostupné v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 existuje pouze tehdy, když soutěžitelé mají přiměřeně zjevnou a předvídatelnou potřebu použít tento konkrétní výraz pro popis určitých vlastností svých výrobků nebo služeb.

41 Soud v tomto ohledu připomíná, že pro to, aby OHIM zamítl přihlášku k zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 není nutné, aby označení a údaje tvořící ochrannou známku, na které se vztahuje tento článek, byly v okamžiku podání přihlášky skutečně používány za účelem popisu takových výrobků nebo služeb, jako jsou výrobky a služby, pro které je přihláška podána, nebo vlastností těchto výrobků nebo těchto služeb. Jak uvádí samotné znění tohoto ustanovení,

stačí, když tato označení nebo údaje mohou být pro takové účely používány. Zápis slovního označení musí být tedy na základě uvedeného ustanovení zamítnut, jestliže alespoň v jednom z jeho potenciálních významů označuje vlastnost dotčených výrobků nebo služeb (výše uvedený rozsudek OHIM v. Wrigley, bod 32).

42 V projednávaném případě může být sporné slovní označení bezpochyby používáno ostatními hospodářskými subjekty ve finančním oboru, kteří chtějí uvést, že jejich služby jsou poskytovány z Mnichova, který je, jak bylo uvedeno výše, jedním z nejvýznamnějších finančních center v Německu. V tomto ohledu je nutné poznamenat, že zeměpisný původ poskytování služeb je jednou z vlastností výslovně vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Argument žalobkyně musí být tudíž odmítnut.

43 Odvolací senát měl tedy právem za to, že slovní označení MunichFinancialServices popisuje dotčené finanční služby.

44 Jediný žalobní důvod žalobkyně je tudíž nutné zamítnout jako neopodstatněný, a tudíž je nutné zamítnout i žalobu v plném rozsahu.

K nákladům řízení

45 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu 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 vynaložených žalovaným v souladu s jeho návrhy.

Z těchto důvodů

SOUD (pátý senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 7. června 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

H. Jung

Předseda

M. Vilaras