Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 20. júla 2016*

„Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie SUEDTIROL — Článok 7 ods. 1 písm. c) a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Absolútny dôvod zamietnutia — Zemepisné označenie pôvodu — Opisný charakter“

Vo veci T-11/15,

Internet Consulting GmbH, so sídlom v Brunico (Taliansko), v zastúpení: L. Miori a A. Bertella, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred veľkým odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom,

Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Taliansko), v zastúpení: C. Volkmann, advokát,

vedľajší účastník konania,

ktorej predmetom je návrh na zrušenie rozhodnutia veľkého odvolacieho senátu EUIPO z 10. októbra 2014 (vec R 574/2013-G), týkajúceho sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige a Internet Consulting,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

v zložení: predseda komory M. Prek (spravodajca), sudcovia I. Labucka a V. Kreuschitz,

tajomník: E. Coulon,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 9. januára 2015,

so zreteľom na vyjadrenie EUIPO k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 19. júna 2015,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 8. júna 2015,

* Jazyk konania: nemčina.

so zreteľom na to, že účastníci konania nepredložili návrh na nariadenie pojednávania v lehote troch týždňov od doručenia oznámenia o skončení písomnej časti konania, a vzhľadom na rozhodnutie podľa článku 106 ods. 3 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu o prejednaní žaloby bez ústnej časti konania,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa Internet Consulting GmbH podala 19. augusta 2002 na Úrade Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku ochrannej známky Európskej únie podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)].

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia SUEDTIROL.

3 Služby uvedené v prihláške patria do tried 35, 39 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z uvedených tried zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 35: „Obchodný manažment, obchodná administratíva, kancelárske práce“,

— trieda 39: „Balenie a skladovanie tovaru“,

— trieda 42: „Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; priemyselné analýzy a priemyselný výskum; navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, právne služby“.

4 Prihláška ochrannej známky Európskej únie bola zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 83/2003 z 24. novembra 2003. Ochranná známka bola zapísaná 16. decembra 2011 pod číslom 2826931.

5 Vedľajší účastník konania, Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (Autonómna provincia Bolzano-Alto Adige, Taliansko), požiadal 3. januára 2012, aby bola napadnutá ochranná známka vyhlásená za neplatnú pre všetky služby, ktoré označuje. Svoj návrh založil na článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 spolu s článkom 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia, a to vzhľadom na to, že napadnutá ochranná známka predstavuje zemepisné označenie pôvodu označujúce autonómny región Trentino-Alto Adige/Südtirol (Tridentsko-Horná Adiža/Južné Tirolsko; ďalej len „región Južné Tirolsko“) nachádzajúci sa v severnom Taliansku.

6 Rozhodnutím z 15. februára 2013 zrušovacie oddelenie zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky.

7 Vedľajší účastník konania podal proti tomuto rozhodnutiu odvolanie podľa článku 58 a nasledujúcich nariadenia č. 207/2009.

8 Rozhodnutím z 3. apríla 2014 prvý odvolací senát postúpil odvolanie veľkému odvolaciemu senátu.

9 Rozhodnutím z 10. októbra 2014 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) veľký odvolací senát vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania a vyhlásil neplatnosť napadnutej ochrannej známky na základe článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že táto ochranná známka bola zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7 ods. 1 písm. c) a článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia.

10 Osobitne, pokiaľ ide o prípustnosť návrhu na vyhlásenie neplatnosti, veľký odvolací senát konštatoval, že tento návrh je prípustný, keďže článok 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 stanovuje, že všetky fyzické a právnické osoby majú aktívnu legitimáciu, pričom pojem právnickej osoby zahŕňa aj právnické osoby podľa verejného práva, akou je vedľajší účastník konania.

11 Pokiaľ ide o vecné preskúmanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti, veľký odvolací senát osobitne uviedol, že:

— pojem „südtirol“ je obvyklým označením v nemčine pre najsevernejšiu a zároveň aj jednu z najbohatších oblastí Talianska, ktorej autonómiu uznala talianska ústava,

— existencia takéhoto regiónu je známa príslušnej skupine verejnosti, pozostávajúcej prinajmenšom z talianskych spotrebiteľov a nemecky hovoriacich spotrebiteľov Európskej únie, ktorí majú vedomosť o existencii regiónu Južné Tirolsko, pričom je možné sa domnievať, že napadnutá ochranná známka by mohla u tejto verejnosti odkazovať na zemepisný pôvod služieb, ktoré označuje,

— zemepisný pôvod služieb je jednou z ich charakteristík v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, pričom výraz „suedtirol“ predstavuje zemepisné označenie pôvodu, ktoré je potrebné chrániť vo všeobecnom záujme,

— označené služby nemali iné osobitné charakteristiky, ktoré by mohli relevantných spotrebiteľov viesť k tomu, aby si nespájali označenie „südtirol“ s ich zemepisným pôvodom,

— služby obchodného manažmentu a administratívy, kancelárske práce, služby balenia a skladovania tovaru, vedecké a technologické služby, služby priemyselných analýz a výskumu, služby vývoja počítačového hardvéru a softvéru a právne služby ponúkané pod napadnutou ochrannou známkou budú zo strany príslušných spotrebiteľov vnímané ako pochádzajúce z regiónu Južné Tirolsko, ako poskytované v tomto regióne alebo ako ponúkané podnikom pôsobiacim v tomto regióne,

— skutočnosť, že značný počet podnikov pôsobiacich v regióne Južné Tirolsko používa označenia „südtirol“ alebo „suedtirol“ vo svojich obchodných názvoch potvrdzuje, že takýto pojem predstavuje zemepisné označenie pôvodu.

Návrhy účastníkov konania

12 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie, alebo ho aspoň zmenil tak, že v každom prípade zamietne návrh na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky,

— zaviazal EUIPO na náhradu trov konania.

13 EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

14 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

15 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza dva žalobné dôvody založené jednak na porušení a nesprávnom uplatnení článkov 5 a 56 nariadenia č. 207/2009 a jednak na porušení a nesprávnom uplatnení článku 7 ods. 1 písm. c) a článkov 12 a 52 nariadenia č. 207/2009.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení a nesprávnom uplatnení článkov 5 a 56 nariadenia č. 207/2009

16 Žalobkyňa zastáva názor, že z článku 5 spolu s článkom 56 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že vedľajší účastník konania, ktorý je subjektom verejného práva, nemal spôsobilosť na podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Keďže článok 5 nariadenia č. 207/2009, týkajúci sa oprávnenia stať sa majiteľom ochrannej známky Európskej únie, po zmienke o „každej fyzickej alebo právnickej osobe“ výslovne uvádza „subjekty verejného práva“, zmienka len o samotných „fyzických alebo právnických osobách“ v článku 56 tohto nariadenia vylučuje možnosť subjektov verejného práva podať návrh na vyhlásenie neplatnosti.

17 EUIPO a vedľajší účastník konania odmietajú tieto tvrdenia.

18 Článok 5 nariadenia č. 207/2009 obsahuje všeobecnú definíciu osôb, ktoré môžu byť vlastníkmi ochrannej známky Európskej únie. Uvádza, že „majiteľom ochrannej známky [Európskej únie] môže byť každá fyzická alebo právnická osoba vrátane subjektov verejného práva“.

19 Z uvedeného vyplýva, že subjekty verejného práva sú tu uvedené demonštratívnym spôsobom, ako príklad právnických osôb, ktoré môžu byť majiteľmi takejto ochrannej známky, a že tieto subjekty sú oprávnené vykonávať svoje práva podľa článku 56 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009. Naopak, neexistuje žiaden náznak, že by článok 56 ods. 1 písm. a) rovnakého nariadenia, ktorý sa na rozdiel od článku 5 tohto nariadenia obmedzuje len na to, že osobitne uvádza „všetky fyzické a právnické osoby“, mal byť vykladaný tak, že nezahŕňa subjekty verejného práva. Na dôvody zrušenia alebo neplatnosti, a osobitne na absolútne dôvody neplatnosti podľa článku 52 nariadenia č. 207/2009, sa totiž môže odvolať ktorákoľvek osoba, bez ohľadu na jej súkromnoprávnu alebo verejnoprávnu povahu, pričom z tohto dôvodu článok 56 ods. 1 písm. a) *in fine* uvedeného nariadenia vyžaduje len to, aby mala „procesnú spôsobilosť“. Preto, v rozpore s tým, čo uvádza žalobkyňa, chýbajúcu výslovnú zmienku o subjektoch verejného práva v článku 56 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 nie je možné vykladať tak, že by tým boli vylúčené z rozsahu pôsobnosti tohto ustanovenia.

20 Preto veľký odvolací senát neporušil články 5 a 56 nariadenia č. 207/2009, keď rozhodol, že vedľajší účastník konania mal spôsobilosť na podanie návrhu na vyhlásenie neplatnosti napadnutej ochrannej známky.

21 Prvý žalobný dôvod je teda potrebné zamietnuť.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení a nesprávnom uplatnení článku 7 ods. 1 písm. c) a článkov 12 a 52 nariadenia č. 207/2009

22 Žalobkyňa tvrdí, že veľký odvolací senát porušil článok 7 ods. 1 písm. c), ako aj články 12 a 52 nariadenia č. 207/2009, keď dospel k záveru, že napadnutá ochranná známka predstavuje zemepisné označenie pôvodu týkajúce sa miesta známeho príslušnej skupine verejnosti, ktoré informuje o zemepisnom pôvode dotknutých služieb, a nie o ich obchodnom pôvode.

23 Konkrétne, článok 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia zakazuje zápis zemepisného označenia pôvodu výlučne vtedy, keď toto označenie odkazuje na miesto, ktoré v súčasnosti má alebo by v budúcnosti mohlo mať vzťah s kategóriou označených tovarov alebo služieb, a nie na miesto, kde sú služby poskytované, keďže odkazuje na „zemepisný pôvod“. Okrem toho, na rozdiel od tovarov, služby vo svojej podstate vo všeobecnosti nemajú charakteristiky miesta, kde sú poskytované alebo kde na nachádza sídlo podniku, ktorý ich poskytuje. Preto jediným prvkom, ktorý by mohol charakterizovať služby, je spôsob ich poskytovania alebo kvalita ich poskytovateľa, skôr než ich zemepisný pôvod, s výnimkou tých služieb, ktoré sú v konkrétnom regióne „typické“. Keďže sídlo poskytovateľa alebo miesto poskytovania sa môžu meniť, nemôžu vytvárať neoddeliteľný vzťah medzi službou a územím. Napokon, primeraná pravdepodobnosť spojenia medzi službou a miestom by mala existovať v momente zápisu ochrannej známky, čo vedľajší účastník konania nepreukázal.

24 Okrem toho veľký odvolací senát nezohľadnil vplyv článku 12 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktorý umožňuje tretej strane vložiť označenie „suedtirol“ do svojho mena alebo názvu, aj napriek zápisu napadnutej ochrannej známky. Toto ustanovenie umožňuje zaistiť dostatočné zachovanie disponibility zemepisných označení pôvodu v obchodnom styku.

25 EUIPO a vedľajší účastník konania sa domnievajú, že tieto tvrdenia nie sú dôvodné.

26 Na úvod je potrebné pripomenúť, že podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 sa do registra nezapíšu „ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb“.

27 Okrem toho článok 7 ods. 2 toho istého nariadenia stanovuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti [Únie]“.

28 Podľa článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 „ochranná známka [Európskej únie] sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného [EUIPO] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení práv:… ak bola ochranná známka [Európskej únie] zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7; …“

29 Z judikatúry vyplýva, že článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 sleduje všeobecný záujem, ktorý si vyžaduje, aby sa označenia alebo znaky opisujúce kategórie tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiada zápis, mohli voľne používať všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby boli takéto označenia alebo znaky vyhradené pre jediný podnik z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky [pozri rozsudok z 15. októbra 2003, Nordmilch/ÚHVT (OLDENBURGER), T-295/01, EU:T:2003:267, bod 29 a citovanú judikatúru].

30 Pokiaľ ide konkrétnejšie o označenia alebo znaky, ktoré by mohli slúžiť na označenie zemepisného pôvodu kategórií tovarov, pre ktoré sa žiada zápis ochrannej známky, najmä pokiaľ ide o zemepisné názvy, existuje všeobecný záujem, aby sa uchovala ich dostupnosť, a to najmä z dôvodu ich schopnosti nielen eventuálne poukazovať na kvalitu a iné charakteristiky kategórií príslušných tovarov, ale rovnako tak aj ovplyvniť rôznym spôsobom preferencie spotrebiteľov napríklad tým, že dôjde k spájaniu tovarov s určitým miestom, ktoré môže vyvolávať pozitívne pocity [pozri v tomto zmysle rozsudky zo 4. mája

1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, bod 26, a z 13. septembra 2013, Fürstlich Castell'sches Domänenamt/ÚHVT – Castel Frères (CASTEL), T-320/10, neuverejnený, EU:T:2013:424, bod 43].

31 V rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, sa táto judikatúra taktiež uplatňuje aj na služby [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 7. júna 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/ÚHVT (MunichFinancialServices), T-316/03, EU:T:2005:201, bod 32].

32 Okrem toho je potrebné uviesť, že je vylúčený jednak zápis zemepisných názvov ako ochranných známok, ak tieto názvy označujú určité zemepisné miesta, ktoré sú už preslávené alebo známe pre príslušnú kategóriu tovarov alebo služieb a ktoré teda majú v očiach zainteresovaných kruhov s touto kategóriou istý vzťah, a jednak zápis zemepisných názvov, ktoré by mohli používať podniky, a ktoré musia ostať pre tieto podniky dostupné ako označenia zemepisného pôvodu predmetnej kategórie tovarov alebo služieb [pozri v tomto zmysle rozsudky z 15. októbra 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, bod 31 a citovanú judikatúru, a z 15. januára 2015, MEM/ÚHVT (MONACO), T-197/13, EU:T:2015:16, bod 48].

33 V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, že normotvorca Únie vyhradil odchylne od článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 možnosť zápisu označení, ktoré by mohli slúžiť na označenie zemepisného pôvodu ako kolektívna ochranná známka podľa článku 66 ods. 2 uvedeného nariadenia, a pre určité tovary, ktoré spĺňajú potrebné podmienky, ako chránené zemepisné označenia alebo označenia pôvodu podľa ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, 1992, s. 1; Mim. vyd. 03/013, s. 4) (rozsudok z 15. októbra 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, bod 32).

34 Je však potrebné uviesť, že článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 v zásade nebráni zápisu zemepisných názvov, ktoré príslušná skupina verejnosti nepozná, alebo sú aspoň neznáme ako označenia zemepisného miesta alebo názvov, pre ktoré z dôvodu charakteristík označeného miesta nie je pravdepodobné, že zainteresované kruhy by sa mohli domnievať, že predmetná kategória tovarov alebo služieb pochádza z tohto miesta (pozri v tomto zmysle rozsudky z 15. októbra 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, bod 33 a citovanú judikatúru, a z 15. januára 2015, MONACO, T-197/13, EU:C:2015:16, bod 49).

35 Posúdenie opisného charakteru označenia teda možno vykonať len vo vzťahu jednak k predmetným výrobkom alebo službám a jednak k jeho vnímaniu zo strany príslušnej skupiny verejnosti (rozsudok z 15. októbra 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, bod 34).

36 V prvom rade, pokiaľ ide o príslušnú skupinu verejnosti, je potrebné potvrdiť definíciu, ktorú poskytol veľký odvolací senát v bodoch 36 až 42 napadnutého rozhodnutia. Napadnutou ochrannou známkou je totiž slovné označenie SUEDTIROL, ktoré je zrozumiteľné tak zo strany talianskej verejnosti, ako aj zo strany nemecky hovoriacej verejnosti Únie. Názov „suedtirol“ a nemecký názov „südtirol“ používané na označenie regiónu Južné Tirolsko sú rovnocenné, pričom prvý z nich používa dvojhlásku, ktorá bežne nahrádza písmeno nemeckej abecedy „ü“. Okrem toho niektoré zo služieb označených napadnutou ochrannou známkou, konkrétne služby obchodného manažmentu, obchodnej administratívy, kancelárskych prác, vedecké a technologické služby, služby priemyselných analýz a výskumu, navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, sú zamerané na podniky, ktoré pôsobia v akejkoľvek oblasti hospodárstva, a ktoré predstavujú špecializovaných spotrebiteľov. V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, že aj keby bolo možné domnievať sa, že tieto služby smerujú aj voči individuálnym podnikateľom, tých je rovnako potrebné vnímať ako profesionálov, a teda súčasť odbornej verejnosti. Pokiaľ ide o právne služby (trieda 42) a balenie a skladovanie tovaru (trieda 39), tie smerujú tak voči priemerným spotrebiteľom, ako aj voči odbornej verejnosti. Najväčšiu časť príslušnej skupiny verejnosti teda predstavuje verejnosť, ktorá je zvýšene obozretná.

37 V tomto ohľade už Všeobecný súd rozhodol, že na to, aby označenie spadalo pod zákaz stanovený v článku 7 ods. 1 písm. b) alebo c) nariadenia č. 207/2009, postačuje, aby dôvod odmietnutia existoval voči časti cieľovej skupiny verejnosti, a že v tomto ohľade nie je potrebné skúmať, či aj ostatní spotrebitelia v rámci príslušnej skupiny verejnosti poznajú toto označenie [pozri rozsudok z 25. novembra 2015, bd breyton-design/ÚHVT (RACE GTP), T-520/14, neuverejnený, EU:T:2015:884, bod 29 a citovanú judikatúru].

38 Veľký odvolací senát teda postupoval správne, keď potvrdil, že príslušnú skupinu verejnosti, ktorú je potrebné zobrať do úvahy, predstavuje nemecky hovoriaca verejnosť Talianska a Únie, ako aj taliansky hovoriaca verejnosť Talianska, ktorá má skôr zvýšenú úroveň pozornosti.

39 V druhom rade, vzhľadom na úvahy uvedené v bodoch 26 až 35 vyššie, je pre posúdenie opisného charakteru napadnutej ochrannej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 jednak potrebné stanoviť, či zemepisný pojem predstavujúci navrhovanú ochrannú známku je ako taký vnímaný a známy zo strany príslušnej skupiny verejnosti, a jednak, či tento zemepisný pojem v súčasnosti reprezentuje u príslušnej skupiny verejnosti vzťah k požadovaným službám, alebo či by takýto vzťah mohol odôvodnene vzniknúť v budúcnosti.

40 Avšak, v prvom rade, ako správne uvádza veľký odvolací senát v bodoch 15 až 19, 43 a 44 napadnutého rozhodnutia, výraz „Suedtirol“, ktorý je ekvivalentný nemeckému označeniu „Südtirol“, je vnímaný zo strany príslušnej skupiny verejnosti ako zemepisné označenie odkazujúce na región Južné Tirolsko, ktorý bol známy dlho pred podaním návrhu na zápis napadnutej ochrannej známky, a to z dôvodu jeho histórie, zemepisnej polohy, autonómie, osobitného jazykového režimu a jeho hospodárskeho významu. Tak ako veľký odvolací senát, aj Všeobecný súd zastáva názor, že tieto prvky predstavujú všeobecne známu skutočnosť, čo znamená, že mohli byť známe akejkoľvek osobe alebo byť známe prostredníctvom všeobecne prístupných zdrojov [rozsudok z 22. júna 2004, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, bod 29], a táto skutočnosť existovala už pred podaním uvedeného návrhu.

41 V druhom rade, pokiaľ ide o podmienku existencie vzťahu medzi zemepisným názvom a označenými službami, je potrebné uviesť, že veľký odvolací senát rovnako správne zdôraznil, osobitne v bode 19 napadnutého rozhodnutia, v podstate to, že región Južné Tirolsko je už dlhodobo všeobecne vnímaný ako bohatý región s dynamickým hospodárstvom, ako bolo uvedené v bode 40 vyššie. Všeobecný súd sa domnieva, že to, že región Južné Tirolsko je ekonomicky prosperujúcim regiónom s dynamickým hospodárstvom, predstavuje taktiež všeobecne známu skutočnosť. Okrem toho je rovnako preukázané, ako správne uvádza aj veľký odvolací senát v bode 50 napadnutého rozhodnutia, že služby, ako tie, ktoré označuje napadnutá ochranná známka, sú v zásade ponúkané v každom regióne s istou hospodárskou dôležitosťou. Toto posúdenie v rámci prejednávanej žaloby okrem toho nespochybňujú ani všeobecné námietky žalobkyne, ktoré sú navyše nepreukázané.

42 Navyše platí, že príslušná skupina verejnosti môže vnímať napadnutú ochrannú známku ako odkaz na osobitnú kvalitu týchto služieb, a to napríklad z dôvodu, že tieto služby budú prispôsobené osobitným požiadavkám podnikov pôsobiacich v tomto regióne, vyznačujúcim sa osobitným politickým, administratívnym a jazykovým kontextom (bod 51 napadnutého rozhodnutia). Preto môže použitie takéhoto zemepisného označenia pôvodu viesť v zainteresovaných kruhoch k vyvolaniu pozitívnej predstavy alebo dojmu o osobitných vlastnostiach týchto služieb v zmysle judikatúry [pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. decembra 2011, Mövenpick/ÚHVT (PASSIONATELY SWISS), T-377/09, neuverejnený, EU:T:2011:753, body 44 a 45] a je spôsobilé vyvolať pozitívne pocity v zmysle judikatúry uvedenej v bode 30 vyššie, ak je toto označenie použité v súvislosti s komerčným ponúkaním služieb označených napadnutou ochrannou známkou.

43 Z toho vyplýva, že napadnutá ochranná známka bude vnímaná zo strany príslušnej skupiny verejnosti nielen ako odkaz na zemepisný región, ktorý vyvoláva pozitívne pocity, ale vzhľadom na prosperitu a dynamický vývoj hospodárstva tohto regiónu, aj ako náznak toho, že služby, ktoré označuje,

pochádzajú z tohto regiónu. Okrem toho je potrebné dodať, že vedľajší účastník konania pred veľkým odvolacím senátom preukázal, že značné množstvo podnikov usadených v tomto regióne ponúka služby rovnakej povahy ako služby označené napadnutou ochrannou známkou (bod 55 napadnutého rozhodnutia), a že žalobkyňa nepredložila dôkazy, ktoré by tento záver spochybnili. V dôsledku toho, keď budú takéto služby komerčne ponúkané pod označením napadnutou ochrannou známkou, príslušná skupina verejnosti ju bude vnímať ako označenie ich pôvodu.

44 Navyše v rozsahu, v akom žalobkyňa v podstate tvrdí, že zemepisný názov nemôže popisovať charakteristiky dotknutých služieb, postačuje pripomenúť, že cieľom článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 je predísť monopolizácii zemepisného označenia pôvodu zo strany niektorého z hospodárskych subjektov v neprospech jeho konkurentov. Aj keď platí, že veľký odvolací senát je v zásade povinný preskúmať relevantnosť zemepisného označenia pôvodu v týchto súťažných vzťahoch tým, že preskúma vzťah medzi týmto označením a tovarmi a službami, pre ktoré sa žiada o zápis ochrannej známky, a to predtým, než môže zamietnuť jej zápis na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, rovnako tak platí, že intenzita tejto povinnosti sa môže meniť v závislosti od viacerých činiteľov, ako je rozsah, dobré meno alebo povaha dotknutého zemepisného označenia pôvodu. Pravdepodobnosť, že zemepisné označenie pôvodu by mohlo mať vplyv na súťažné vzťahy, je totiž vysoká, ak ide o veľkú oblasť preslávenú kvalitou širokej škály tovarov a služieb, a je nízka, ak ide o úzko vymedzené miesto, ktorého dobrá povesť sa obmedzuje na obmedzený počet tovarov alebo služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. decembra 2011, PASSIONATELY SWISS, T-377/09, neuverejnený, EU:T:2011:753, bod 41).

45 V prejednávanej veci je nepochybné, že túto pravdepodobnosť je potrebné považovať za vysokú vzhľadom na pozitívne pocity, ktoré môže vyvolať odkaz na Južné Tirolsko pri komerčnom ponúkaní dotknutých služieb. Povinnosť EUIPO preskúmať vzťah medzi pôvodom a službami označenými napadnutou ochrannou známkou je preto potrebné pokladať za menej intenzívnu.

46 V tomto ohľade je potrebné zdôrazniť, že z judikatúry vyplýva, že za okolností, akými sú okolnosti v spore vo veci samej, keď je zemepisné označenie pôvodu už známe alebo preslávené, EUIPO sa môže obmedziť na konštatovanie existencie takéhoto vzťahu, skôr než by vykonal konkrétne preskúmanie existencie takéhoto vzťahu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. decembra 2011 PASSIONATELY SWISS, T-377/09, neuverejnený, EU:T:2011:753, bod 43).

47 V každom prípade je potrebné uviesť, že veľký odvolací senát vykonal v bodoch 51 až 56 napadnutého rozhodnutia konkrétne preskúmanie vzťahu, ktorý by mohol existovať medzi zemepisným označením pôvodu a každou z kategórií služieb označených napadnutou ochrannou známkou, a že toto preskúmanie nie je postihnuté žiadnou chybou.

48 Okrem toho, ako správne uvádza veľký odvolací senát v bode 49 napadnutého rozhodnutia, služby označené napadnutou ochrannou známkou sa nevyznačujú žiadnou osobitnou vlastnosťou, ktorá by mohla príslušnú skupinu verejnosti viesť k tomu, aby si nespájala zemepisné označenie so zemepisným pôvodom týchto služieb. Preto je potrebné v zmysle judikatúry uvedenej v bode 34 vyššie konštatovať, že článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 bráni zápisu dotknutého zemepisného označenia, ktoré je v zainteresovaných kruhoch známe ako označenie zemepisného regiónu, v rozsahu, v akom je pravdepodobné, že zainteresované kruhy by sa mohli domnievať, že dotknuté služby pochádzajú z tohto regiónu (pozri bod 57 napadnutého rozhodnutia).

49 Vzhľadom na všetko, čo bolo uvedené vyššie, je potrebné potvrdiť, že napadnutá ochranná známka bola zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

50 Tento záver nespochybňujú ani rôzne tvrdenia, ktoré uvádza žalobkyňa.

51 V prvom rade žalobkyňa spochybňuje relevantnosť zohľadnenia miesta poskytovania služieb alebo sídla podniku ako kritérií pôvodu. V tomto ohľade postačuje podotknúť, že v prípade kategórií služieb označených napadnutou ochrannou známkou je údaj o mieste bežne používaný a chápaný ako odkaz na sídlo predmetného podniku poskytujúceho dotknuté služby, a teda miesto, z ktorého sú tieto služby v zásade poskytované. Ďalšie prípadné významy tohto zemepisného označenia sú irelevantné, keďže podľa judikatúry postačuje, že predmetné označenie vyjadruje aspoň v jednom z týchto prípadných významov vlastnosť dotknutého tovaru alebo služieb (pozri analogicky rozsudok zo 7. júna 2005, MunichFinancialServices, T-316/03, EU:C:2005:201, bod 33).

52 V druhom rade žalobkyňa tvrdí, že článok 12 písm. b) nariadenia č. 207/2009 postačuje na to, aby zaistil najmä zachovanie disponibility zemepisných označení pôvodu v obchodnom styku, keďže bráni tomu, aby majiteľ ochrannej známky zakázal tretím stranám používanie takýchto označení v ich mene alebo názve alebo na účely poskytovania komerčných informácií.

53 Podľa článku 12 písm. b) nariadenia č. 207/2009 „ochranná známka [Európskej únie] neoprávňuje majiteľa zakázať tretej osobe používať v obchodnom styku… označenia týkajúce sa druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby tovarov alebo poskytovania služby ani iných charakteristík tovarov alebo služieb“.

54 Cieľom tohto ustanovenia v kontexte jeho vzťahu s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, a to osobitne v prípade tých ochranných známok, ktoré do rozsahu tohto ustanovenia nespadajú, pretože nie sú výlučne opisné, nepochybne je najmä zaistiť, aby používanie označení týkajúcich sa zemepisného pôvodu, ktoré tiež predstavujú súčasť komplexných ochranných známok, nespadalo pod zákaz, ktorý môže majiteľ takejto ochrannej známky ukladať na základe článku 9 uvedeného nariadenia, ak sa takéto označenie používa v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode (pozri rozsudok z 15. októbra 2003, OLDENBURGER, T-295/01, EU:T:2003:267, bod 55 a citovanú judikatúru).

55 Je však potrebné uviesť, že za okolností obdobných ako v prejednávanej veci Súdny dvor výslovne rozhodol, že zásade vyplývajúcej z judikatúry uvedenej v bode 30 vyššie, týkajúcej sa všeobecného záujmu sledovaného článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, ktorý preukazuje aj možnosť uvedená v článku 66 ods. 2 uvedeného nariadenia, podľa ktorej odchylne od uvedeného článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, znaky alebo označenia, ktoré môžu slúžiť na označenie zemepisného pôvodu tovarov, môžu predstavovať kolektívne známky, neodporuje článok 12 písm. b) uvedeného nariadenia, pričom ten nemá ani určujúci vplyv na výklad prvého uvedeného ustanovenia. Článok 12 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ktorý osobitne upravuje najmä problémy vznikajúce vtedy, keď dôjde k zápisu ochrannej známky zloženej úplne alebo sčasti zo zemepisného názvu, totiž nezveruje tretím stranám oprávnenie používať takýto názov ako ochrannú známku, ale obmedzuje sa len na zaručenie, že ho môžu používať opisným spôsobom, teda ako označenie týkajúce sa zemepisného pôvodu, a to pod podmienkou, že takéto používanie je v súlade s čestným konaním v priemysle alebo obchode (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, EU:C:1999:230, body 26 až 28).

56 Vzhľadom na to je potrebné konštatovať, že v rozpore s tým, čo uvádza žalobkyňa, záujem na zaistení zachovania disponibility zemepisných označení pôvodu nie je dostatočne chránený obsahom článku 12 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Tvrdenie žalobkyne musí byť preto zamietnuté.

57 S prihliadnutím na uvedené sa musí druhý žalobný dôvod zamietnuť.

58 Z uvedeného vyplýva, že je potrebné zamietnuť žalobu ako celok.

O trovách

59 Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.

60 Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi EUIPO a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Internet Consulting GmbH je povinná nahradiť trovy konania.

Prek Labucka Kreuschitz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 20. júla 2016.

Podpisy