



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK TRIBUNÁLU (prvního senátu)

13. prosince 2018*

„Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie upgrade your personality – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Reklamní slogan – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“

Ve věci T-102/18,

Martin Knauf, s bydlištěm v Berlíně (Německo), zastoupený H. Jaegerem, advokátem,

žalobce,

proti

Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), zastoupenému R. Manea a A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu EUIPO ze dne 18. prosince 2017 (věc R 1011/2017–4), týkajícímu se přihlášky slovního označení upgrade your personality k zápisu jako ochranné známky Evropské unie,

TRIBUNÁL (první senát),

ve složení I. Pelikánová (zpravodajka), předsedkyně, P. Nihoul a J. Svenningsen, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: E. Coulon,

s přihlédnutím k žalobě došlé soudní kanceláři Tribunálu dne 19. února 2018,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému soudní kanceláři Tribunálu dne 30. dubna 2018,

s ohledem na to, že účastníci řízení ve lhůtě tří týdnů od okamžiku, kdy bylo účastníkům řízení doručeno sdělení o ukončení písemné části řízení, nepodali žádost o konání jednání, a poté, co na základě čl. 106 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu stanovil, že bude rozhodováno bez konání ústní části řízení,

vydává tento

* Jednací jazyk: němčina.

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 15. srpna 2016 podal žalobce, Martin Knauf, u Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1), ve znění pozdějších předpisů [nahrazeného nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1)].
- 2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení upgrade your personality.
- 3 Výrobky, pro které byl zápis požadován, náležejí zejména do tříd 9 a 28 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 zejména následujícímu popisu:
 - třída 9: „Počítačové programy (nahrané -); počítačové programy [s možností stažení]; počítačový software; software pro počítačové hry; softwarové programy na videohry; počítačové programy na zpracování dat; software pro počítačovou grafiku; herní software pro virtuální realitu; software pro virtuální realitu; optické nosiče dat s nahraným softwarem; nahrané magnetické nosiče dat; kazety s videohrami; videopásky; nahraná videa“;
 - třída 28: „Hrací konzoly“.
- 4 Dne 3. května 2017 průzkumový referent přihlášku ochranné známky zamítl pro všechny výrobky uvedené v bodě 3 výše z důvodu nesouladu této přihlášky s čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001]. Naproti tomu nevznesl výhrady vůči uvedené přihlášce ve vztahu k ostatním výrobkům a službám náležejícím do tříd 9, 28 a 42. Dne 15. května 2017 podal žalobce odvolání k EUIPO proti rozhodnutí průzkumového referenta v rozsahu, v němž tuto přihlášku částečně zamítl.
- 5 Rozhodnutím ze dne 18. prosince 2017 čtvrtý odvolací senát EUIPO odvolání v plném rozsahu zamítl výlučně na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (dále jen „napadené rozhodnutí“). Měl v podstatě za to, že slovní označení upgrade your personality má čistě pochvalnou a propagační funkci a není způsobilé plnit základní funkci ochranné známky, která spočívá v poskytnutí informací o obchodním původu. Tento závěr platí podle odvolacího senátu pro všechny výrobky, pro něž byl zápis zamítnut.

Návrhová žádání účastníků řízení

- 6 Žalobce navrhuje, aby Tribunál:
 - napadené rozhodnutí zrušil,
 - zapsal přihlášenou ochrannou známkou.
- 7 EUIPO navrhuje, aby Tribunál:
 - žalobu zamítl,
 - uložil žalobci náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K druhému bodu návrhových žádání žalobce

- 8 Druhým bodem návrhových žádání žalobce požaduje, aby Tribunál „zapsal přihlášenou ochrannou známku“.
- 9 EUIPO tvrdí, že tento návrh musí být jako nepřipustný odmítnut.
- 10 V tomto ohledu je třeba podotknout, že druhý bod návrhových žádání žalobce musí být vykládán jako návrh na změnu rozhodnutí ve smyslu čl. 72 odst. 3 nařízení 2017/1001, který v souvislosti s žalobami podanými proti rozhodnutím odvolacích senátů stanoví, že „Tribunál může napadené rozhodnutí zrušit nebo změnit“.
- 11 Je třeba připomenout, že účelem pravomoci Tribunálu změnit rozhodnutí je to, aby Tribunál přijal rozhodnutí, které měl přijmout odvolací senát v souladu s ustanoveními nařízení 2017/1001 [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 12. září 2007, Koipe v. OHIM – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, EU:T:2007:264, body 29 a 30; ze dne 11. února 2009, Bayern Innovativ v. OHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, nezveřejněný, EU:T:2009:34, body 14 až 16, a ze dne 9. září 2011, Deutsche Bahn v. OHIM – DSB (IC4), T-274/09, nezveřejněný, EU:T:2011:451, bod 22].
- 12 Přípustnost bodu návrhových žádání směřujícího k tomu, aby Tribunál změnil rozhodnutí odvolacího senátu, musí být tedy posuzována s ohledem na pravomoci, které nařízení 2017/1001 přiznává odvolacímu senátu.
- 13 Zejména v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí průzkumového referenta přitom nemá odvolací senát pravomoc rozhodovat o návrhu směřujícím k tomu, aby zapsal ochrannou známku Evropské unie [v tomto smyslu viz usnesení ze dne 1. února 2018, ExpressVPN v. EUIPO (EXPRESSVPN), T-265/17, EU:T:2018:79, body 18 až 24 a citovaná judikatura].
- 14 Za těchto okolností nepřísluší ani Tribunálu, aby rozhodoval o návrhu na změnu rozhodnutí směřujícím k tomu, aby změnil rozhodnutí odvolacího senátu v tomto smyslu [usnesení ze dne 30. června 2009, Securvita v. OHIM (Natur-Aktien-Index), T-285/08, EU:T:2009:230, bod 23].
- 15 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že druhý bod návrhových žádání žalobce je třeba odmítnout jako nepřipustný.

K prvnímu bodu návrhových žádání žalobce

- 16 Na podporu svého návrhu na zrušení napadeného rozhodnutí uplatňuje žalobce v zásadě jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001. V podstatě tvrdí, že odvolací senát provedl v uvedeném rozhodnutí nesprávné posouzení konkrétní rozlišovací způsobilosti přihlášené ochranné známky.
- 17 Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 se do rejstříku nezapíší ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost. Podle ustálené judikatury jsou ochrannými známkami, na které se vztahuje uvedené ustanovení, ty, u nichž se má za to, že nemohou plnit základní funkci ochranné známky, tedy označovat obchodní původ dotčeného 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 [rozsudky ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, bod 37, a ze dne 15. září 2009, Wella v. OHIM (TAME IT), T-471/07, EU:T:2009:328, bod 14].

- 18 Podle ustálené judikatury není zápis ochranné známky tvořené označeními nebo údaji, které jsou jinak užívány jako reklamní slogany, údaje o jakosti anebo výrazy podněcující ke koupi výrobků nebo služeb, na které se tato ochranná známka vztahuje, jako takový vyloučen z důvodu takového užívání. Ochranná známka, která plní jiné funkce než funkci ochranné známky v klasickém smyslu, jako například reklamní slogan, má nicméně rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 pouze tehdy, pokud může být vnímána přímo jako údaj o obchodním původu dotčených výrobků nebo služeb, aby bylo relevantní veřejnosti umožněno odlišit bez možné záměny výrobky nebo služby majitele ochranné známky od výrobků nebo služeb jiného obchodního původu [rozsudky ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY), T-122/01, EU:T:2003:183, bod 21, a ze dne 15. září 2009, TAME IT, EU:T:2009:328, bod 15].
- 19 K tomu, aby byl konstatován nedostatek rozlišovací způsobilosti, stačí, že sémantický obsah dotčené slovní ochranné známky informuje spotřebitele o vlastnosti výrobku nebo služby, která se vztahuje k jeho tržní hodnotě, jež, aniž by byla přesná, je informací propagačního či reklamního typu, která bude relevantní veřejností vnímána v první řadě jako taková, spíše nežli jako údaj o obchodním původu dotčeného výrobku nebo služby [rozsudky ze dne 30. června 2004, Norma Lebensmittelfilialbetriebe v. OHIM (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, EU:T:2004:198, bod 31, a ze dne 15. září 2009, TAME IT, EU:T:2009:328, bod 16].
- 20 Soudní dvůr však konstatoval, že ochranná známka může být někdy dotčenou veřejností vnímána současně jako propagační slogan a údaj o obchodním původu výrobků nebo služeb. V takovém případě Soudní dvůr judikoval, že v rozsahu, v němž tato veřejnost vnímá ochrannou známku jako údaj o tomto původu, skutečnost, že je současně, případně dokonce na prvním místě chápána jako propagační slogan, nemá vliv na její rozlišovací způsobilost (rozsudek ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM, C-398/08 P, EU:C:2010:29, bod 45).
- 21 Rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posuzována jednak s ohledem na výrobky nebo služby, pro které je zápis ochranné známky požadován, a jednak s ohledem na to, jak ji vnímá relevantní veřejnost, kterou tvoří průměrný spotřebitel těchto výrobků nebo těchto služeb (rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, EU:C:2004:258, bod 35, a ze dne 15. září 2009, TAME IT, EU:T:2009:328, bod 17).

K relevantní veřejnosti

- 22 Odvolací senát správně konstatoval – aniž to účastníci řízení zpochybňují – že se výrobky, pro které byl zápis zamítnut, týkají oblasti softwaru a videoher a jsou určeny v první řadě průměrnému spotřebiteli a že z důvodu, že je přihlášená ochranná známka tvořena slovy ze základní anglické slovní zásoby a užívání tohoto jazyka je v informatice běžné, a to zejména v Německu, je třeba vzít v úvahu anglicky hovořící spotřebitele v Evropské unii, kteří se neomezují pouze na Spojené království a Irsko.

K nedostatku rozlišovací způsobilosti přihlášené ochranné známky

- 23 Odvolací senát v podstatě shledal, že slovní prvek „upgrade your personality“ má čistě pochvalnou a propagační funkci, jejímž cílem je pobídnout spotřebitele k užívání výrobků žalobce k rozvoji jejich osobnosti. Vzhledem k tomu, že tento slogan byl určen výlučně spotřebiteli a evokoval určité sliby, není způsobilý plnit základní funkci ochranné známky, kterou je poskytnutí informací o obchodním původu.

- 24 V této souvislosti žalobce tvrdí, že přihlášená ochranná známka není výlučně pochvalným a propagačním sdělením a že zejména tvrzení odvolacího senátu, že uvedená ochranná známka nevyžaduje z jazykového hlediska žádný výklad, je chybné.
- 25 EUIPO s argumenty žalobce nesouhlasí.
- 26 Žalobce poukazuje na to, že výzva obsažená ve větě „upgrade your personality“ není snadno srozumitelná. Tvrdí, že pojem „osobnost“, který označuje soubor osobních vlastností jednotlivce, je sám o sobě neutrálním pojmem, a tudíž podléhá v široké míře výkladu. Vzhledem k zásadní neslučitelnosti výrazu „upgrade“, který označuje technickou modernizaci, s odkazem na živou bytost a její osobnostní rysy, existuje podle žalobce pojmový rozpor uvnitř samotné přihlášené ochranné známky. Cílová veřejnost je tak vybízena k provedení vlastního výkladu ohledně účinku, kterého má být *in fine* dosaženo, a tudíž uvedená věta vyzývá též k sebereflexi s cílem uvědomit si vlastní silné a slabé stránky osobnosti. Pokud jde konkrétně o počítačové hry, žalobce zdůrazňuje, že je možné zdokonalovat hratelný charakter souběžně s tím, jak se hra vyvíjí, a že uvedená věta evokuje, že se takový úspěch ve hře promítne do reálného života cílové veřejnosti. Žalobce odkazuje na jiné srovnatelné ochranné známky, které EUIPO zapsal. Konečně podotýká, že odvolací senát neuvedl objektivní důvody, proč by přihlášená ochranná známka mohla být zapsána pro některé výrobky a služby a pro jiné nikoli.
- 27 Je třeba konstatovat, že argumenty žalobce nemohou důvodně zpochybnit analýzu odvolacího senátu.
- 28 Zaprvé, na rozdíl od toho, co tvrdí žalobce, je sdělení šířené přihlášenou ochrannou známkou snadno srozumitelné. Slogan „upgrade your personality“ totiž obsahuje výzvu pro spotřebitele, aby zdokonalil nebo rozvíjel svou osobnost pomocí výrobků označených přihlášenou ochrannou známkou, případně spojenou s příslibem, že uvedené výrobky umožní nebo usnadní takovéto zdokonalení nebo rozvoj. Skutečnost, že v chápání uvedeného sloganu mohou existovat různé nuance, rozhodně neznamená, že by jeho význam byl vágní, nepřesný nebo nejednoznačný. Konkrétně skutečnost, že pojem „osobnost“ může být vykládán různým způsobem, nebrání tomu, aby spotřebitel pochopil sdělení šířené sloganem na základě vlastního chápání uvedeného pojmu.
- 29 Zadruhé skutečnost, že výraz „upgrade“ pochází z oblasti informatiky, vůbec nevytváří „pojmový rozpor“, jak to tvrdí žalobce. Na jedné straně je totiž tento výraz v současnosti užíván v kontextech, které značně přesahují pouhou oblast informatiky, a na druhé straně je třeba zohlednit skutečnost, že výrobky označené přihlášenou ochrannou známkou spadají právě do oblasti informatiky, takže se užívání uvedeného výrazu jeví jako přirozené a relevantní veřejnost nepřekvapí.
- 30 Zatřetí, není podstatné se zabývat otázkou, zda lidská osobnost nemůže být zdokonalována v technickém smyslu (upgrade) – jak to tvrdí žalobce – neboť se zde jedná o reklamní slogan, jehož reálnost není relevantním kritériem pro posouzení. Spotřebitel je totiž zvyklý na reklamní sdělení, která mu implicitně či výslovně dávají nereálné sliby.
- 31 Z toho vyplývá, že sémantický obsah přihlášené ochranné známky informuje spotřebitele o vlastnosti označených výrobků, která se vztahuje k jejich tržní hodnotě, jež, aniž je přesná, je informací propagačního nebo reklamního typu, která bude relevantní veřejností vnímána jako taková, spíše nežli jako údaj o obchodním původu dotčených výrobků, ve smyslu judikatury citované výše v bodě 19.
- 32 Odvolací senát tedy právem shledal, že přihlášená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení 2017/1001 pro všechny výrobky, pro které byla přihláška k zápisu zamítnuta.
- 33 V rozsahu, v němž se žalobce dovolává skutečnosti, že EUIPO zapsal jako ochranné známky slovní označení podobná přihlášené ochranné známce, a sice označení „upgrade your life“, „upgrade your garden“ a „upgrade yourself“, je třeba připomenout, že rozhodnutí o zápisu označení jako ochranné známky Evropské unie, která odvolací senáty EUIPO přijímají na základě nařízení 2017/1001, jsou

přijímána v rámci přesně stanovené pravomoci, a nikoli v rámci diskreční pravomoci. Legalita uvedených rozhodnutí musí být tudíž posuzována výlučně na základě tohoto nařízení, a nikoli na základě dřívější rozhodovací praxe odvolacích senátů [rozsudky ze dne 26. dubna 2007, Alcon v. OHIM, C-412/05 P, EU:C:2007:252, bod 65, a ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, bod 71].

- 34 Ačkoli s ohledem na zásady rovného zacházení a řádné správy musí EUIPO zohlednit již přijatá rozhodnutí a se zvláštní pozorností se zabývat otázkou, zda je či není třeba rozhodnout v tomtéž smyslu, musí být uplatnění těchto zásad v souladu s dodržováním zásady legality (rozsudek ze dne 17. července 2014, Reber Holding v. OHIM, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, bod 45; v tomto smyslu viz též rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, body 73 až 75).
- 35 Proto osoba, která žádá o zápis označení jako ochranné známky, nemůže ve svůj prospěch uplatňovat případnou protiprávnost, k níž došlo ve prospěch jiné osoby, aby dosáhla totožného rozhodnutí (rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 76).
- 36 Ostatně z důvodů právní jistoty a právě řádné správy musí být průzkum každé přihlášky k zápisu striktní a úplný, aby se předešlo tomu, že ochranné známky budou zapsány neoprávněně. Takový průzkum musí být proveden v každém konkrétním případě. Zápis označení jako ochranné známky totiž závisí na specifických kritériích použitelných v rámci skutkových okolností projednávaného případu, sloužících k ověření, zda dotčené označení nespadá pod některý důvod pro zamítnutí (rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, bod 77).
- 37 V projednávané věci se ukázalo, že zápisu předmětné přihlášky ve vztahu k některým výrobkům, pro které byl zápis požadován, a s ohledem na vnímání zúčastněnými kruhy brání jeden z důvodů pro zamítnutí zápisu uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení 2017/1001 (viz bod 32 výše).
- 38 Žalobce konečně podotýká, že odvolací senát neuvedl objektivní důvody pro odlišné posouzení na jedné straně u výrobků, pro které odvolací senát zápis přihlášené ochranné známky zamítl, a na druhé straně u výrobků, pro které průzkumový referent nevznesl výhrady. Toto opomenutí se mu jeví jako svévolné.
- 39 V této souvislosti stačí poznamenat, že předmětem odvolání podaného proti rozhodnutí průzkumového referenta bylo pouze zamítnutí zápisu přihlášené ochranné známky průzkumovým referentem, a že skutečnost, že průzkumový referent nevznesl výhrady ohledně ostatních výrobků uvedených v přihlášce k zápisu, tudíž nebyla součástí sporu u odvolacího senátu, jak to posledně zmíněný ostatně vysvětlil v bodě 9 napadeného rozhodnutí. Nebyl tedy dán žádný důvod k tomu, aby uvedený senát zaujal stanovisko k důvodům, proč průzkumový referent nevznesl výhrady ohledně určitých výrobků, ani k otázce, čím se výrobky, pro které průzkumový referent nevznesl výhrady, lišily od výrobků, pro které zápis zamítl.
- 40 Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že je třeba jediný žalobní důvod uplatněný žalobcem zamítnout, a tudíž je třeba zamítnout i žalobu v plném rozsahu.

K nákladům řízení

- 41 Podle čl. 134 odst. 1 jednacího řádu Tribunálu 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 EUIPO požadoval náhradu nákladů řízení a žalobce neměl ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedenému uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (první senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloba se zamítá.**
- 2) **Martin Knauf ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO).**

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 13. prosince 2018.

Podpisy.