ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

z 20. mája 2009 *

V spojených veciach T-405/07 a T-406/07,

Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), so sídlom v Štrasburgu (Francúzsko), v zastúpení: P. Greffe, J. Schouman a L. Paudrat, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ktorej predmetom sú žaloby proti rozhodnutiam prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 10. júla 2007 (vec R 119/2007-1) a z 12. septembra 2007 (R 120/2007-1), týkajúcim sa

* Jazyk konania: francúzština.

prihlášok slovných označení P@YWEB CARD a PAYWEB CARD ako ochranných známok Spoločenstva,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

v zložení: predseda komory J. Azizi (spravodajca), sudcovia E. Cremona a S. Frimodt Nielsen,

tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žaloby podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. novembra 2007,

so zreteľom na uznesenie z 10. januára 2008, ktoré sa týka spojenia vecí T-405/07 a T-406/07,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 1. februára 2008,

po pojednávaní z 3. decembra 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 1. júna 2004, žalobkyňa, Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE), podala dve prihlášky ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) na základe 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. Prihlášky ochranných známok boli podané na zápis slovných označení P@YWEB CARD a PAYWEB CARD. Výrobky a služby, pre ktoré sa zápis požadoval, patria do tried 9, 36 a 38 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

2 Rozhodnutiami z 5. a 7. decembra 2006, založenými na článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94, prieskumový pracovník odmietol zápis prihlasovaných ochranných známok pre všetky dotknuté výrobky a služby. Uvedené výrobky a uvedené služby zodpovedajú pre každú z týchto tried uvedenému opisu:

— Trieda 9: fotografické, kinematografické, signalizačné prístroje a nástroje, regulátory (kontrolné prístroje a nástroje), prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; nahrané disky a gramofónové platne, elektronické diáre, automatické distribučné stroje, automatické rozvádzače, video pásky, automaty na predaj vstupeniek, automaty na zasielanie informácií o stave účtu, výpisov z účtu, fotoaparáty (kinematografické prístroje), videokamery, pamäťové karty alebo karty s mikroprocesorom, magnetické karty, identifikačné magnetické karty alebo karty

s mikroprocesorom, platobné, kreditné alebo debetné magnetické karty alebo karty s mikroprocesorom, videokazety, CD disky, čítačky čiarových kódov, kompaktné disky (audio video), kompaktné optické disky, prístroje na overenie pravosti bankoviek, diskety, nosiče magnetických dát, nosiče optických dát, video obrazovky, prístroje na spracovanie dát, prístroje na interkomunikáciu, rozhrania (počítačové), prehrávače (počítačové), software (nahrané programy), monitory (počítačové programy), počítače, periférne zariadenia počítačov, nahrané počítačové programy, nahrané programy operačného systému (pre počítače), telefónne stanice, prijímače (audio, video), telefónne prístroje, televízne prístroje, prístroje na zaznamenávanie času, vysielače (telekomunikácie), centrálne spracovateľské jednotky (procesory),

— trieda 36: nehnuteľnosti, poistenie, úrazové poistenie, finančné sprostredkovanie, bankové služby, finančné služby, peňažné služby, úverové agentúry, kancelárie pre inkasovanie pohľadávok, banková analýza, finančná analýza, peňažná analýza, leasing, oceňovanie (odhady) nehnuteľného majetku, vydávanie cenín, sporiteľne, tvorba, investovanie a ukladanie kapitálu, služby kreditných kariet, služby debetných kariet, záruky (garancie), devízové transakcie, overovanie šekov, vydávanie cestovných šekov, konzultácie v odbore poisťovníctva, zhromažďovanie cenných papierov, zúčtovacie obchody (devízový obchod), konzultácie v odbore bankovníctva, konzultácie v odbore financií, sprostredkovanie poistenia, obchodovanie s nehnuteľným majetkom, burzové maklérstvo, úver, úschova cenností, úschova do trezorov, sporenie, oceňovanie a finančné odborné posudky (poistenie, banky, nehnuteľnosti), služby spojené s investovaním a ukladaním do kapitálových fondov, elektronický prevod fondov, finančné riadenie, finančné informácie, inkaso nájomného, nemocenské poistenie, poistenie pri námornej preprave, pôžička (hypotéka), finančné operácie, peňažné operácie, finančné sponzorovanie, pôžičky (finančné), finančné transakcie, životné poistky, správa účtu cenných papierov, finančné online informácie, počítačové interaktívne finančné a bankové informácie, s výnimkou, pokiaľ ide o všetky služby opísané v prihláškach ochrannej známky ako služby zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke technológie osôb poverených platbami,

— trieda 38: telekomunikácie, informačné agentúry (spravodajstvo), najmä v odvetví bankovníctva, komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, rozhlasová komunikácia, telefónna komunikácia, zasielanie písomných správ, prenos písom-

ných správ, vysielanie televíznych programov, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, informácie o telekomunikáciách, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom telefónov, elektronická pošta, prenos správ, prenos správ a obrazu prostredníctvom počítača, mobilná rádiotelefónia, satelitný prenos, telefónne služby, prenos informácií prostredníctvom internetu, intranetu a extranetu, prenos interaktívnych počítačových informácií, prenos informácií z počítačovej databanky, medzinárodné služby prenosu dát medzi počítačovými systémami v sieti, online prenos informácií, s výnimkou, pokiaľ ide o všetky služby opísané v prihláškach ochrannej známky ako služby zdravotnej starostlivosti a zdravotnícke technológie osôb poverených platbami.

3 Dňa 16. januára 2007 žalobkyňa na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 podala odvolania proti rozhodnutiam prieskumového pracovníka.

4 Rozhodnutiami z 10. júla 2007 vo veci R 119/2007-1 (vec T-405/07) a z 12. septembra 2007 vo veci R 120/2007-1 (vec T-406/07) (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“) prvý odvolací senát ÚHVT odvolania žalobkyne zamietol.

5 Na podporu napadnutých rozhodnutí odvolací senát v podstate konštatoval, že vo veci samej príslušnú skupinu verejnosti tvoria priemerní európski spotrebitelia so znalosťou anglického jazyka. Výrazy „p@y“ a „pay“, ktoré znamenajú „platiť“, môžu byť spájané s oblasťou internetu a výpočtovej techniky, lebo priemerný spotrebiteľ je zvyknutý používať internet a elektronické spôsoby platenia na nákupy na diaľku (body 15 a 16 napadnutých rozhodnutí). Priamy a spotrebiteľom bezprostredne vnímateľný odkaz na internetovú sieť, elektronický obchod a všeobecne elektronické komunikácie je posilnený typografickým znakom „@“ použitým v označení P@YWEB CARD (body 15 a 16 napadnutého rozhodnutia vo veci T-405/07). Pokiaľ ide o výraz „web“,

odvolací senát uviedol, že tento výraz sa bežne používa na označenie internetu vo všeobecnosti. Vzhľadom na výrobky a služby, pre ktoré sa zápis požadoval, tento výraz by príslušná skupina verejnosti chápala ako priamy odkaz na internet a ešte všeobecnejšie ako odkaz na počítačové siete (body 17 a 18 napadnutých rozhodnutí). Pokiaľ ide o výraz „card“, odvolací senát sa domnieval, že tento výraz je často používaný v informatickom, finančnom a bankovom jazyku. Priemerný spotrebiteľ by ho chápal ako priamy odkaz na kreditné karty a všeobecnejšie na čipové karty, a nie ako označenie obchodného pôvodu dotknutých výrobkov a služieb (body 19 a 20 napadnutých rozhodnutí). Každý z prvkov, ktoré tvoria prihlasované ochranné známky, teda nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k dotknutým výrobkom a službám (bod 21 napadnutých rozhodnutí).

6 Okrem toho spojenie troch sporných výrazov do jedného celku nie je nezvyčajné v štruktúre a nemení ich vnímanie alebo ich chápanie zo strany príslušnej skupiny verejnosti. Spojenia „p@yweb card“ a „payweb card“ totiž jasne naznačujú, že zmysel troch slov, z ktorých sú slovné spojenia zložené, je úplne rovnaký ako zmysel výrazu zloženého z rovnakých slov, ktoré nebudú pospájané (body 22 až 24 napadnutých rozhodnutí). Aj z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti by štruktúra týchto slovných spojení nepredstavovala vnímateľný rozdiel vo vzťahu k terminológii, ktorá sa používa v bežnom jazyku schopnom označovať ich obchodný pôvod (bod 25 napadnutých rozhodnutí).

7 Pokiaľ ide o význam troch častí uvedených označení, odvolací senát uviedol, že priemerný spotrebiteľ, ktorý je bežne v kontakte s internetovými a elektronickými technológiami, okamžite pochopí spojitosť medzi týmito technológiami a výrobkami a službami, ktoré s nimi súvisia, na strane jednej a výrazmi „pay“ alebo „p@y“, „web“ a „card“, ktoré sa bežne používajú v žargóne informatiky a elektronického obchodu, na strane druhej (bod 27 napadnutých rozhodnutí). Spojenie týchto troch častí spojených s dotknutými výrobkami a službami by teda bolo príslušnou skupinou verejnosti chápané ako označenie karty, ktorú možno použiť na nákupy prostredníctvom internetu alebo všeobecnejšie ako nové informačné a komunikačné elektronické technológie (bod 28 napadnutých rozhodnutí).

8 Prihlasované ochranné známky sa v podstate zameriavajú na podnecovanie spotrebiteľa kúpiť predmetné výrobky a používať predmetné služby s cieľom prostredníctvom karty uskutočniť online platbu. To sa vzťahuje na „fotografické, kinematografické, signalizačné prístroje a nástroje, regulátory (kontrolné prístroje a nástroje), prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; nahrané disky a gramofónové dosky, elektronické diáre, automatické distribučné stroje, automatické rozvádzače, video pásky, automaty na predaj vstupeniek, automaty na zasielanie informácií o stave účtu, výpisov z účtu, fotoaparáty (kinematografické prístroje), videokamery, videokazety, CD disky, čítačky čiarových kódov, kompaktné disky (audio video), kompaktné optické disky, prístroje na overenie pravosti bankoviek, diskety, nosiče magnetických dát, nosiče optických dát, video obrazovky, prístroje na spracovanie dát, prístroje na interkomunikáciu, rozhrania (počítačové), prehrávače (počítačové), software (nahrané programy), monitory (počítačové programy), počítače, periférne zariadenia počítačov, nahrané počítačové programy, nahrané programy operačného systému (pre počítače), telefónne stanice, prijímače (audio, video), telefónne prístroje, televízne prístroje, prístroje na zaznamenávanie času, vysielače (telekomunikácie), centrálne spracovateľské jednotky (procesory)“, ktoré patria do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody. Všetky tieto výrobky majú špecifickú a nevyhnutnú funkciu zabezpečiť vykonávanie telekomunikačných, bankových a finančných služieb, ktoré sú potrebné na realizáciu platieb online (body 30 a 31 napadnutých rozhodnutí).

9 Navyše prihlasované ochranné známky môžu ako celok slúžiť na označenie druhu a aj účelu „pamäťových kariet alebo kariet s mikroprocesorom, magnetických kariet, identifikačných magnetických kariet alebo kariet s mikroprocesorom, platobných, kreditných alebo debetných magnetických kariet alebo karty s mikroprocesorom, nosičov magnetických dát, prístrojov predplatného pre televízne prijímače“, ktoré patria do rovnakej triedy. Podľa odvolacieho senátu tieto výrobky sú čipovými kartami, ktoré môžu byť použité ako platobný prostriedok cez internet. Navyše špeciálnou funkciou týchto výrobkov je zabezpečiť vykonávanie komunikačných služieb a elektronického prenosu informácií, ktoré ponúka žalobkyňa a ktoré sú nevyhnutné na realizáciu nákupov na diaľku. Z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti existuje priama a konkrétna súvislosť medzi prihlasovanými ochrannými známkami a týmito výrobkami (body 32 a 33 napadnutých rozhodnutí).

10 Čisto informatívna a reklamná povaha prihlasovaných ochranných známok vo vzťahu k službám patriacim do tried 36 a 38 v zmysle Niceskej dohody je prekážkou, ktorá zabraňuje tomu, aby tieto služby boli príslušnou skupinou verejnosti vnímané ako označenie obchodného pôvodu. Hlavným a vedľajším cieľom týchto služieb je poskytovanie služieb elektronickej telekomunikácie vrátane služieb poskytovaných cez internet, ako aj online služieb v oblasti bankovníctva, finančníctva a poistenia (bod 34 napadnutých rozhodnutí). Pokiaľ ide o služby patriace do triedy 36, odvolací senát konštatoval, že prihlasované ochranné známky prinášajú jasnú informáciu, t. j. že informácie a operácie týkajúce sa dotknutých služieb môžu byť využité a realizované na diaľku vďaka platobnej karte, ktorou je možné platiť cez internet alebo vo všeobecnosti cez počítačovú sieť. Keďže sa služby, ktoré patria do triedy 38, týkajú postupov prenosu elektronických informácií, priamo súvisia s fungovaním a využívaním internetu a všeobecnejšie s novými informačnými technológiami (body 35 a 36 napadnutých rozhodnutí).

11 Z toho vyplýva, že prihlasované ochranné známky ako celok sú v zásade vnímané ako obchodná prezentácia predmetných výrobkov a služieb a že ich hlavnou, ak nie výlučnou funkciou, je informovať dotknutého spotrebiteľa, že prezentovaný výrobok alebo služba mu umožňujú uskutočniť platbu online pomocou karty (bod 37 napadnutých rozhodnutí).

12 Odvolací senát na základe toho dospel k záveru, že prieskumový pracovník správne rozhodol, že dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 bráni zápisu prihlasovaných ochranných známok. Odvolací senát rozhodol, že za týchto podmienok netreba rozhodnúť o eventuálnom uplatnení článku 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia (body 39 a 40 napadnutých rozhodnutí).

Návrhy účastníkov konania

13 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutia,

— zapísal prihlasovanú ochrannú známku pre všetky výrobky a služby, ktoré patria do tried 9, 36 a 38 v zmysle Niceskej dohody.

14 Na pojednávaní žalobkyňa v odpovedi na otázku Súdu prvého stupňa upresnila, že žiada len zrušenie napadnutých rozhodnutí a vzdáva sa druhého bodu návrhov, čo sa zapísalo aj do zápisnice z pojednávania.

15 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

1. *Tvrdenia účastníkov konania*

16 Žalobkyňa predkladá jediný žalobný dôvod, ktorý sa týka porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

17 Po prvé žalobkyňa v podstate tvrdí, že výraz „pay“ alebo „p@y“ odkazuje na sloveso „platiť“ a nijako nesúvisí s oblasťami internetu a výpočtovej techniky. Okrem toho v prípade označenia P@YWEB CARD je prvok „p@y“ neobvyklý a prekvapujúci tým, že obsahuje znak zavináč.

18 Po druhé, pokiaľ ide o výraz „web“, žalobkyňa tvrdí, že anglofónna verejnosť tento pojem chápe ako označenie pre sieť, pavučinu nebo spleť a analogicky akékoľvek spojenie alebo zložitú sieť, ktorá zahŕňa väzby a rozvetvenia a nechápe ho ako priamy odkaz na internet alebo na počítačové siete. Výraz „web“ môže byť spájaný s internetom a s inými telekomunikačnými sieťami len ako skratka výrazu „world wide web“ a v takom prípade sa použije určitý člen „the“.

19 Po tretie žalobkyňa uplatňuje, že výraz „card“ znamená predovšetkým kus papiera alebo kartónu a spotrebiteľ ho nechápe ako odkaz na oblasť informatiky, bankovníctva alebo finančníctva.

20 Po štvrté, pokiaľ ide o neobvyklé spojenia „payweb“ alebo „p@yweb“, ktorých obe časti nepatria do rovnakej oblasti a evokujú odlišné pojmy, žalobkyňa tvrdí, že toto spojenie nemá pre anglofónneho spotrebiteľa priamy, určitý a bezprostredne identifikovateľný význam z hľadiska dotknutých výrobkov a služieb, a má teda rozlišovaciu spôsobilosť. Tak je tomu aj v prípade vzájomného spojenia slov „pay“ alebo „p@y“ s „web“ a „card“, ktoré vyžaduje hĺbkovú analýzu a nie je v súlade s pravidlami anglickej syntaxe.

21 Z tohto dôvodu prihlasované ochranné známky sú arbitrárnymi spojeniami v súvislosti s dotknutými výrobkami a službami, ktoré vyplývajú z nezvyčajného a osobitého spojenia výrazov „pay“ alebo „p@y“ s „web“ a „card“ a nemajú jasný a ihneď identifikovateľný význam. Odvolací senát totiž k tomuto záveru mohol dospieť len na základe zložitejšieho uvažovania, pričom riadne informovaný priemerný spotrebiteľ by týmto spôsobom neuvažoval. Vzhľadom na nedostatok priameho, určitého a bezprostredného významu pre príslušnú skupinu verejnosti, nemôžu byť prihlasované ochranné známky považované za známky, ktoré opisujú dotknuté výrobky a služby alebo ich vlastnosti a z tohto hľadiska majú rozlišovaciu spôsobilosť.

22 Pokiaľ ide o výrobky, ktoré patria do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody a sú uvedené v bode 8 vyššie, žalobkyňa napáda ako zjavne nesprávne tvrdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého všetky tieto výrobky majú špecifickú a nevyhnutnú funkciu zabezpečiť vykonávanie telekomunikačných, bankových a finančných služieb, ktoré sú potrebné na realizáciu platieb online. Vo vzťahu k týmto výrobkom prihlasované ochranné známky nie sú vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako označenie ich obchodného pôvodu. Len na základe zložitého uvažovania mohol odvolací senát dospieť k záveru

o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti v súvislosti s dotknutými výrobkami a službami, pričom riadne informovaný priemerný spotrebiteľ by týmto spôsobom neuvažoval.

23 Pokiaľ ide o ostatné výrobky, ktoré patria do triedy 9, ktoré sú citované v bode 9 vyššie, žalobkyňa sa, najmä z dôvodov uvedených v bodoch 21 a 22 vyššie, domnieva, že aj toto posúdenie zo strany odvolacieho senátu je zjavne nesprávne. Napokon z analogických dôvodov žalobkyňa tvrdí, že posúdenie služieb, ktoré patria do tried 36 a 38 v zmysle Niceskej dohody, je zo strany odvolacieho senátu takisto zjavne nesprávne.

24 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy dospela žalobkyňa k záveru, že prihlasované ochranné známky majú pre všetky dotknuté výrobky a služby rozlišovaciu spôsobilosť a nemajú opisný charakter.

25 ÚHVT vyvodil záver, že v podstate žaloby treba zamietnuť z dôvodu, že prihlasované ochranné známky ako celok sú jednak považované za platobnú kartu pre elektronické transakcie cez internet a jednak za kartu, ktorá umožňuje prístup k plateniu cez internet.

26 Pokiaľ ide o prvý z týchto významov, ÚHVT uvádza, že označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD priamo opisujú povahu alebo účel magnetických platobných kariet alebo kariet s mikroprocesorom, platobných, kreditných alebo debetných magnetických kariet, ako aj pamäťových kariet alebo kariet s mikroprocesorom, ktoré patria do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody, v rozsahu, v akom môžu byť použité ako platobné karty. Rovnaká úvaha platí aj v prípade služieb kreditných a debetných kariet, ktoré

patria do triedy 36, a všeobecnejšie v prípade akýchkoľvek realitných a finančných služieb, na ktoré sa vzťahujú prihlasované ochranné známky a ktoré predovšetkým slúžia na prevod sumy peňazí. Tento význam opisuje aj funkciu všetkých výrobkov výpočtovej techniky, ktoré patria do triedy 9, ako aj telekomunikačných služieb, ktoré patria do triedy 38 a ktoré sú nevyhnutným doplnkom uplatňovania počítačového systému pre platby cez internet.

27 Pokiaľ ide o druhý z týchto významov, ÚHVT tvrdí, že opisuje povahu alebo funkciu magnetických kariet alebo identifikačných magnetických kariet s mikroprocesorom, ktoré patria do triedy 9, pretože tieto výrobku umožňujú identifikáciu užívateľa internetu s cieľom zabezpečiť dôvernosť vymieňaných informácií alebo uskutočňovaných transakcií cez internet. To isté platí aj pre nosiče magnetických dát a nosiče optických dát patriacich do rovnakej triedy v rozsahu, v akom tieto nosiče majú podobu kariet a umožňujú prístup k plateniu cez internet. Tento význam opisuje aj funkciu telekomunikačných služieb, ktoré patria do triedy 38.

28 Prihlasované ochranné známky opisujú funkciu všetkých týchto služieb, ktorých spoločným prvkom môže byť (platený) príjem alebo prenos informácií cez internet. To sa týka služieb rozhlasovej komunikácie, vysielania televíznych programov, rozhlasového vysielania, televízneho vysielania, mobilnej rádiotelefónie, satelitného prenosu, telefónnych služieb, pretože je známe, že internet umožňuje príjem rádiového a televízneho vysielania, ako aj telefónnu komunikáciu.

29 Podľa ÚHVT teda prihlasované ochranné známky sa skôr chápu ako označenie povahy, účelu alebo spôsobov fungovania dotknutých výrobkov a služieb než ako odkaz na ich obchodný pôvod. Žiaden z uvedených prvkov príslušnej skupine verejnosti neumožňuje ľahko a okamžite si ich zapamätať ako rozlišovacie ochranné známky pre tieto výrobky a služby.

2. *Posúdenie Súdom prvého stupňa*

Pripomenutie relevantného právneho rámca a judikatúry

30 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 do registra sa nezapíšu „ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť".

31 Pojem všeobecný záujem, ktorý tvorí základ článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je neoddeliteľný od základnej funkcie ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, ktorá mu umožní odlíšiť tento tovar alebo túto službu bez možnej zámeny od tovarov alebo služieb iného pôvodu (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C-304/06 P, Zb. s. I-3297, bod 56 a tam citovanú judikatúru).

32 Rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle tohto ustanovenia má aj ochranná známka, ktorá je spôsobilá identifikovať výrobok, pre ktorý sa zápis žiada, ako výrobok pochádzajúci od určitého podniku, a teda odlíšiť tento výrobok od výrobkov iných podnikov (rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. p. I-5089, bod 34). Z tohto dôvodu nie je nutné, aby ochranná známka odovzdávala presnú informáciu, pokiaľ ide o totožnosť výrobcu alebo poskytovateľa služieb. Postačuje, ak ochranná známka umožňuje príslušnej skupine verejnosti odlíšiť výrobok alebo službu, ktoré označuje, od výrobkov alebo služieb iného obchodného pôvodu, a dospieť k záveru, že všetky ňou označené výrobky alebo služby boli vyrobené, uvedené na trh alebo dodané pod kontrolou majiteľa tejto ochrannej známky, ktorému možno pripísať zodpovednosť za ich kvalitu [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. októbra 2008, Inter-IKEA/ÚHVT (Vyobrazenie palety), T-387/06 až T-390/06, neuverejnený v Zbierke, bod 27 a tam citovanú judikatúru].

33 Naopak rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle tohto ustanovenia nemajú označenia, ktoré príslušnej skupine verejnosti neumožňujú pri neskoršom nadobúdaní predmetných tovarov alebo služieb zopakovať nákupnú skúsenosť, ak bola pozitívna, alebo sa jej vyhnúť, ak bola negatívna. To sa týka predovšetkým označení, ktoré sú všeobecne používané na uvádzanie na trh dotknutých tovarov alebo služieb. Tieto označenia totiž sú označeniami, u ktorých sa predpokladá, že nie sú spôsobilé vykonávať základnú funkciu ochrannej známky, a to funkciu označenia pôvodu dotknutého výrobku alebo dotknutej služby [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. marca 2008, Compagnie générale de diététique/ÚHVT (GARUM), T-341/06, neuverejnený v Zbierke, bod 29 a tam citovanú judikatúru].

34 Napokon rozlišovacia spôsobilosť musí byť posúdená jednak z pohľadu výrobkov a služieb, pre ktoré je zapísanie požadované, jednak z pohľadu jej vnímania príslušnou skupinou verejnosti, to znamená priemerným spotrebiteľom, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (rozsudok Vyobrazenie palety, už citovaný v bode 32 vyššie, bod 28 a tam citovaná judikatúra).

O vnímaní prihlasovaných ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti

Všeobecné informácie

35 Pokiaľ ide najprv o určenie príslušnej skupiny verejnosti, treba konštatovať, že výrobky a služby, ktoré patria do tried 9, 36 a 38 v zmysle Niceskej dohody a pre ktoré je v prejednávanom prípade žiadaný zápis, sa týkajú najmä elektroniky, výpočtovej techniky, využívania komunikačných sietí a výmeny dát, elektronických, počítačových a telekomunikačných prístrojov a nosičov, ako aj obchodných transakcií, ktoré patria do odvetvia finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva a odvetvia realít a ich príjemcami sú všetci európski priemerní spotrebitelia. Vzhľadom na to, že sa prihlasované ochranné

známky skladajú z troch výrazov, ktoré pochádzajú z anglického jazyka a že používanie tohoto jazyka je časté vo finančnej oblasti, ako aj v oblastiach bankovníctva, elektroniky a výpočtovej techniky, do ktorých vyššie uvedené triedy patria, odvolací senát vzal správne do úvahy priemerného anglofónneho spotrebiteľa, resp. spotrebiteľa so základnou znalosťou anglického jazyka, ktorý v každom prípade je veľmi významnou súčasťou príslušnej európskej skupiny verejnosti.

36 Následne treba skúmať, či odvolací senát správne analyzoval význam troch častí prihlasovaných ochranných známok vezmúc do úvahy každý prvok jednotlivo a v ich vzájomnej súvislosti z hľadiska vnímania príslušnej skupiny verejnosti s cieľom rozhodnúť o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti v súvislosti s výrobkami a službami, pre ktoré sa zápis žiada.

37 Ako už upresnila judikatúra, v prípade slovných označení pozostávajúcich z viacerých slov treba zohľadniť hlavný význam každého slova, ktorý sa stanoví na základe všetkých slov, ktoré označenie tvoria, a nie na základe významu len jedného z daných slov [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. novembra 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/ÚHVT (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T-28/06, Zb. s. II-4413, bod 32]. Pokiaľ ide o kombinovanú ochrannú známku, skúmanie jej rozlišovacej spôsobilosti sa nemôže obmedziť na posúdenie každého z jej výrazov alebo prvkov samostatne, ale musí byť v každom prípade založené na celkovom vnímaní týchto ochranných známok príslušnou skupinou verejnosti, a nie na predpoklade, že prvky, ktoré jednotlivo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, nemôžu túto spôsobilosť nadobudnúť ani v prípade, ak sú skombinované (rozsudok Eurohypo/ÚHVT, už citovaný v bode 31 vyššie, bod 41). Inými slovami povedané na účely posúdenia, či ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť, je relevantný celkový dojem, ktorý vyvoláva, to však neznamená, že by nebolo možné pri komplexnom posúdení najskôr vykonať postupné preskúmanie jednotlivých prvkov použitých pri tejto ochrannej známke (rozsudok Súdneho dvora z 25. októbra 2007, Develey/ÚHVT, C-238/06 P, Zb. s. I-9375, bod 82).

38 Prihlasované ochranné známky treba teda analyzovať nielen z hľadiska rôznych častí, z ktorých pozostávajú, a ich vzájomných vzťahov, ale aj z hľadiska celku, ktorý tvoria.

O troch častiach, z ktorých prihlasované ochranné známky pozostávajú, a o ich vzájomných vzťahoch

39 Pokiaľ ide o anglický výraz „pay“ alebo „p@y“, odvolací senát správne konštatoval, že výraz znamená „platiť“, nahradenie písmena „a“ typografickým znakom „@“ — ktorý pozostáva len z malého písmena „a“ písaného kurzívou a umiestneného vo vnútri kruhu — nemá výrazný dopad na vnímanie tohoto výrazu priemerným spotrebiteľom. Ako uvádza ÚHVT, skutočnosť, že v anglickom jazyku je toto slovo používané najmä ako sloveso, nebráni jeho použitiu ako podstatného mena, ako napr. v spojeniach „payTV“ alebo „payphone“. Je teda nutné konštatovať, že z pohľadu priemerného spotrebiteľa výraz „pay“ alebo „p@y“ vyvoláva silnú asociáciu s bankovníctvom alebo finančníctvom.

40 Žalobkyňa súčasne neoprávnene spochybňuje, že existuje vzájomná súvislosť medzi výrazom „pay“ alebo „p@y“ na jednej strane a oblasťou informatiky a internetu na druhej strane. Pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku vo veci T-405/07, vyplýva takýto vzťah zo samotnej skutočnosti, že výraz „p@y“ obsahuje zavináč, čo odkazuje na internet a najmä na mail, t. j. elektronickú komunikáciu cez internet.

41 Navyše prihlasované ochranné známky kombinujú výraz „pay“ alebo „p@y“ s výrazmi „web“ a „card“, vzájomná spojitosť medzi výrazmi „pay“ alebo „p@y “ a „web“ je obzvlášť silná, pretože sú spojené do jediného slova. Vzhľadom na asociáciu výrazu „web“ s výpočtovou technikou (pozri bod 42 nižšie) odvolací senát správne dospel v bode 16 napadnutých rozhodnutí k záveru, že príslušná skupina verejnosti bezprostredne vníma výraz „pay“ alebo „p@y“ ako výraz spojený s internetom a elektronickými platbami, čo je aj prípad nákupu na diaľku alebo prístup k plateniu cez komunikačnú sieť.

42 Pokiaľ ide o výraz „web“, treba zamietnuť tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého daný výraz v prvom rade znamená „sieť“, „pavučinu“ alebo „spleť“ a dostatočne nesúvisí s oblasťou informatiky alebo internetu. Dnes výraz „web“ je súčasťou základného anglického slovníka výpočtovej techniky a obsahuje odkaz na internet, ktorý tvorí bežne známu a široko využívanú elektronickú a počítačovú infraštruktúru. Toto potvrdzuje skratka názvov domén „www“, ktorá skracuje výraz „world wide web“, alebo označuje výrazy ako „surf the web“, ktorými sa označujú činnosti spojené s vyhľadávaním na internete. Odvolací senát teda v bodoch 17 a 18 napadnutých rozhodnutí správne konštatoval, že výraz „web“ je priemerným spotrebiteľom bezprostredne chápaný ako priamy odkaz na internet a všeobecnejšie na počítačové siete.

43 Pokiaľ ide o výraz „card“, odvolací senát správne rozhodol, že v bežnej angličtine tento výraz veľmi často označuje kreditné alebo debetné karty, vrátane čipových kariet (body 19 a 20 napadnutých rozhodnutí). Tato asociácia s finančníctvom a bankovníctvom nie je spochybnená skutočnosťou, že hlavné všeobecné anglické slovníky definujú tento výraz aj ako výraz označujúci kus papiera alebo kartónu. Vo veci samej je táto konotácia ešte viac zosilnená spojením výrazu „card“ s výrazom „pay“ alebo „p@y“, aj keď v prípade prihlasovaných ochranných známkach tieto výrazy sú oddelené medzerou.

44 Treba odmietnuť aj tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého neexistuje nijaká spojitosť medzi výrazom „card“ a oblasťou informatiky alebo internetu. Najmä skutočnosť, že pomocou karty je možné platiť v komunikačnej sieti prostredníctvom verejného alebo súkromného elektronického terminálu a je možné nakupovať služby alebo výrobky online vďaka kreditnej karte sa stala rozšíreným fenoménom pre európskeho priemerného spotrebiteľa [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. novembra 2008, CFCMCEE/ÚHVT (SURFCARD), T-325/07, neuverejnený v Zbierke, body 56 a 67].

45 Z tohto dôvodu vzhľadom na význam výrazu „pay“ alebo „p@y“ (platiť) a jeho úzku spojitosť jednak s výrazom „web“, s ktorým je spojený, a jednak s výrazom „card“, ktorý znamená najmä bankovú, kreditnú alebo debetnú kartu, si teda priemerný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, musí bez dlhého rozmýšľania nutne spojiť tieto tri jednotlivé prvky s oblasťami finančníctva a bankovníctva v širšom zmysle, ako aj s oblasťami výpočtovej techniky a internetu.

O posúdení prihlasovaných ochranných známok ako celku

46 Treba uviesť, že slovné označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD sú zložené z hlavného podstatného mena (card) a z dvoch podstatných mien, ktoré plnia doplňujúcu úlohu (pay alebo p@y a web). Hlavné podstatné meno je oddelené medzerou od dvoch doplňujúcich podstatných mien, ktoré sú spojené do jedného slova. Ako rozhodol odvolací senát v bode 24 napadnutých rozhodnutí, štruktúra tohto spojenia nemá nezvyčajný charakter a je úplne v súlade s lexikálnymi a syntaxovými pravidlami anglického jazyka, rovnako ako neologizmy „payphone“ alebo „payTV“, ktoré sa predovšetkým používajú v oblasti informatiky, elektroniky, médií a telekomunikácií uvedených v triedach 9, 36 a 38 v zmysle Niceskej dohody (pozri v tomto zmysle analogicky rozsudok SURFCARD, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 53).

47 V tejto súvislosti treba doplniť, že spojenia „p@yweb“ a „payweb“, ktoré môžu označovať platenú informačnú alebo elektronickú infraštruktúru, ako aj platené služby ponúkané v tomto kontexte, nemôžu vytvoriť nezvyčajné alebo arbitrárne chápanie prihlasovaných ochranných známok z pohľadu priemerného spotrebiteľa. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že tieto spojenia sú doplnené výrazom „card“, ktorý označuje platobný prostriedok použiteľný v rámci tejto infraštruktúry alebo k nákupu týchto služieb (pozri body 43 a 45 vyššie).

48 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že odvolací senát v bode 24 napadnutých rozhodnutí správne rozhodol, že zmysel spojení „p@yweb card“ a „payweb card“ sa neodlišuje od zmyslu výrazu zloženého z rovnakých slov, ktoré nie sú spojené, a že tieto spojenia ako také nie sú neobvyklé ani arbitrárne.

49 Treba zamietnuť aj argument žalobkyne predložený na podporu jej žaloby vo veci T-405/07, podľa ktorého slovná ochranná známka P@YWEB CARD má rozlišovaciu spôsobilosť z toho dôvodu, že písmeno „a“ je nahradené typografickým znakom „@“, čo je z pohľadu priemerného spotrebiteľa nezvyčajné a prekvapujúce. Z pojmového hľadiska zavináč nie je vymysleným prvkom tejto ochrannej známky, ktorý by u príslušnej skupiny verejnosti viedol k odchýlke od terminológie zaužívanej v bežnom jazyku, t. j. k odchýlke od výrazu „pay“. V rámci internetu a informatiky vychádzajúceho najmä z použitia výrazu „web“ totiž priemerný spotrebiteľ nevenuje osobitnú pozornosť zavináču, ktorého vyobrazenie predstavuje len štylizovanú variantu písmena „a“ (pozri bod 39 vyššie). Žalobkyňa navyše uznala, že výraz „p@y“ možno prirovnať k slovesu „pay“, ktoré znamená „platiť“.

50 Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba dospieť k záveru, že odvolací senát sa v podstate mohol oprávnene domnievať, že by anglofónna príslušná skupina verejnosti vnímala prihlasované ochranné známky, v ich detailoch a aj ako celok, ako karty, ktoré umožňujú buď prístup k plateniu cez informačnú alebo elektronickú komunikačnú sieť akou je internet, alebo elektronickú platbu v rámci obchodných transakcií uskutočňovaných cez takúto sieť.

51 Vzhľadom na takéto vnímanie prihlasovaných ochranných známok zo strany príslušnej skupiny verejnosti, treba skúmať, či tieto ochranné známky majú alebo nemajú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na rôzne dotknuté výrobky a služby, ktoré patria do tried 9, 36 a 38 v zmysle Niceskej dohody.

O rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známok vo vzťahu k dotknutým výrobkom a službám

Úvodné pripomienky

52 Na úvod treba predovšetkým pripomenúť, že v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 najmä označenia, ktoré sú všeobecne používané na uvádzanie na trh dotknutých tovarov alebo služieb, nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to identifikovať pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať pri neskorších nadobúdaniach ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou (pozri judikatúru už citovanú v bode 32 vyššie).

53 Následne treba pripomenúť, že pokiaľ ide o charakter vzťahu medzi označeniami P@YWEB CARD a PAYWEB CARD na jednej strane a dotknutými výrobkami a službami na druhej strane, odvolací senát sa v podstate v bodoch 30 až 37 napadnutých rozhodnutí domnieval, že priemerný spotrebiteľ by prihlasované ochranné známky v zásade vnímal ako obchodnú prezentáciu, ktorá propaguje tieto výrobky a služby bez toho, aby mu umožňovala určiť ich obchodný pôvod. Treba teda konštatovať, že dotknuté výrobky a služby, ktoré patria do tried 9, 36 a 38 v zmysle Niceskej dohody sú veľmi rozdielne a patria do rôznych skupín a kategórií výrobkov a služieb.

54 V tejto súvislosti z judikatúry Súdneho dvora, ktorá sa týka rozsahu povinnosti odôvodnenia zo strany vnútroštátnych orgánov, vyplýva, že z hľadiska dôvodov zamietnutia uvedených v článku 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok

(Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) sa na vec samu uplatňuje analogicky, pretože normatívny obsah tohto ustanovenia je v podstate identický so znením článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. marca 2008, Suez/ÚHVT (Delivering the essentials of life), T-128/07, neuverejnený v Zbierke, bod 33, a z 2. apríla 2008, Eurocopter/ÚHVT (STEADYCONTROL), T-181/07, neuverejnený v Zbierke, bod 42; pozri aj rozsudok Develey/ÚHVT, už citovaný v bode 37 vyššie, body 91 a 92] a že na jednej strane skúmanie absolútnych dôvodov zamietnutia sa musí týkať každého z výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa požaduje zápis ochrannej známky a, na druhej strane, že rozhodnutie, ktorým príslušný orgán zamieta zápis ochrannej známky, musí byť v zásade odôvodnené pre každý z predmetných výrobkov alebo predmetných služieb. Súdny dvor upresnil, že táto povinnosť odôvodnenia súčasne vyplýva aj zo základnej požiadavky, aby akékoľvek rozhodnutie orgánu zamietajúce požívanie práva priznaného právom Spoločenstva mohlo podliehať súdnemu preskúmaniu určenému na zabezpečenie účinnej ochrany tohto práva, a ktoré sa preto musí týkať zákonnosti dôvodov. Predsa však, ak sa rovnaký dôvod zamietnutia uplatní voči kategórii alebo skupine výrobkov alebo služieb, príslušný orgán sa môže obmedziť na komplexné odôvodnenie pre všetky predmetné výrobky alebo služby (rozsudok Súdneho dvora z 15. februára 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Zb. s. I-1455, body 34 až 37).

55 Možnosť ÚHVT komplexne odôvodniť uplatnenie absolútneho dôvodu zamietnutia na kategóriu alebo skupinu výrobkov alebo služieb však nesmie narúšať cieľ povinnosti odôvodnenia podľa článku 253 ES a článku 73 prvej vety nariadenia č. 40/94, ktorý spočíva v tom, že rozhodnutia, ktorými sa zamieta zápis ochrannej známky, musia podliehať účinnému súdnemu preskúmaniu [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. novembra 2007, Wesergold Getränkeindustrie/ÚHVT — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, neuverejnený v Zbierke, bod 62]. Je preto potrebné požadovať, aby dotknuté výrobky alebo služby mali medzi sebou dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť tak, aby tvorili kategóriu alebo skupinu výrobkov či služieb dostatočne homogénnu na to, aby ÚHVT mohol pristúpiť ku komplexnému odôvodneniu [pozri v tomto zmysle analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. decembra 2006, Gagliardi/ÚHVT — Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, neuverejnený v Zbierke, body 91 a 92]. Len skutočnosť, že dotknuté výrobky alebo služby patria do rovnakej triedy v zmysle Niceskej dohody, nepostačuje na tento účel, lebo tieto triedy často obsahujú veľmi veľké množstvo výrobkov alebo služieb, ktoré nevyhnutne dostatočne priamo a konkrétne vzájomne nesúvisia.

56 Chýbajúce alebo nedostatočné odôvodnenie, ktoré je v zmysle článku 253 ES závažnou formou porušenia, však predstavuje dôvod týkajúci sa verejného poriadku, ktorý musí súd Spoločenstva skúmať z úradnej povinnosti [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. apríla 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./ÚHVT — Pelikan (Vyobrazenie pelikána), T-389/03, neuverejnený v Zbierke, bod 85 a tam citovanú judikatúru].

57 Z hľadiska týchto zásad treba skúmať, či odvolací senát dostatočne skúmal a odôvodnil nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známok vo vzťahu k dotknutým výrobkom a službám. Treba totiž zobrať do úvahy skutočnosť, že v zásade už minimálna rozlišovacia spôsobilosť tvorí prekážku uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 [rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júna 2007, IVG Immobilien/ÚHVT (I), T-441/05, Zb. s. II-1937, bod 42] a o to dôležitejšie je, aby ÚHVT túto povinnosť odôvodnenia v súvislosti so všetkými týmito výrobkami a službami dodržiaval.

O výrobkoch s názvom „pamäťové karty alebo karty s mikroprocesorom, magnetické karty, identifikačné magnetické karty alebo karty s mikroprocesorom, platobné, kreditné alebo debetné magnetické karty alebo karty s mikroprocesorom“, „nosiče magnetických dát“ a „prístroje predplatného pre televízne prijímače“, ktoré patria do triedy 9

58 Treba pripomenúť, že v bodoch 32 a 33 napadnutých rozhodnutí odvolací senát v podstate ohľadom výrobkov s názvom „pamäťové karty alebo karty s mikroprocesorom, magnetické karty, identifikačné magnetické karty alebo karty s mikroprocesorom, platobné, kreditné alebo debetné magnetické karty alebo karty s mikroprocesorom, nosiče magnetických dát, prístroje predplatného pre televízne prijímače“, ktoré patria do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody, rozhodol, že prihlasované ochranné známky môžu ako celok slúžiť na označenie druhu, ako aj účelu, lebo uvedené výrobky predstavujú „čipové karty“. Navyše podľa odvolacieho senátu z hľadiska priemerného spotrebiteľa skutočnosť, že sú spojené s platbou cez internet, je vlastnosťou alebo

základnou črtou týchto výrobkov, ktorých špeciálnou a nevyhnutnou funkciou je zaistiť realizáciu služieb komunikácie a elektronického prenosu informácií a uskutočňovanie nákupov na diaľku.

59 V tejto súvislosti treba hneď na úvod uviesť, že v rozsahu, v akom tieto výrobky majú formu karty s magnetickým pásikom, mikroprocesorom alebo čipom, ktorý je schopný prijímať a odovzdávať informácie pomocou (digitálnej) čítačky alebo prístroja na spracovanie dát, čo nebolo preukázané u „nosičov magnetických dát“ (pozri body 63 až 65 nižšie), uvedené výrobky predstavujú z dôvodu podobných, či dokonca totožných vlastností a funkcií homogénnu skupinu výrobkov. Jednak totiž umožňujú prenos informácií a dát, ktoré sú na nich zaznamenané, prostredníctvom takej komunikačnej siete ako internet, káblová alebo satelitná sieť smerom k poskytovateľovi služieb, najmä k poskytovateľovi prístupu na internet, poskytovateľovi telekomunikačných alebo televíznych služieb s cieľom umožniť im identifikovať ich držiteľa, ako aj jeho právo prístupu. Okrem toho tieto karty svojmu držiteľovi umožňujú prístup k dotknutej komunikačnej sieti, aj keď v niektorých prípadoch odplatne, s cieľom prenosu, prijímania a zaznamenávania iných informácií a dát a uskutočňovania niektorých elektronických transakcií, vrátane elektronických platieb pri nákupe na diaľku pozri v tomto zmysle rozsudok SURFCARD, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 64) To platí aj pre „prístroje predplatného pre televízne prijímače“, lebo uvedené prístroje, ako napr. dekóder nebo prijímač platených televíznych programov poskytovaných cez káblovú alebo satelitnú sieť, sú vybavené kartou (často nazývanou „smartcard“), ako aj mechanizmom, ktorý umožňuje vložiť túto kartu, aby bol povolený platený prístup k tejto sieti.

60 V dôsledku toho odvolací senát oprávnene v bode 33 napadnutých rozhodnutí mohol dospieť k záveru, že slovné označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD priamo a konkrétne súvisia s týmito kartami. Samotná skutočnosť, že odvolací senát tieto výrobky v bode 32 napadnutých rozhodnutí kvalifikoval ako „čipové karty“, nemá vplyv na dôvodnosť jeho posúdenia, lebo tieto karty môžu mať rovnaké vlastnosti a funkcie ako magnetické karty a takisto sú vybavené magnetickým pásikom bez toho, aby

priemerný spotrebiteľ nevyhnutne bol schopný odlíšiť jedny karty od druhých a odlíšiť aj ich rôzne vlastnosti a funkcie (pozri v tomto zmysle rozsudok SURFCARD, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 65).

61 Skutočnosť, že odvolací senát v súvislosti s vlastnosťami a funkciami dotknutých výrobkov zároveň posúdil aj opisný charakter prihlasovaných ochranných známok, nemôže spochybniť tento záver. Z ustálenej judikatúry totiž vyplýva, že eventuálne prekrývanie pôsobností niektorých absolútnych dôvodov zamietnutia zápisu ochrannej známky uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 40/94, čo znamená, že najmä slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti výrobkov alebo služieb, môže z tohto dôvodu postrádať rozlišovaciu spôsobilosť v súvislosti s rovnakými výrobkami alebo službami, čo však nevylučuje odôvodnenie nedostatku rozlišovacej spôsobilosti aj z iných príčin (pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora z 12. februára 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, body 18 a 19, a Eurohypo/ÚHVT, už citovaný v bode 31 vyššie, body 54 a 69).

62 V dôsledku toho žalobný dôvod týkajúci sa porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 musí byť zamietnutý v rozsahu, v akom sa týka výrobkov s názvom „pamäťové karty alebo karty s mikroprocesorom, magnetické karty, identifikačné magnetické karty alebo karty s mikroprocesorom, platobné, kreditné alebo debetné magnetické karty alebo karty s mikroprocesorom“ a „prístroje predplatného pre televízne prijímače“, ktoré patria do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody.

63 Po druhé, pokiaľ ide o výrobky s názvom „nosiče magnetických dát“, treba pripomenúť, že odvolací senát v bode 32 napadnutých rozhodnutí na jednej strane rozhodol, že sú zároveň aj čipovými kartami a na druhej strane v bode 33 týchto rozhodnutí rozhodol, že špeciálna a nevyhnutná funkcia týchto výrobkov spočíva v zabezpečení komunikačných služieb a prenose informácií online, ktoré sú potrebné na uskutočnenie nákupu na diaľku. Vo svojich písomnostiach ÚHVT doplnil, že tieto výrobky môžu mať formu kariet, ktoré umožňujú prístup k plateniu cez internet alebo cez inú komunikačnú sieť.

64 Bez ohľadu na to, či sa odvolací senát mohol obmedziť na takéto komplexné odôvodnenie, vyplýva zo zoznamu výrobkov, ktoré patria do triedy 9, tak ako je uvedený v prihláške na zápis, ktorý sa týka „pamäťových kariet alebo kariet s mikroprocesorom, magnetických kariet“ a „nosičov magnetických dát“ ako samostatných výrobkov, že pokiaľ sa nepreukáže niečo iné, nie sú takéto nosiče vo všeobecnosti čipovými kartami a nemajú nutne vlastnosti a funkcie uvedených kariet, tak ako sú uvedené v bode 59 vyššie. Je teda úlohou ÚHVT dokázať, že tieto nosiče môžu mať podobu karty, môžu mať základné vlastnosti a byť týmto spôsobom chápané príslušnou skupinou verejnosti a predložiť v tejto súvislosti konkrétne argumenty, konkrétne dôkazy, čo sa však nestalo. Je to o to viac naliehavejšie z dôvodu, že sa zdá málo pravdepodobné, že by si priemerný spotrebiteľ vlastnosti karty spájal s pevným magnetickým diskom alebo s audiovizuálnou magnetickou páskou (pozri v tomto zmysle rozsudok SURFCARD, už citovaný v bode 44 vyššie, body 71 a 72).

65 Vzhľadom na chápanie významu prihlasovaných ochranných známok z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti, teda ako platobnej karty určenej na elektronické transakcie najmä cez internet alebo na prístup k platenie cez ne, treba vo veci samej konštatovať, že odvolací senát právne dostačujúcim spôsobom nepreukázal, že slovné označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD nemôžu plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to označovať obchodný pôvod výrobkov s názvom „nosiče magnetických dát“.

66 Z tohto dôvodu treba vyhovieť žalobnému dôvodu, ktorý sa týka porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom sa týka posledných uvedených výrobkov.

O iných výrobkoch, ktoré patria triedy 9

67 Pokiaľ ide o ostatné výrobky, ktoré patria triedy 9, už citované v bode 8 vyššie, odvolací senát v podstate v bodoch 30 a 31 napadnutých rozhodnutí všeobecne konštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že prihlasované ochranné známky sú predovšetkým zamerané na podnecovanie spotrebiteľa kupovať dotknuté výrobky a využívať dotknuté

služby, aby mohol pomocou karty uskutočňovať online platby, majú všetky tieto výrobky špeciálnu a nevyhnutnú funkciu zabezpečiť vykonávanie telekomunikačných služieb, bankových a finančných služieb, ktoré sú potrebné na realizáciu takýchto platieb.

68 Na základe veľmi všeobecného a vágneho odôvodnenia a vzhľadom na širokú rozmanitosť a heterogénnosť výrobkov, už citovaných v bode 8 vyššie, ktorých základné vlastnosti nie sú v napadnutých rozhodnutiach opísané, však nie je možne preskúmať, či existuje dostatočne priama a konkrétna súvislosť medzi týmito rôznymi výrobkami a kartami, ktoré majú vlastnosti uvedené v bode 59 vyššie, aby bolo možné zistiť, či ide o homogénnu skupinu výrobkov, ktoré môžu byť predmetom komplexného odôvodnenia, o aké ide v bodoch 30 a 31 napadnutých rozhodnutí.

69 Napadnuté rozhodnutia totiž vôbec neobsahujú ani náznak odôvodnenia, ktoré sa na jednej strane týka dôvodov, na základe ktorých sa odvolací senát domnieva, že tieto výrobky majú spoločné vlastnosti s výrobkami uvedenými v bode 62 vyššie, a preto sú zaradené do homogénnej skupiny, a ktoré sa na druhej strane týka nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označení P@YWEB CARD a PAYWEB CARD osobitne vo vzťahu k týmto výrobkom. V každom prípade veľmi všeobecný opis ich údajnej funkcie, ktorá spočíva v zabezpečení realizácie telekomunikačných služieb a bankových a finančných služieb, ktoré sú potrebné na realizáciu online platieb pomocou karty, zjavne nie je relevantný pre také výrobky ako „fotografické, kinematografické, signalizačné prístroje a nástroje, regulátory (kontrolné prístroje a nástroje)“, „nahrané disky a gramofónové platne, elektronické diáre, automatické distribučné stroje, automatické rozvádzače, video pásky, automaty na predaj vstupeniek, automaty na zasielanie informácií o stave účtu, výpisov z účtu, fotoaparáty (kinematografické prístroje), videokamery“, „videokazety, CD disky, čítačky čiarových kódov, kompaktné disky (audio video), kompaktné optické disky, prístroje na overenie pravosti bankoviek, diskety“ a „telefónne prístroje, televízne prístroje“, ktorých funkcie a vlastnosti môžu byť značne rozdielne. Na základe toho vágny argument, ktorý predložil ÚHVT na pojednávaní, podľa ktorého tieto výrobky podobne ako „web“ kamera sú nevyhnutným príslušenstvom na realizáciu operácií cez informačnú sieť pomocou karty, hoci by bol dôvodný, čo však ÚHVT netvrdil, pokiaľ ide o ostatné výrobky patriace do triedy 9, nemôže napraviť tento nedostatok odôvodnenia v napadnutých rozhodnutiach, pretože ÚHVT nemôže v počas konania na súde dopĺňať odôvodnenia rozhodnutia, ktoré je postihnuté nedostatkom odôvodnenia na základe článku 253 ES (rozsudok Súdneho dvora z 28. júna 2005, Dansk Rørindustri a i./Komisia, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P, Zb. s. I-5425, bod 463; pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. septembra 1998, European Night Services a i./Komisia, T-374/94,

T-375/94, T-384/94 a T-388/94, Zb. s. II-3141, bod 95 a tam citovanú judikatúru; pozri v tomto zmysle aj rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. januára 2005, Confédération nationale du Crédit mutuel/Komisia, T-93/02, Zb. s. II-143, bod 126).

70 Z tohto dôvodu komplexné odôvodnenie uvedené v bodoch 30 a 31 napadnutých rozhodnutí nespĺňa požiadavky článku 253 ES a článku 73 prvej vety nariadenia č. 40/94, ktoré sformulovala judikatúra, už citovaná v bode 54 vyššie, pretože neumožňuje podrobiť napadnuté rozhodnutia účinnému súdnemu preskúmaniu zákonnosti posúdenia odvolacieho senátu v súvislosti s rozlišovacou spôsobilosťou prihlasovaných ochranných známok vo vzťahu k sporným výrobkom, ktoré patria triedy 9 v zmysle Niceskej dohody.

71 Podľa judikatúry, ktorá je citovaná v bode 56 vyššie, treba *ex offo* uplatniť dôvod verejného poriadku založený na nedostatku odôvodnenia a v tejto súvislosti zrušiť napadnuté rozhodnutia.

O službách, ktoré patria do tried 36 a 38

— Pripomenutie dôvodov napadnutých rozhodnutí

72 Pokiaľ ide v súvislosti s napadnutými rozhodnutiami o posúdenie a odôvodnenie nedostatku rozlišovacej spôsobilosti označení P@YWEB CARD a PAYWEB CARD vo vzťahu k dotknutým službám, ktoré patria do tried 36 a 38 v zmysle Niceskej dohody,

treba pripomenúť, že odvolací senát najskôr v bode 34 týchto rozhodnutí všeobecne konštatoval, že tieto označenia majú v súvislosti so všetkými službami, ktoré patria do týchto tried, čisto informačný a reklamný charakter, ktorý bráni tomu, aby boli príslušnou skupinou verejnosti vnímané ako označenie obchodného pôvodu týchto služieb, ktorých hlavným alebo vedľajším cieľom sú elektronické komunikačné služby najmä cez internetovú sieť, internet alebo extranet, ako aj online služby v oblasti bankovníctva, finančníctva a poisťovníctva.

73 Následne odvolací senát v bode 35 napadnutých rozhodnutí rozhodol, že slovné označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD prinášajú v súvislosti so službami, ktoré patria triedy 36, jasnú správu, že informácie a operácie súvisiace s uvedenými službami môžu byť získané a realizované na diaľku vďaka použitiu platobnej karty pripojenej k internetu a všeobecnejšie do informačnej siete. Pokiaľ ide o služby, ktoré patria do triedy 38, odvolací senát v bode 36 napadnutých rozhodnutí rozhodol, že tieto služby, ktoré sa vťahujú na súbor procesov prenosu elektronických informácií predstavujú priamu súvislosť s fungovaním a používaním internetovej siete a všeobecnejšie s novými informačnými technológiami. Preto z pohľadu priemerného spotrebiteľa skutočnosť, že pomocou čipovej karty možno uskutočňovať platobné operácie v tejto sieti je vlastnosťou týchto služieb.

74 Napokon odvolací senát v bode 37 napadnutých rozhodnutí rozhodol, že prihlasované ochranné známky ako celok sú predovšetkým vnímané ako obchodná prezentácia dotknutých výrobkov a služieb a ich hlavnou, ak nie výlučnou funkciou, typickou pre daný výrobok alebo službu, je umožniť realizáciu platieb online pomocou karty.

— O „službách kreditných kariet“ a o „službách debetných kariet“, ktoré patria do triedy 36

75 Pokiaľ ide o „služby kreditných kariet“ a „služby debetných kariet“, ktoré patria do triedy 36, treba konštatovať, že tieto služby sa priamo vzťahujú na karty uvedené v bode 62 vyššie. Ako už Súd prvého stupňa rozhodol (pozri v tomto zmysle rozsudok SURFCARD, už citovaný v bode 44 vyššie, body 75 a 76), tieto služby sú veľmi rôznorodé a zložité. Na jednej strane zahŕňajú služby poskytované bankou, ktorá vydala platobnú kartu, jej zákazníkom, aby sa im umožnilo uvedenú kartu používať prípadne aj prostredníctvom komunikačnej siete. Na druhej strane zahŕňajú aj širokú škálu služieb poskytovaných v rámci širokého výberu rôznych obchodných vzťahov, a to vzťahov medzi bankami, ktoré vydali platobnú kartu, správcami rôznych sietí poverených úhradou uskutočňovaných platieb a obchodníkmi, u ktorých je zákazník oprávnený kartou platiť. Tieto služby musia byť jasne odlíšené od vlastností a funkcií kariet ako takých, ako sú opísané v bode 59 vyššie, lebo prekračujú výlučne dvojstranný obchodný vzťah medzi bankou, ktorá platobnú kartu vydala, a spotrebiteľom.

76 Odvolací senát však v bode 35 napadnutých rozhodnutí správne uviedol, hoci len abstraktne a všeobecne, ohľadom základnej vlastnosti, ktorá je spoločná pre všetky tieto služby, že tieto služby predovšetkým súvisia s operáciami na diaľku uskutočnenými pomocou platobnej karty pripojenej k internetu a všeobecnejšie k informačnej sieti a na ich základe slovné označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD prinášajú jasnú informáciu.

77 Vzhľadom na tieto spoločné vlastnosti a cieľ súvisiaci s oblasťou informatiky a internetu, treba uviesť, že bez ohľadu na ich rôznorodý a zložitý charakter, tieto služby môžu byť zaradené do dostatočne homogénnej skupiny a byť tak predmetom komplexného odôvodnenia. Súčasne najmä vzhľadom na časti „payweb“ a „p@yweb“ prihlasovaných ochranných známok, ktoré označujú spôsob platenia cez elektronickú alebo informačnú sieť, odvolací senát správne rozhodol, že priemerný spotrebiteľ, ktorý je

riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný by uvedené ochranné známky vnímal ako neoddeliteľný celok kariet a služieb, ktoré s nimi súvisia, s cieľom umožniť vďaka týmto kartám platby online.

78 Odvolací senát sa teda mohol v bode 37 napadnutých rozhodnutí oprávnene domnievať, že slovné označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD môžu byť vnímané najmä ako obchodné prezentácie dotknutých výrobkov a služieb v rozsahu, v akom príslušnú skupinu verejnosti informujú, že ide o výrobok alebo službu, ktoré mu umožnia uskutočniť platby online prostredníctvom karty. Existencia priamej a konkrétnej súvislosti medzi prihlasovanými ochrannými známkami na jednej strane a „službami kreditných kariet“ a „službami debetných kariet“, ktoré patria do triedy 36, na druhej strane, môže u tejto skupiny verejnosti vyvolať dojem, že tieto ochranné známky majú funkciu obchodnej prezentácie uvedených služieb, a verejnosť môže dospieť k záveru, že známky nemajú v súvislosti s týmito službami dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

79 Preto odvolací senát napadnuté rozhodnutia odôvodnil dostatočne a správne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom zamietol zápis prihlasovaných ochranných známok pre „služby kreditných kariet“ a „služby debetných kariet“, ktoré patria do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody.

— O ostatných službách, ktoré patria do triedy 36

80 Pokiaľ ide o ostatné služby triedy 36, treba na úvod uviesť, že tieto služby nijako priamo a konkrétne nesúvisia s kartami uvedenými v bode 62 vyššie, ako je to v prípade „služieb kreditných kariet “ a „služieb debetných kariet“, pretože u týchto ostatných služieb ide o značne širokú škálu obchodných operácií, ktoré patria do oblastí realít, bankovníctva, finančníctva a informatiky, ktoré však majú navzájom k sebe veľmi blízko. Následne treba pripomenúť, že z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti na konštatovanie

nedostatku rozlišovacej spôsobilosti postačuje, že prihlasované ochranné známky odkazujú na špeciálnu funkciu alebo vlastnosť dotknutých služieb. Všetky tieto služby pritom majú spoločnú vlastnosť a rovnaký predmet, a to uskutočňovanie obchodných transakcií vo vyššie uvedených odvetviach, vrátane platby kartou, a to prípadne elektronicky. Za týchto podmienok je možné ich kvalifikovať ako služby, ktoré patria do homogénnej skupiny služieb na účel komplexného odôvodnenia. Preto odôvodnenie obsiahnuté v bode 35 napadnutých rozhodnutí, podľa ktorého môžu byť operácie týkajúce sa sporných služieb získané a realizované na diaľku vďaka použitiu platobnej karty pripojenej k internetu a všeobecnejšie k informačnej sieti, umožňuje Súdnemu dvoru vykonať v tejto súvislosti kontrolu zákonnosti, napriek stručnosti odôvodnenia.

81 Z pohľadu priemerného spotrebiteľa totiž existuje dostatočne priama a konkrétna súvislosť medzi slovnými označeniami P@YWEB CARD a PAYWEB CARD na jednej strane a na druhej strane špeciálnou vlastnosťou všetkých ostatných služieb, ktoré patria do triedy 36, t. j. možnosťou uskutočniť pomocou karty platby na diaľku alebo elektronicky v rámci obchodných transakcií, ktoré patria do oblasti realít, bankovníctva, finančníctva a informatiky. Z tohto dôvodu treba konštatovať, že tieto označenia môžu mať len funkciu obchodnej prezentácie uvedených služieb, a možno dospieť k záveru, že nemajú v súvislosti s týmito službami dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

82 Treba však upresniť, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti slovných označení P@YWEB CARD a PAYWEB CARD možno konštatovať len v prípade, keď poskytnutie služieb uvedených v bode 80 vyššie skutočne predpokladá uplatnenie takej karty, akou je karta zdravotného poistenia. Pokiaľ poskytnutie týchto služieb možno zrealizovať bez karty, tieto označenia z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti nemajú dostatočne priamu a konkrétnu súvislosť s týmito službami, pretože uvedená verejnosť by na vytvorenie takejto súvislosti musela uvažovať veľmi zložito. Z tohto dôvodu nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známok sa týka len takých služieb, ktoré patria do triedy 36, ktoré podobne ako „služby kreditných kariet“ a „služby debetných kariet“ vyžadujú použitie karty alebo s ním súvisia (pozri v tomto zmysle analogicky rozsudok SURFCARD, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 82).

83 Za týchto podmienok treba konštatovať, že odvolací senát napadnuté rozhodnutia odôvodnil dostatočne a správne uplatnil článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom zamietol zápis prihlasovaných ochranných známok pre všetky dotknuté služby, ktoré patria do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody.

— O službách, ktoré patria do triedy 38

84 Pokiaľ ide o služby, ktoré patria do triedy 38 s názvom „telekomunikácie, komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov, informácie o telekomunikáciách, elektronická pošta, prenos správ, prenos správ a obrazu prostredníctvom počítača, satelitný prenos, prenos informácií prostredníctvom internetu, intranetu a extranetu, prenos interaktívnych počítačových informácií, prenos informácií z počítačovej databanky, medzinárodné služby prenosu dát medzi počítačovými systémami v sieti, online prenos informácií“, treba uviesť, že podobne ako „služby kreditných kariet“ a „služby debetných kariet“, ktoré patria do triedy 36, tieto služby patria do homogénnej skupiny služieb priamo súvisiacej s oblasťou informatiky a internetu. Navyše z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti majú priamu a konkrétnu súvislosť so slovnými označeniami P@YWEB CARD a PAYWEB CARD v rozsahu, v akom tieto označenia označujú najmä funkciu prenosu údajov cez internet alebo iné komunikačné siete za účelom nákupu na diaľku realizovaného vďaka takým kartám, aké sú opísané v bode 59 vyššie. Možnosť prístupu k internetu alebo iným komunikačným sieťam prostredníctvom karty a prenosu dát a iných elektronických transakcií cez tieto siete, ako napr. nákupy a platby na diaľku, predstavuje vlastnosť, ktorá je spoločná týmto službám. Z tohto hľadiska, ako bolo uvedené v bode 60 vyššie, samotná skutočnosť, že odvolací súd oprel analýzu o „čipové karty“, nemôže spochybniť opodstatnenosť tohto posúdenia (pozri v tomto zmysle analogicky rozsudok SURFCARD, už citovaný v bode 44 vyššie, body 79 a 80).

85 Z tohto dôvodu odvolací senát v bode 37 napadnutých rozhodnutí správne rozhodol, že príslušná skupina verejnosti by slovné označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD vnímala ako neoddeliteľný súbor kariet a služieb, ktoré jej umožňujú realizovať platobné operácie online. V dôsledku toho prihlasované ochranné známky nespĺňajú základnú funkciu, ktorá spočíva v identifikácii obchodného pôvodu sporných služieb.

86 Treba však upresniť, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti slovných označení P@YWEB CARD a PAYWEB CARD možno konštatovať len v prípade, keď poskytnutie služieb uvedených v bode 84 vyššie skutočne predpokladá uplatnenie karty. Pokiaľ poskytnutie týchto služieb možno zrealizovať bez karty, tieto označenia z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti nemajú dostatočne priamu a konkrétnu súvislosť s týmito službami, pretože uvedená verejnosť by na vytvorenie takejto súvislosti musela uvažovať veľmi zložito. Z tohto dôvodu nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známok sa týka len služieb, ktoré patria do triedy 38, ktoré podobne ako „služby kreditných kariet“ a „služby debetných kariet“ vyžadujú použitie karty alebo s ním súvisia.

87 Za týchto podmienok v rozsahu, v akom poskytnutie služieb, ktoré patria do triedy 38 a ktoré sú uvedené v bode 84 vyššie, vyžaduje použitie karty, odvolací senát správne rozhodol, že slovné označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD nemajú dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k týmto službám. Z tohto dôvodu žalobný dôvod, ktorý sa týka porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, treba zamietnuť v rozsahu, v akom sa týka zamietnutia zápisu prihlasovaných ochranných známok pre citované služby.

88 Pokiaľ však ide o ostatné služby, ktoré patria do triedy 38, t. j. služby označené ako „informačné agentúry (spravodajstvo), najmä v odvetví bankovníctva, rozhlasová komunikácia, telefónna komunikácia, zasielanie písomných správ, prenos písomných správ, vysielanie televíznych programov, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom telefónov, mobilná rádiotelefónia, telefónne služby“, napadnuté rozhodnutia

neobsahujú ani náznak odôvodnenia v súvislosti s dôvodmi, pre ktoré sa odvolací senát domnieva, že tieto služby a služby uvedené v bode 84 vyššie patria do homogénnej skupiny, ktorá môže byť odôvodnená jedným komplexným odôvodnením, tak ako je uvedené v bodoch 36 a 37 týchto rozhodnutí. Navyše uvedené rozhodnutia neprinášajú vysvetlenie, ktoré by umožnilo preskúmať dôvodnosť posúdenia odvolacieho senátu, podľa ktorého slovné označenia P@YWEB CARD a PAYWEB CARD nemajú v súvislosti s týmito ostatnými službami dostatočnú rozlišovaciu spôsobilosť.

89 Ak odôvodnenie v bode 36 napadnutých rozhodnutí — podľa ktorého sa dotknuté služby vzťahujú na súbor postupov prenosu elektronických informácií a majú priamu súvislosť s fungovaním a využívaním internetu a všeobecnejšie nových informačných technológií, takže možnosť realizovať platby po tejto sieti prostredníctvom čipovej karty predstavuje vlastnosť týchto služieb — je relevantné pre služby uvedené v bode 84 vyššie, nie je na druhej strane už relevantné pre ostatné služby, ktoré patria do triedy 38. V každom prípade v súvislosti so slovnými označeniami P@YWEB CARD a PAYWEB CARD z tohto všeobecného odôvodnenia nevyplývajú dôvody, pre ktoré uvedené služby u priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, vyvolali dostatočnú priamu a konkrétnu súvislosť s platbami online uskutočňovanými prostredníctvom karty.

90 Okrem toho argument, ktorý dodatočne predložil ÚHVT počas konania na súde, podľa ktorého je známe, že internet umožňuje príjem rozhlasového a televízneho vysielania, ako telefónnu komunikáciu, je vo veci samej irelevantný, pretože ÚHVT v priebehu konania nemôže dopĺňať dôvody rozhodnutia postihnutého nedostatkom odôvodnenia v zmysle článku 253 ES (pozri judikatúru už citovanú v bode 69 vyššie).

91 V dôsledku toho odvolací senát dostatočne neodôvodnil údajný nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známok v súvislosti so službami uvedenými v bode 88 vyššie. Z tohto hľadiska komplexné odôvodnenie uvedené v bodoch 36 a 37

napadnutých rozhodnutí nespĺňa požiadavky článku 253 ES a článku 73 prvej vety nariadenia č. 40/94 do tej miery, do akej neumožňuje podrobiť tieto rozhodnutia účinnému súdnemu preskúmaniu.

92 Podľa judikatúry citovanej v bode 56 vyššie treba *ex offo* uplatniť dôvod verejného poriadku založený na nedostatku odôvodnenia a v tejto súvislosti napadnuté rozhodnutia zrušiť.

Neuplatnenie dôvodu zamietnutia v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94

93 Keďže odvolací senát napadnuté rozhodnutia neoprel o absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. l písm. c) nariadenia č. 40/94, ktorý je založený na opisnom charaktere prihlasovaných ochranných známok (pozri bod 40 týchto rozhodnutí) a žalobkyňa žiada len zrušenie napadnutých rozhodnutí (pozri bod 14 vyššie), nie je uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 predmetom prejednávanej veci v zmysle článku 63 tohto nariadenia, to znamená, že nie je predmetom kontroly zákonnosti, ktorú je súd Spoločenstva povinný vo veci samej vykonať (pozri v tomto zmysle rozsudok SURFCARD, už citovaný v bode 44 vyššie, bod 85 a tam citovanú judikatúru).

94 Keďže tvrdenia žalobkyne, ktoré sa týkajú eventuálneho nedostatku opisného charakteru prihlasovaných ochranných známok sú z tohto dôvodu irelevantné, nemusí ich Súd prvého stupňa posudzovať.

95 Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že treba vyhovieť žalobnému dôvodu, ktorý sa týka porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a zrušiť napadnuté rozhodnutia v rozsahu, v akom konštatujú nedostatok rozlišovacej spôsobilosti prihlasovaných ochranných známok vo vzťahu k:

— výrobkom, ktoré patria do triedy 9, ako sú uvedené v bode 2 vyššie, s výnimkou „pamäťových kariet alebo kariet s mikroprocesorom, magnetických kariet, identifikačných magnetických kariet alebo kariet s mikroprocesorom, platobných, kreditných alebo debetných magnetických kariet alebo kariet s mikroprocesorom“ a „prístrojov predplatného pre televízne prijímače“,

— službám s názvom „informačné agentúry (spravodajstvo), najmä v odvetví bankovníctva, rozhlasová komunikácia, telefónna komunikácia, zasielanie písomných správ, prenos písomných správ, vysielanie televíznych programov, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom telefónov, mobilná rádiotelefónia, telefónne služby“, ktoré patria do triedy 38.

O trovách

96 Podľa znenia článku 87 ods. 3 rokovacieho poriadku môže Súd prvého stupňa v prípade, ak účastníci konania mali úspech len v časti predmetu konania, rozdeliť náhradu trov medzi účastníkov konania alebo rozhodnúť tak, že každý z nich znáša vlastné trovy konania. Za skutkových okolností veci samej z hľadiska čiastočného zrušenia

napadnutých rozhodnutí a predovšetkým z dôvodu nepredloženia návrhu rozdelenia trov konania zo strany žalobkyne, treba rozhodnúť, každý z účastníkov konania znáša vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 10. júla 2007 (vec R 119/2007-1) a z 12. septembra 2007 (vec R 120/2007-1) sa zrušujú v rozsahu, v akom zamietajú zápis slovných označení P@YWEB CARD a PAYWEB CARD ako ochranných známok Spoločenstva pre fotografické, kinematografické, signalizačné prístroje a nástroje, regulátory (kontrolné prístroje a nástroje), prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; nahrané disky a gramofónové dosky, elektronické diáre, automatické distribučné stroje, automatické rozvádzače, video pásky, automaty na predaj vstupeniek, automaty na zasielanie informácií o stave účtu, výpisov z účtu, fotoaparáty (kinematografické prístroje), videokamery, videokazety, CD disky, čítačky čiarových kódov, kompaktné disky (audio video), kompaktné optické disky, prístroje na overenie pravosti bankoviek, diskety, nosiče magnetických dát, nosiče optických dát, video obrazovky, prístroje na spracovanie dát, prístroje na interkomunikáciu, rozhrania (počítačové), prehrávače (počítačové), software (nahrané programy), monitory (počítačové programy), počítače, periférne zariadenia počítačov, nahrané počítačové programy, nahrané programy operačného systému (pre počítače), telefónne stanice, prijímače (audio, video), telefónne prístroje, televízne prístroje, prístroje na zaznamenávanie času, vysielače (telekomunikácie), centrálne spracovateľské jednotky (procesory), ktoré patria do triedy 9, ako aj služby s názvom informačné agentúry**

(spravodajstvo), najmä v odvetví bankovníctva, rozhlasová komunikácia, telefónna komunikácia, zasielanie písomných správ, prenos písomných správ, vysielanie televíznych programov, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom telefónov, mobilná rádiotelefónia, telefónne služby, ktoré patria do triedy 38, v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

2. **V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.**

3. **Caisse fédérale du Crédit mutuel Centre Est Europe (CFCMCEE) a ÚHVT znášajú vlastné trovy konania.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 20. mája 2009.

Podpisy