ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 15. októbra 2008 *

Vo veci T-405/05,

Powerserv Personalservice GmbH, predtým Manpower Personalservice GmbH, so sídlom v Sankt Pöltene (Rakúsko), v zastúpení: B. Kuchar, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: G. Schneider, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: nemčina.

Manpower, Inc., so sídlom v Milwaukee, Wisconsin (Spojené štáty), v zastúpení: pôvodne R. Moscona, solicitor, neskôr R. Moscona a A. Bryson, barrister, a napokon A. Bryson a V. Marsland, solicitor,

ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. júla 2005 (vec R 499/2004–4), týkajúcemu sa návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva MANPOWER č. 76 059,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia F. Dehousse a D. Šváby (spravodajca),

tajomník: K. Andová, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. novembra 2005,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 3. marca 2006,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 23. februára 2006,

po pojednávaní z 11. decembra 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 26. marca 1996 podal vedľajší účastník konania Manpower, Inc. na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva 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.

2 Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie MANPOWER.

3 Tovary a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do tried 9, 16, 35, 41 a 42 v zmysle usporiadania Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb na účely zápisu ochranných známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z týchto tried zodpovedajú nasledujúcemu opisu:

— „zvukové kazety; audiovizuálne vzdelávacie prístroje; zvukové kompaktné disky; optické kompaktné disky; počítačový softvér; počítačové programy; magnetofóny; videopásky; videorekordéry; súčiastky a doplnky pre všetky uvedené výrobky“, patriace do triedy 9,

— „knihy; tlačoviny; príručky; časopisy; publikácie; transparenty; vzdelávacie materiály; učebné materiály; súčiastky a doplnky pre všetky uvedené výrobky“, patriace do triedy 16,

— „služby sprostredkovania práce; služby sprostredkovania dočasnej práce“; patriace do triedy 35,

— „organizovanie a vedenie konferencií a seminárov; požičiavanie filmových projektorov a príslušenstva; požičiavanie obrazových záznamov, zvukových záznamov a kinofilmov; organizovanie výstav; výroba videopások a zvukových pások; služby vzdelávania, výcvikov, výučby a školení, všetky spojené s vyučovaním a hodnotením zamestnancov pracujúcich v administratíve, priemysle, ako šoféri a technici; informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb“, patriace do triedy 41,

— „služby profesionálneho poradenstva a expertov v oblasti profesionálneho hodnotenia a smerovania zamestnanca, testy osobnosti, psychologické testy a poradenstvo v kariére; služby testovania osobnosti a psychologického testovania; poradenstvo v oblasti profesionálneho smerovania; hodnotenie zamestnancov na účely zistenia ich profesionálnych schopností; služby profesijných psychologických testov; návrh a vývoj počítačového softvéru; poradenské služby v oblasti hodnotenia, rozvoja a riadenia ľudských zdrojov; poskytnutie dočasného ubytovania; informačné a poradenské služby a príprava správ spojených s uvedenými službami; zásobovacie služby“, patriace do triedy 42.

4 Prieskumový pracovník podal námietky proti prihlasovanej ochrannej známke, ktorú považoval za opisnú v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Vedľajší účastník konania predložil v odpovedi dôkazy o tom, že ochranná známka nadobudla rozlišovacia spôsobilosť v Spojenom kráľovstve a v Nemecku. V dôsledku toho bola ochranná známka zapísaná 13. januára 2000 a uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* 28. februára 2000 pod číslom 76 059.

5 Dňa 27. októbra 2000 podal žalobca, Powerserv Personalservice GmbH, predtým Manpower Personalservice GmbH, pričom sa označoval aj ako PDV Beteiligungs GmbH, návrh na vyhlásenie neplatnosti na základe článku 51 ods. 1 nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania bola zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. c) a článkom 7 ods. 3 uvedeného nariadenia, a z dôvodu, že dokumenty predložené na podporu tvrdenia, podľa ktorého ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, túto skutočnosť nepreukázali vo všetkých významných častiach Európskeho spoločenstva. Vedľajší účastník konania na to reagoval najmä tak, že predložil ďalšie dôkazy o rozlišovacej spôsobilosti, ktorú nadobudla ochranná známka. Rozhodnutím z 29. apríla 2004 výmazové oddelenie ÚHVT zamietlo návrh na vyhlásenie neplatnosti (ďalej len „rozhodnutie výmazového oddelenia“). Toto rozhodnutie bolo odôvodnené tým, že keďže je slovo „manpower“ opisné iba v angličtine, spotrebitelia ho mimo Spojeného kráľovstva a Írska neidentifikujú ako opisné, a že, pokiaľ ide o tieto dve krajiny, majiteľ ochrannej známky preukázal, že táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním. V tomto rámci výmazové oddelenie zohľadnilo aj dôkazy predložené v čase po zápise ochrannej známky.

6 Žaloba, ktorú podal žalobca proti rozhodnutiu výmazového oddelenia, bola zamietnutá rozhodnutím štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. júla 2005 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“). V tomto rozhodnutí odvolací senát najmä po prvé, pokiaľ ide o opisný charakter ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, potvrdil, že slovo „manpower“ má v angličtine opisný charakter pre služby sprostredkovania práce alebo sprostredkovania dočasnej práce, keďže ide o bežný výraz v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Podľa odvolacieho senátu má takisto opisný charakter pre väčšinu výrobkov a služieb patriacich do tried 9, 16, 41 a 42 v zmysle Nicejského dohovoru, pričom toto slovo je podľa neho možné chápať tak, že poukazuje na obsah týchto

výrobkov a týchto služieb, ak sú používané v rámci služieb sprostredkovania práce. Toto slovo sa stalo aj súčasťou nemeckého obchodného jazyka.

7 Po druhé, pokiaľ ide o spotrebiteľov a predmetné územie, odvolací senát potvrdil, že opisný význam slova „manpower“ bol známy pre jednu významnú časť dotknutých spotrebiteľov, a síce pre prípadných zamestnávateľov dočasných zamestnancov a pre osoby vykonávajúce toto zamestnanie v Spojenom kráľovstve, Írsku a Nemecku, Rakúsku, Holandsku, vo Švédsku, v Dánsku a vo Fínsku. Podľa odvolacieho senátu sú služby sprostredkovania dočasnej práce určené nielen osobám, ktoré si hľadajú zamestnanie, ale aj zamestnávateľom, ktorí hľadajú zamestnancov. Týchto posledných uvedených považujú poskytovatelia služieb dokonca za hlavných klientov, keďže ich obrat pochádza z príjmov získaných z prenajímania pracovníkov. Podľa odvolacieho senátu je predmetné slovo pre týchto spotrebiteľov opisné nielen v Spojenom kráľovstve a Írsku, kde je angličtina materinským jazykom, a v germanofónnych krajinách, v ktorých bolo toto slovo prevzaté do slovníkov, ale aj v členských štátoch, v ktorých významná časť klientov ovláda obchodnú angličtinu a má v nej dostatočnú prax. Podľa skúsenosti odvolacieho senátu sú táto znalosť a toto používanie angličtiny osobitne prítomné vo Švédsku, v Dánsku, vo Fínsku a v Holandsku. Odvolací senát zdôraznil, že angličtina je spoločným obchodným jazykom používaným vo svete a je takisto oficiálnym pracovným jazykom mnohých medzinárodných spoločností. Odvolací senát sa domnieval, že v menších krajinách sa študenti, ktorí študujú obchod, počas svojho štúdia často stretávajú s textami vypracovanými v angličtine. Po skončení svojho univerzitného štúdia odchádzajú pracovať na oddelenia ľudských zdrojov alebo obsadzujú iné pracovné miesta v podnikoch zaoberajúcich sa získavaním dočasných zamestnancov. Odvolací senát potvrdil, že sa stretol s mnohými dôkazmi na podporu tejto hypotézy, pričom ich uviedol. Ďalej, pokiaľ ide o iné staršie členské štáty Európskej únie, odvolací senát potvrdil, že zo skúsenosti vyplýva určitá rezervovanosť v používaní angličtiny. Rovnako sa domnieval, že v týchto iných členských štátoch osoby, pre ktoré by slovo „manpower“ mohlo mať opisný význam, nepredstavujú významnú časť dotknutej verejnosti. Pokiaľ ide o článok 159a ods. 1 nariadenia č. 40/94, odvolací senát potvrdil, že vzhľadom na druhý odsek uvedeného článku nebol povinný zohľadniť nové členské štáty, ktoré sú v ňom uvedené.

8 Po tretie, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú nadobudla ochranná známka vedľajšieho účastníka konania ku dňu podania jeho prihlášky, odvolací senát potvrdil, že z dôvodu opisného charakteru uvedenej ochrannej známky vo vyššie uvedených členských štátoch mal vedľajší účastník konania preukázať rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním jeho ochrannej známky v tejto časti Spoločenstva v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94. Odvolací senát potvrdil, že z rozsudku Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, KWS Saat/ÚHVT (Odtieň oranžovej) (T-173/00, Zb. s. II-3843, body 24 až 27), vyplýva, že ak sa ochranná známka považuje za nespôsobilú na zápis podľa článku 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 40/94, je na účely jej zápisu potrebné preukázať, že ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním, ku ktorému došlo vo významnej časti Spoločenstva, v ktorej bola zbavená akejkoľvek rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 40/94. V dôsledku toho musí byť nadobudnutá rozlišovacia spôsobilosť preukázaná v tej časti Spoločenstva, v ktorej existuje absolútny dôvod zamietnutia takej povahy, že zostávajúca časť sa už nemôže považovať za „významnú“ časť. Odvolací senát sa domnieval, že vedľajší účastník konania nepreukázal, že jeho ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť ku dňu podania prihlášky, keďže predložil iba dôkazy týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Nemecka. Tieto dôkazy boli podľa odvolacieho senátu nedostatočné, pretože územie, na ktorom sa mala ochranná známka považovať za spôsobilú na používanie ako opisný výraz, zahŕňa aj Rakúsko, Holandsko, Dánsko, Švédsko a Fínsko.

9 Po štvrté, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť, ktorú nadobudla ochranná známka vedľajšieho účastníka konania po zápise, odvolací senát potvrdil, že na základe dôkazov, ktoré predložil vedľajší účastník konania, bolo možné dospieť k záveru, že uvedená ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 ku dňu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti v ôsmich členských štátoch, v ktorých sa ochranná známka považuje za opisnú. Odvolací senát sa domnieval, že všetky dôkazy, ktoré predložil vedľajší účastník konania, boli prípustné, pretože na ich základe bolo možné rozhodnúť o rozlišovacej spôsobilosti označenia ku dňu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Odvolací senát sa domnieval, že nie je povinný zohľadniť iba dôkazy predložené počas konania o zápise. Uviedol, že podľa článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 sa za relevantnú otázku považuje to, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním kedykoľvek po svojom zápise. Uplatnenie tohto ustanovenia nie je okrem toho podľa odvolacieho senátu vylúčené z toho dôvodu, že sa v ňom výslovne neuvádza článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, teda ustanovenie, ktoré malo byť v prejednávanom prípade v rámci konania o zápise nesprávne vyložené. Odvolací senát ďalej potvrdil, že okolnosť, že uplatnením článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 sa majiteľovi prizná skorší deň vzniku práva prednosti než v prípade, že by podal svoju prihlášku, keď ochranná známka naozaj nadobudne iný význam, nie je rozhodujúca na účely výkladu uvedeného ustanovenia. V tomto

ustanovení, v ktorom sa výslovne zakazuje, aby bola ochranná známka vyhlásená za neplatnú, ak nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť po svojom zápise, sa podľa odvolacieho senátu nevyhnutne pripúšťa, že ochranná známka môže mať deň vzniku práva prednosti, ktorý by nemala, ak by konanie o zápise prebehlo správne.

10 Po piate, pokiaľ ide o posúdenie dôkazov, odvolací senát konštatoval, že vedľajší účastník konania predložil množstvo dôkazov o používaní svojej ochrannej známky vo väčšine krajín Únie. Odvolací senát potvrdil, že vzal na vedomie, že niektoré dôkazy boli predložené po dni podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky. V každom prípade, keďže podľa odvolacieho senátu dôkazy postačovali na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej na dotknutom území ku dňu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti, tento odvolací senát potvrdil, že nie je potrebné rozhodnúť o otázke, či sa za relevantný deň na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej podľa článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 považuje deň podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti, alebo deň prijatia konečného rozhodnutia o návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Okrem toho niektoré dôkazy predložené po dni podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti sa podľa odvolacieho senátu v skutočnosti týkali obdobia pred týmto dňom. Podľa odvolacieho senátu je naopak niekedy možné z neskôr predložených dôkazov vyvodiť záver o rozlišovacej spôsobilosti počas posudzovaného obdobia. Odvolací senát potvrdil, že neignoroval skutočnosť, že je potrebné vykonať náležité posúdenie týchto dôkazov. Okrem toho odvolací senát uviedol, že zohľadnil skutočnosť, že vedľajší účastník konania je podnikom, ktorý pôsobí vo svetovom meradle, z čoho je možné vyvodiť, že jeho činnosť je čiastočne známa aj v krajinách, v ktorých má iba málo kancelárií alebo nemá žiadne kancelárie. Tento záver podľa odvolacieho senátu podporujú rakúske prieskumy verejnej mienky, z ktorých vyplýva, že mnohí spotrebitelia vedia, že slovo „manpower“ je ochrannou známkou, ktorú používa podnik, ktorý nie je rakúskym podnikom. Odvolací senát ďalej zdôraznil, že s výnimkou Spojeného kráľovstva a Írska nie je angličtina materinským jazykom v žiadnej krajine a že výrazy pochádzajúce z cudzieho jazyka, hoci ich pozná väčšina relevantných spotrebiteľov, nemusia všetci poznať. Týmto osobám sa podľa odvolacieho senátu slovo „manpower“ javí pravdepodobne ako ochranná známka. Tento záver podporujú prieskumy vykonané u spotrebiteľov v Nemecku a Rakúsku. Podľa odvolacieho senátu je tieto skutočnosti potrebné zohľadniť najmä v krajinách,

v ktorých sú dôkazy slabšie než v iných krajinách. Odvolací senát ďalej potvrdil, že nie je viazaný ani zápismi ochranných známok, ani rozhodnutiami vnútroštátnych sudcov.

11 Napokon odvolací senát po posúdení dôkazov týkajúcich sa rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky nadobudnutej používaním v Spojenom kráľovstve, Írsku, Nemecku, Rakúsku, vo Švédsku, v Holandsku, vo Fínsku a v Dánsku dospel k záveru, že vedľajší účastník konania naozaj preukázal, že jeho ochranná známka má iný význam pre služby sprostredkovania dočasnej práce v častiach Spoločenstva, v ktorých ochranná známka ešte nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Podľa odvolacieho senátu nemôže byť ochranná známka vedľajšieho účastníka konania vyhlásená za neplatnú na základe článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Odvolací senát sa domnieval, že nadobudnutá rozlišovacia spôsobilosť sa vzťahuje na všetky výrobky a služby chránené zápisom, pre ktoré je ochranná známka opisná iba ako označenie obsahu týchto výrobkov a služieb. V tejto súvislosti odvolací senát v prvom rade zdôraznil, že vedľajší účastník konania preukázal, že používal veľký počet týchto výrobkov a služieb v rámci prenajímania dočasných zamestnancov. Odvolací senát ďalej potvrdil, že vzhľadom na to, že slovo „manpower" má v prípade služieb sprostredkovania dočasnej práce iný význam, dotknutí spotrebitelia sa budú domnievať, že napríklad kniha alebo konferencia s týmto názvom odkazuje na vedľajšieho účastníka konania a na jeho služby.

Návrhy účastníkov konania

12 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vyhlásil ochrannú známku vedľajšieho účastníka konania pre všetky výrobky a služby, ktoré táto ochranná známka chráni, za neplatnú,

— subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie, pretože nebol predložený dôkaz o rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, a vrátil vec odvolaciemu senátu,

— zaviazať ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu ich vlastných trov konania a na zaplatenie nákladov, ktoré žalobca vynaložil v tomto konaní,

— zaviazať ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na zaplatenie nákladov, ktoré žalobca vynaložil v konaní na ÚHVT.

13 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

14 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— nariadil zmenu napadnutého rozhodnutia v zmysle vyjadrenom vo vyjadrení vedľajšieho účastníka konania k žalobe,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

O prípustnosti piateho žalobného návrhu žalobcu

15 Vo svojom piatom žalobnom návrhu žalobca žiada, aby Súd prvého stupňa zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na zaplatenie nákladov, ktoré žalobca vynaložil v konaní na ÚHVT, pričom neupresňuje, či má na mysli iba náklady vyložené v rámci odvolacieho konania pred odvolacím senátom, alebo aj náklady vynaložené v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti na výmazovom oddelení.

16 V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že podľa článku 136 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa „nutné výdavky vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom a náklady spojené so zabezpečením prekladov vyjadrení alebo iných podaní podľa článku 131 ods. 4 druhého pododseku do jazyka konania sú považované za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú“. Z uvedeného vyplýva, že náklady vynaložené na konanie o neplatnosť nemôžu byť považované za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 11. mája 2005, Naipes Heraclio Fournier/ÚHVT — France Cartes (Meč z kartovej hry, Jazdec s kyjakom z kartovej hry, Kráľ s mečom z kartovej hry), T-160/02 až T-162/02, Zb. s. II-1643, body 22 a 24 a tam citovanú judikatúru].

17 Piaty žalobný návrh žalobcu je teda potrebné zamietnuť ako neprípustný v rozsahu, v akom sa vzťahuje na náklady vynaložené v rámci konania o vyhlásenie neplatnosti na výmazovom oddelení.

O veci samej

18 Na podporu svojich žalobných návrhov žalobca vo svojej žalobe uvádza tri žalobné dôvody. Na pojednávaní však žalobca vyhlásil, že upúšťa od druhej časti svojho druhého žalobného dôvodu, ktorý je založený na porušení článku 74 ods. 2 nariadenia č. 40/94,

ako aj od svojho tretieho žalobného dôvodu, ktorý je založený na porušení článku 159a uvedeného nariadenia. Toto vyhlásenie žalobcu bolo zaznamenané v zápisnici z pojednávania.

19 Vzhľadom na to žalobca odteraz uvádza iba dva žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod sa zakladá na zrušení napadnutého rozhodnutia pre porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 z toho dôvodu, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania bola zbavená rozlišovacej spôsobilosti a bola opisná pre výrobky a služby, pre ktoré bola zapísaná, v celom Spoločenstve, a síce v krajinách, v prípade ktorých odvolací senát dospel v napadnutom rozhodnutí k záveru, že nebola opisná.

20 Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 51 ods. 2 a článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94.

21 Okrem toho vedľajší účastník konania požiadal, aby Súd prvého stupňa nariadil zmenu napadnutého rozhodnutia v zmysle svojho vyjadrenia k žalobe. V predmetnej časti svojho vyjadrenia k žalobe vedľajší účastník konania v podstate tvrdí, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru, že slovo „manpower“ je opisné pre výrobky a služby označené ochrannou známkou v Spojenom kráľovstve, Írsku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, vo Švédsku, v Dánsko a vo Fínsku.

22 Súd prvého stupňa sa domnieva, že tento návrh vedľajšieho účastníka konania je potrebné prekvalifikovať na samostatný návrh na zmenu napadnutého rozhodnutia.

23 Odvolací senát totiž v skutočnosti prijal vo forme jedného aktu, ktorým je napadnuté rozhodnutie, dve opatrenia, pričom jedným sa konštatuje, že absolútny dôvod zamietnutia stanovený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 bráni zápisu ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania vzhľadom na jej opisný charakter v ôsmich vyššie uvedených krajinách, a druhým sa zamieta návrh na vyhlásenie neplatnosti tej istej ochrannej známky z dôvodu, že táto ochranná známka nadobudla

po zápise používaním rozlišovaciu spôsobilosť v týchto ôsmich krajinách v zmysle článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 23).

24 Keďže vedľajšiemu účastníkovi konania sa vyhovelo v druhej zarážke napadnutého rozhodnutia, proti ktorému sa namieta touto žalobou, vedľajší účastník konania preukazuje záujem formulovať v zmysle článku 134 ods. 2 druhého pododseku rokovacieho poriadku žalobný návrh a samostatný žalobný dôvod, v ktorom navrhuje zmenu prvej zarážky napadnutého rozhodnutia tým, že článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nebráni zápisu ochrannej známky MANPOWER, keďže táto ochranná známka nie je opisná v žiadnej z ôsmich vyššie uvedených krajín (pozri v tomto zmysle rozsudok Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný v bode 23 vyššie, bod 26). V prípade, že tento samostatný žalobný návrh vedľajšieho účastníka konania a na jeho podporu uvedený žalobný dôvod sú prípustné, je žalobcovu žalobu potrebné zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné preskúmať druhý žalobný dôvod, ktorý uvádza žalobca, ktorý sa v takom prípade stane neúčinným.

25 Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Súd prvého stupňa domnieva, že je v prvom rade potrebné spoločne preskúmať prvý žalobný dôvod žalobcu a argumentáciu, ktorú uvádza vedľajší účastník konania na podporu svojho návrhu na zmenu napadnutého rozhodnutia.

O prvom žalobnom dôvode a o návrhu na zmenu, ktorý podal vedľajší účastník konania

Tvrdenia účastníkov konania

26 Žalobca po prvé tvrdí, že ÚHVT nezohľadnil konkrétnu, aktuálnu a vážnu potrebu, že slovo „manpower“ sa môže používať v hospodárskom živote „kýmkoľvek, ako aj

konkurentmi“ pre služby sprostredkovania práce, služby sprostredkovania dočasnej práce a pre všetky ostatné zapísané výrobky a služby. Podľa žalobcu je teda potrebné ponechať slovo „manpower“ k dispozícii.

27 Žalobca tvrdí, že verejný záujem spočíva v tom, že slovo „manpower“ je v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 čisto opisné nielen v angličtine a nemčine, ale aj vo väčšine ostatných jazykov Spoločenstva a že musí ostať k dispozícii ako výraz bežného jazyka, a najmä odborného jazyka v oblasti ľudských zdrojov. Slovo „manpower“ sa na internete chápe ako medzinárodné mnohojazyčné označenie „pracovnej sily“.

28 Žalobca tvrdí, že hoci bolo potrebné zohľadniť iba nemčinu a angličtinu, slovo „manpower“ je opisné v celom Spoločenstve. Uvádza, že podľa štatistiky Komisie Európskych spoločenstiev týkajúcej sa znalosti cudzích jazykov v Spoločenstve hovorilo 32 % dotknutých osôb nemecky a 47 % anglicky.

29 Po druhé verejný záujem a nevyhnutnosť disponibility podľa žalobcu spočívajú v tom, že slovo „manpower“ nemá rozlišovacia spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keďže nemôže slúžiť na rozlíšenie služby sprostredkovania práce a služby sprostredkovania dočasnej práce zo strany určitého podniku. Toto slovo sa na pracovnom trhu používa na označenie „pracovnej sily“.

30 Žalobca tvrdí, že z právneho hľadiska musí mať platná ochranná známka rozlišovaciu spôsobilosť v celom Spoločenstve. V napadnutom rozhodnutí nebola rozlišovacia spôsobilosť posúdená v celom Spoločenstve. Žalobca tvrdí, že je neprípustné považovať

veľkú časť starších členských štátov, akými sú Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Luxembursko, Belgicko a Grécko, za štáty, v ktorých významná časť verejnosti nehovorí anglicky ani nemecky. Žalobca uvádza, že Súd prvého stupňa už naznačil, že sa preukázalo, že určitý počet germanofónnych osôb sa usadil v Španielsku dočasne či dokonca na trvalo.

31 ÚHVT tvrdí, že, pokiaľ ide o údajné porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, odvolací senát dospel k záveru, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania bola vnímaná ako opisná iba v niektorých častiach Spoločenstva.

32 Podľa ÚHVT sa teda po prvé odvolací senát domnieval, že v anglofónnych oblastiach Spoločenstva výraz pochopí každý, najmä z oblasti ľudských zdrojov, a že ho pochopia aj zamestnanci služieb sprostredkovania práce, a to aj v krajinách, v ktorých sa bežne používa obchodná angličtina.

33 ÚHVT po druhé tvrdí, že odvolací senát tým, že zohľadnil ako také „Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Švédsko, Dánsko a Fínsko“, rozšíril geografický rozsah, v rámci ktorého je možné výraz „manpower“ vnímať ako opisný, v porovnaní s výmazovým oddelením, ktoré sa zameralo len na krajiny anglofónnej oblasti. Podľa ÚHVT je možné spochybniť dôvodnosť rozšírenia pôsobnosti článku 7 ods. 1 bodu c) nariadenia č. 40/94.

34 ÚHVT po tretie tvrdí, že tvrdenie žalobcu, podľa ktorého významná časť dotknutej verejnosti vo väčšine členských štátov hovorí plynulo po anglicky, je nesprávna z hľadiska svojej podstaty. Žalobca toto tvrdenie v skutočnosti nepreukázal.

35 Vedľajší účastník konania po prvé tvrdí, že otázka zlučiteľnosti s článkom 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 prichádza do úvahy iba v prípade služieb patriacich do triedy 35 v zmysle Niceského dohovoru (služby sprostredkovania práce, služby sprostredkovania dočasnej práce). V angličtine nie je bežné ani zvyčajné označovať predmetné služby slovom „manpower“. Podľa vedľajšieho účastníka konania je úsilie žalobcu smerujúce k privlastneniu ochrannej známky MANPOWER, a to najmä v Rakúsku, najlepším dôkazom jej hodnoty a rozlišovacej spôsobilosti.

36 V tejto súvislosti vedľajší účastník konania tvrdí, že výmazové oddelenie správne poznamenalo, že v angličtine nie je slovo „manpower“ zvyčajné pre služby sprostredkovania práce (bod 10 rozhodnutia výmazového oddelenia). Tieto služby sa označujú výrazmi „employment“, „recruitment“ alebo „placement“ („employment services“, „employment agency services“, „recruitment agency services“, „staffing services“ alebo „placement services“). Vedľajší účastník konania zdôrazňuje, že slovo „manpower“ nepredstavuje zvyčajný spôsob označenia služby sprostredkovania práce a neopisuje tieto služby takým spôsobom, ktorý by neumožňoval plnenie identifikačnej funkcie podniku, ktorý je uvedený na trh. Na účely preukázania svojich tvrdení vedľajší účastník konania odkazuje na viaceré publikácie v oblasti ľudských zdrojov.

37 Vedľajší účastník konania tvrdí, že je málo pravdepodobné, že tretie osoby, a konkrétnejšie jeho konkurenti používajú v rámci svojej obchodnej činnosti protiprávne ochrannú známku MANPOWER alebo podobnú ochrannú známku na označenie služieb, ktoré poskytujú.

38 Vedľajší účastník konania uvádza, že odvolací senát nesprávne rozhodol, že slovo „manpower“ je opisné aj pre výrobky a služby patriace do tried 9, 16, 41 a 42 v zmysle Niceského dohovoru, chránené predmetnou ochrannou známkou.

39 Vedľajší účastník konania po druhé tvrdí, že odvolací senát nemal k dispozícii žiadny dôkaz, o ktorý by mohol oprieť svoje tvrdenie, podľa ktorého bolo slovo „manpower“ pre spotrebiteľov v šiestich neanglofónnych členských štátoch Spoločenstva opisné vo vzťahu k službám sprostredkovania práce. Nič nedokazuje, že pre spotrebiteľov v neanglofónnych krajinách toto slovo nemalo rozlišovaciu spôsobilosť. Výmazové oddelenie správne skonštatovalo, že mimo Spojeného kráľovstva a Írska sa výraz manpower považuje za vymyslený, resp. sugestívny výraz, ktorý môže označovať pôvod predmetných výrobkov a služieb (bod 10 rozhodnutia výmazového oddelenia).

40 Vedľajší účastník konania konkrétne tvrdí, že pokiaľ ide o Nemecko a Rakúsko, samotná skutočnosť, že slovo „manpower“ sa nachádza v jednom nemeckom slovníku, neznamená, že tento výraz germanofónna verejnosť všeobecne používa a chápe, resp. že ho pozná významná časť verejnosti. Podľa jeho názoru je na účely toho, aby priemerný spotrebiteľ, ktorý hovorí nemecky, chápal význam tohto slova, potrebné, aby komplexne spájal myšlienky. Podľa vedľajšieho účastníka konania, ak by sa aj pripustilo, že slovo „manpower“ sa nachádza v nemeckom obchodnom jazyku — čo nijaký dôkaz nepreukazuje — neznamenalo by to, že ak sa používa v spojení so službami sprostredkovania práce, relevantní germanofónni spotrebitelia ho chápu ako výlučne opisný vo vzťahu k týmto službám. Výraz „personál“ nemá taký istý význam ako výraz „služby sprostredkovania práce“.

41 Podľa vedľajšieho účastníka konania neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by preukazoval používanie slova „manpower“ na internete v inom jazyku, než je angličtina, a ktorý by neodkazoval na neho samotného a na jeho činnosti. Dokonca aj na anglofónnych stránkach sa najmenej v 9 prípadoch z 10 toto slovo používa na vykonanie takéhoto odkazu. Výsledky prieskumu, ktoré predložil vedľajší účastník konania, v skutočnosti iba potvrdzujú jeho tvrdenia, pokiaľ ide o jeho všeobecnú známosť medzinárodného rozsahu.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

42 Pokiaľ ide o namietané porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 týkajúce sa ochranných známok zbavených rozlišovacej spôsobilosti, ÚHVT tvrdí, že vo svojom odvolaní v konaní pred odvolacím senátom sa žalobca nedomáhal porušenia tohto ustanovenia. Túto časť prvého žalobného dôvodu je podľa ÚHVT potrebné zamietnuť ako neprípustnú.

43 V tejto súvislosti Súd prvého stupňa konštatuje, že z preskúmania spisu ÚHVT v prejednávanej veci, ako aj z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že žalobca vo svojom odvolaní v konaní pred odvolacím senátom nevzniesol výhradu založenú na porušení uvedeného ustanovenia zo strany výmazového oddelenia. Odvolací senát neanalyzoval jeho uplatniteľnosť. Z článku 135 ods. 4 rokovacieho poriadku vyplýva, že účastníci konania na Súde prvého stupňa nemôžu meniť predmet konania, ktorý bol vymedzený pred odvolacím senátom. V dôsledku toho je túto časť prvého žalobného dôvodu žalobcu založenú na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 potrebné zamietnuť ako neprípustnú.

44 Pokiaľ ide o údajné porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, je potrebné uviesť, že podľa tohto ustanovenia sa do registra nezapíšu „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb“.

45 Podľa ustálenej judikatúry článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sleduje cieľ všeobecného záujmu, ktorý vyžaduje, aby opisné označenia alebo údaje vlastností výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohol voľne používať každý [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. júna 2007, Europig/ÚHVT (EUROPIG), T-207/06, Zb. s. II-1961, bod 24 a tam citovanú judikatúru].

46 Okrem toho článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa vzťahuje na označenia, ktoré nie sú spôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, t. j. identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne výrobok alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať pri neskorších nadobudnutiach ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou (pozri rozsudok EUROPIG, už citovaný v bode 45 vyššie, bod 25 a tam citovanú judikatúru).

47 Označenia a údaje uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sú totiž tie, ktoré z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti môžu slúžiť pri bežnom používaní na označenie výrobku alebo služby, pre ktoré sa zápis požaduje, priamo alebo uvedením jednej z podstatných vlastností (pozri rozsudok EUROPIG, už citovaný v bode 45 vyššie, bod 26 a tam citovanú judikatúru.

48 Z toho vyplýva, že aby označenie spadalo do rámca zákazu uvedeného v tomto ustanovení, musí vytvárať dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými výrobkami alebo službami, ktorá by dotknutej verejnosti umožňovala okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis predmetných výrobkov a služieb alebo jednej z ich vlastností (pozri rozsudok EUROPIG, už citovaný v bode 45 vyššie, bod 27 a tam citovanú judikatúru).

49 V prvom rade je potrebné preskúmať, či odvolací senát správne skonštatoval, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania bola opisná v časti Spoločenstva, kde je väčšinovým jazykom príslušnej skupiny verejnosti angličtina, to znamená v Spojenom kráľovstve a v Írsku, čo vedľajší účastník konania spochybňuje.

50 Vzhľadom na heterogénny charakter výrobkov a služieb, na ktoré sa vzťahuje uvedená ochranná známka, je potrebné vykonať analýzu výrobkov a služieb v dvoch častiach,

zohľadniac na jednej strane „služby sprostredkovania práce“ a „služby sprostredkovania dočasnej práce“ patriace do triedy 35 a na druhej strane ostatné výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje predmetná ochranná známka (patriace do tried 9, 16, 41 a 42).

51 Odvolací senát sám vykonal takúto analýzu v dvoch častiach, pričom v bode 12 napadnutého rozhodnutia potvrdil, že na jednej strane „výraz ‚manpower‘ má v angličtine opisný charakter pre služby sprostredkovania práce, resp. sprostredkovania dočasnej práce, keďže ide o bežný výraz v oblasti riadenia ľudských zdrojov“, a na druhej strane, že slovo „manpower“ „má takisto opisný charakter pre väčšinu výrobkov a služieb [na ktoré sa vzťahuje ochranná známka vedľajšieho účastníka konania] tried 9, 16, 41 a 42, pričom toto slovo možno chápať ako označujúce obsah týchto výrobkov a služieb, ak sa používa v rámci služby sprostredkovania práce“.

52 Odvolací senát potvrdil, že slovo „manpower“ je anglickým slovom, ktoré podľa *The New Shorter Oxford English Dictionary* (Thumb Index Edition, 1993) znamená „úsilie alebo činnosť človeka v práci; jednotku rýchlosti výkonu práce; všetky osoby disponibilné alebo potrebné na vojenskú službu, prácu alebo iný účel; pracovníci považovaní za kvantifikovateľný zdroj, personál“. Podľa odvolacieho senátu ide o zvyčajný pojem v obchodnej angličtine, ktorý sa vo veľkej miere používa a je dobre známy v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

53 V tejto súvislosti odvolací senát odkazuje na rozsudok Wideman Comparative Glossary of Project Management Terms, podľa ktorého slovo „manpower“ znamená celkový počet osôb potrebný na daný druh práce. Plánovanie personálu (manpower planning) je postup, ktorý spočíva v predpokladaní potreby organizácie personálu z hľadiska času, počtu, ako aj z hľadiska kompetencií a v disponovaní ľudskými zdrojmi potrebnými na uspokojenie organizačných potrieb.

54 Podľa odvolacieho senátu niet vzhľadom na tieto definície nijakej pochybnosti o tom, že služby chránené ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, teda služby sprostredkovania dočasnej práce, možno považovať za „poskytnutie personálu“ (providing manpower). V bode 14 napadnutého rozhodnutia odvolací senát uvádza, že existuje mnoho dôkazov preukazujúcich opisné používanie predmetného slova.

55 Súd prvého stupňa uvádza, že pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo a Írsko, výmazové oddelenie vychádzalo z pojmu anglického slovníka *Collins* (vydanie z roku 1996), podľa ktorého slovo „manpower“ znamenalo v angličtine „pracovnú silu človeka; jednotku sily založenú na tempe, akým môže človek pracovať; približne 75 wattov; počet osôb potrebných alebo disponibilných na prácu“ (power supplied by man; a unit of power based on a rate at which a man can work; roughly 75 watts; the number of people needed or available for a job). Z toho vyvodil svoj záver, podľa ktorého bolo uvedené slovo použité v angličtine vo vzťahu k pracovnej sile, pričom upresnil a zdôraznil, že slovo „manpower“ nebolo v tomto jazyku najzvyčajnejším slovom na označenie predmetných služieb.

56 Súd prvého stupňa v tejto súvislosti po prvé konštatuje, že ak sa uplatní judikatúra citovaná v bode 47 vyššie, posúdenie údajne opisnej povahy ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania spočíva v tom, že sa odpovie na otázku, či slovo „manpower“ môže slúžiť pri bežnom používaní z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti na označenie výrobkov alebo služieb, ktoré sú chránené ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, priamo alebo uvedením jednej z podstatných vlastností.

57 Po druhé, pokiaľ ide o uvedenú cieľovú skupinu verejnosti, je potrebné uviesť, že v predmetnom prípade, vzhľadom na relatívne širokú špecifikáciu predmetných služieb, túto cieľovú skupinu tvorí celá populácia v pracovnom veku. Tak zamestnávatelia, ako aj zamestnanci a takisto osoby naozaj aktívne v oblasti sprostredkovania dočasnej práce, ako aj iné osoby v práceschopnom veku totiž môžu využiť služby sprostredkovania práce alebo sprostredkovania dočasnej práce, ktoré sú chránené ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania.

58 Súd prvého stupňa sa vzhľadom na všetky vyššie uvedené okolnosti, a konkrétnejšie, vzhľadom na definície významu slova „manpower“ v angličtine uvedené odvolacím senátom a výmazovým oddelením, domnieva, že odvolací senát správne dospel k záveru, že uvedené slovo bolo v Spojenom kráľovstve a Írsku opisné pre služby sprostredkovania práce, resp. sprostredkovania dočasnej práce.

59 Je totiž potrebné konštatovať, že anglické slovo „manpower“ má naozaj dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť s predmetnými službami, ktorá v Spojenom kráľovstve a Írsku dotknutej verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis týchto služieb, v zmysle toho, čo sa uvádza v judikatúre citovanej v bode 48 vyššie.

60 Žiadne z tvrdení predložených vedľajším účastníkom konania nie je takej povahy, aby spochybnilo tieto závery.

61 Pokiaľ ide najprv o tvrdenie, podľa ktorého sú predmetné služby v angličtine opísané ako „employment“, „recruitment“, „placement“ alebo „staffing“, je potrebné uviesť, že toto tvrdenie nemôže spochybniť priamu a konkrétnu spojitosť medzi slovom „manpower“ a samotnými týmito službami, keďže v angličtine je bežné, že na označenie toho istého sémantického obsahu existujú rôzne synonymá.

62 Vedľajší účastník konania ďalej tvrdí, že nie je bežné ani zvyčajné označovať v angličtine predmetné služby slovom „manpower“ a že okrem toho v žiadnej z definícií uvedených v napadnutom rozhodnutí nezodpovedá slovo „manpower“ službám sprostredkovania práce. Je teda potrebné konštatovať, že aj keby sa predpokladalo, že slovo „manpower“ vo význame „pracovnej sily“ nie je v angličtine najzvyčajnejším výrazom na označenie

služieb sprostredkovania práce alebo služieb sprostredkovania dočasnej práce, môže byť vzhľadom na jeho priamy vzťah s nimi vždy považované za také, ktoré opisuje uvedené služby.

63 V tejto súvislosti definície uvedené v napadnutom rozhodnutí umožňujú konštatovať, že uvedené slovo má význam dostatočne blízky k predmetným službám, takže príslušná skupina verejnosti v Spojenom kráľovstve a Írsku si hneď a bez akéhokoľvek premýšľania uvedomí konkrétny a priamy vzťah medzi slovom a službami, o ktoré ide. Z toho vyplýva, že uvedené slovo môže slúžiť v prípade bežného používania z hľadiska cieľovej skupiny verejnosti na označenie týchto služieb. Odvolací senát ďalej v bode 14 napadnutého rozhodnutia uviedol konkrétne indície používania slova „manpower" v opisnom význame v obchodnej angličtine. V každom prípade je otázka, či sa slovo „manpower" naozaj používa na takéto opisné účely, irelevantná, keďže stačí, aby ho bolo možné na takéto účely používať [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. januára 2005, Wieland-Werke/ÚHVT (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T-367/02 až T-369/02, Zb. s. II-47, bod 40 a tam citovanú judikatúru].

64 Dôkazy, ktoré uvádza vedľajší účastník konania na podporu svojej argumentácie, podľa ktorej slovo „manpower" nie je slovom používaným v angličtine zvyčajným spôsobom na označenie predmetných služieb, umožňujú nanajvýš len konštatovať, že iné slová ako „manpower" sa takisto používajú na opísanie týchto služieb. Je potrebné konštatovať, že na uplatnenie dôvodu zamietnutia zápisu podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 v prípade ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania je irelevantné, či existujú, alebo neexistujú synonymá, ktorými je takisto možné opísať predmetné výrobky alebo služby (pozri analogicky rozsudok SnTEM, SnPUR, SnMIX, už citovaný v bode 63 vyššie, bod 41).

65 Napokon tvrdenie vedľajšieho účastníka konania, podľa ktorého nie je pravdepodobné, aby ochrannú známku MANPOWER používali tretie osoby v rámci svojich vlastných obchodných činností (pozri bod 37 vyššie), nie je relevantné, pokiaľ ide o skúmanie otázky, či slovo „manpower" je, alebo nie je opisné, a v dôsledku toho je ho potrebné takisto zamietnuť.

66 Súd prvého stupňa v súvislosti s inými výrobkami a službami, ktorých sa týka ochranná známka vedľajšieho účastníka konania, uvádza, že, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo a Írsko, odvolací senát správne potvrdil, že slovo „manpower“ má opisný charakter aj pre väčšinu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania patriacich do tried 9, 16, 41 a 42.

67 V tejto súvislosti je potrebné po prvé uviesť, podobne ako to urobil odvolací senát, že toto slovo možno chápať ako označujúce obsah týchto výrobkov a služieb, ak sa používajú v rámci služieb sprostredkovania práce. V tejto súvislosti príslušná skupina verejnosti, ktorá sa okrem toho v prípade týchto výrobkov a služieb zhoduje s tou skupinou verejnosti, ktorá je definovaná v bode 57 vyššie, by teda v ochrannej známke vedľajšieho účastníka konania vnímala priamy a konkrétny odkaz na uvedené výrobky a služby.

68 Po druhé, keďže tieto výrobky a služby zahŕňajú výrobky alebo služby, ktoré nemajú žiadnu spojitosť so službami sprostredkovania práce a sprostredkovania dočasnej práce, je potrebné uviesť, že vedľajší účastník konania zapísal slovo „manpower“ pre každé z nich ako celok. Preto je potrebné dospieť k záveru, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď sa domnieval, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania mala opisný charakter v Spojenom kráľovstve a Írsku v prípade všetkých výrobkov a služieb chránených uvedenou ochrannou známkou [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. decembra 2003, Audi/ÚHVT (TDI), T-16/02, Zb. s. II-5167, bod 35 a tam citovanú judikatúru].

69 V druhom rade je potrebné posúdiť, či uvedená ochranná známka má opisný charakter aj v jednom, resp. vo viacerých iných členských štátoch Únie.

70 V tejto súvislosti zastávajú výmazové oddelenie a odvolací senát rozdielne prístupy. Výmazové oddelenie sa totiž domnievalo, že slovo „manpower“ malo opisný charakter len v Spojenom kráľovstve a Írsku, a nie v iných krajinách Únie (body 9 a 10 rozhodnutia výmazového oddelenia). Podľa neho predmetné slovo ako výraz existujúci len

v angličtine nebolo považované s výnimkou uvedených dvoch anglofónnych krajín za slovo opisného charakteru, keďže relevantní spotrebitelia v neanglofónnych krajinách by na účely odkázania na koncepty pracovnej sily alebo personálu použili slová pochádzajúce z ich vlastného jazyka. Výmazové oddelenie dodalo, že slovo „manpower" nie je ani v angličtine najzvyčajnejším slovom na odkázanie na služby sprostredkovania práce alebo sprostredkovania dočasnej práce. Preto relevantní spotrebitelia v neanglofónnych krajinách považujú uvedené slovo podľa výmazového oddelenia za vymyslený, resp. sugestívny výraz, ktorý môže slúžiť ako označenie pôvodu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania.

71 Pokiaľ ide o odvolací senát, ten sa domnieval, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania mala opisný charakter nielen v Spojenom kráľovstve a Írsku, ale takisto v germanofónnych krajinách, teda v Nemecku a Rakúsku, kde sa slovo „manpower" stalo súčasťou obchodného jazyka (body 15 a 16 napadnutého rozhodnutia), a v krajinách Únie, kde sa angličtina dobre udomácnila, teda podľa odvolacieho senátu v Holandsku, vo Švédsku, v Dánsku a vo Fínsku (bod 16 napadnutého rozhodnutia).

72 Pred Súdom prvého stupňa sa účastníci tohto konania nezhodli v otázke geografického rozsahu, v rámci ktorého sa príslušná skupina verejnosti mohla domnievať, že slovo „manpower" má opisný charakter.

73 Je potrebné konštatovať, že podľa judikatúry citovanej v bode 47 vyššie je na účely posúdenia toho, či ochranná známka vedľajšieho účastníka konania má opisný charakter v prípade predmetných výrobkov a služieb v neanglofónnych členských štátoch, potrebné posúdiť, či v týchto štátoch môže táto ochranná známka slúžiť pri bežnom používaní z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti na označenie výrobkov alebo služieb, ktoré sú chránené ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, priamo alebo uvedením jednej z podstatných vlastností.

74 Toto posúdenie môže viesť ku kladnej odpovedi v dvoch prípadoch.

75 O prvý prípad ide, keď sa anglické slovo „manpower“ zaradilo do jazyka predmetnej krajiny a môže byť používané namiesto výrazu tohto jazyka znamenajúceho „pracovnú silu“ alebo „personál“ prinajmenšom v rozsahu, v akom je dotknutá príslušná skupina verejnosti. V takomto prípade ho totiž osoba patriaca do uvedenej skupiny verejnosti, ktorá je vo svojom jazykovom národnom kontexte konfrontovaná so slovom „manpower“, bude okamžite vnímať ako odkaz na „pracovnú silu“ alebo na „personál“.

76 O druhý prípad ide, keď sa v rámci kontextu, do ktorého sa zaraďujú výrobky a služby chránené ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, používa angličtina, hoci len ako alternatíva k národnému jazyku, na účely oslovenia osôb patriacich do príslušnej skupiny verejnosti. V takomto prípade bude výraz „manpower“, ktorý je anglickým slovom, zjavne vnímaný ako opisný pre uvedené výrobky a služby. V každom prípade samotná rozšírená znalosť angličtiny v príslušnej skupine verejnosti, resp. v jej významnej časti nie je dostatočná, ak sa angličtina v tomto kontexte naozaj nepoužíva na oslovenie tej istej skupiny verejnosti.

77 Pokiaľ ide o to, či situácia v jednom alebo viacerých neanglofónnych členských štátoch Únie zodpovedá jednému z dvoch prípadov uvedených v bodoch 75 a 76 vyššie, je najprv potrebné uviesť, že odvolací senát v bode 15 napadnutého rozhodnutia potvrdil, že slovo „manpower“ sa ako bežné slovo v obchodnej angličtine stalo súčasťou aj nemeckého obchodného jazyka.

78 Vedľajší účastník konania tvrdí, že samotná skutočnosť, že výraz „manpower“ sa nachádza v jedinom nemeckom slovníku, neznamená, že tento výraz germanofónna verejnosť všeobecne používa a chápe, resp. že ho významná časť verejnosti pozná. V tejto súvislosti je potrebné konštatovať, že odvolací senát nezaložil svoje vyššie

uvedené posúdenie iba na tom, že výraz „manpower“ bol uvedený v „rozsiahlom nemeckom slovníku ‚Duden‘“, ale takisto na tom, že tento výraz bol uvedený v zozname nemeckých „nadbytočných“ slov a že sa používal v Rade študentov obchodnej školy v Bambergu v Nemecku, ako aj vo výskumnom projekte vedenom na technickej univerzite (TU) vo Viedni (Rakúsko) (bod 15 napadnutého rozhodnutia).

79 Na základe vyššie uvedených okolností posudzovaných ako celok je možné konštatovať, že odvolací senát správne rozhodol, že výraz „manpower“ má opisný charakter aj v nemčine, a preto teda aj v Nemecku a Rakúsku. Ako je uvedené v napadnutom rozhodnutí, tento výraz je podľa slovníka Duden ekvivalentom výrazu „Arbeitskraft“ (pracovná sila). Relevantní germanofónni spotrebitelia teda okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania postrehnú konkrétny a priamy vzťah medzi výrazom a službami sprostredkovania práce a sprostredkovania dočasnej práce. Platí to o to viac, že ako vyplýva z úvodu k vyššie uvedenému zoznamu nemeckých nadbytočných slov, slovo „manpower“ je v germanofónnej slovnej zásobe moderným slovom.

80 Pokiaľ ide o výrobky a služby chránené ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania, ktoré patria do tried 9, 16, 41 a 42, Súd prvého stupňa uvádza, že to isté odôvodnenie, než je to, ktoré bolo prijaté v bodoch 66 až 68 vyššie, platí vo vzťahu k Nemecku a Rakúsku.

81 Ďalej je potrebné preskúmať, či ochranná známka vedľajšieho účastníka konania môže byť považovaná za opisnú v jednom alebo vo viacerých iných neanglofónnych členských štátoch Spoločenstva.

82 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že odvolací senát v bode 16 napadnutého rozhodnutia potvrdil, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania bola opisná aj

v členských štátoch „v ktorých významná časť klientov ovláda obchodnú angličtinu a má v nej dostatočnú prax“, teda podľa odvolacieho senátu v Holandsku, vo Švédsku, v Dánsku a vo Fínsku.

83 Odvolací senát vo svojej analýze vychádzal po prvé zo svojej „skúsenosti“, podľa ktorej toto poznanie a toto používanie angličtiny boli konkrétne overené vo vyššie uvedených krajinách. Po druhé zdôraznil, že angličtina je spoločným obchodným jazykom používaným vo svete a je takisto oficiálnym pracovným jazykom mnohých medzinárodných spoločností. Po tretie sa odvolací senát domnieval, že v menších krajinách sa študenti, ktorí študujú obchod, počas svojho štúdia často stretávajú s textami vypracovanými v angličtine a po skončení svojho univerzitného štúdia odchádzajú pracovať na oddelenia ľudských zdrojov alebo obsadzujú iné pracovné miesta v podnikoch zaoberajúcich sa získavaním dočasných zamestnancov. Napokon odvolací senát uviedol na podporu svojho rozhodnutia v tejto súvislosti „mnohé dôkazy“ (body 16 a 17 napadnutého rozhodnutia).

84 Súd prvého stupňa je toho názoru, že vyššie uvedená analýza odvolacieho senátu je nesprávna.

85 Po prvé je v tejto súvislosti potrebné pripomenúť, že príslušnú skupinu verejnosti tvorí celá populácia, ktorá je definovaná v bode 57 vyššie, a nielen alebo „hlavne“ zamestnávatelia, ktorí hľadajú zamestnancov (najmä ich oddelenia ľudských zdrojov), čo odvolací senát zohľadnil vo svojej analýze v bode 16 napadnutého rozhodnutia.

86 Pokiaľ ide o to, či ochranná známka môže slúžiť pri bežnom používaní z pohľadu cieľovej skupiny verejnosti na označenie predmetných výrobkov alebo služieb, je potrebné uviesť, že toto „bežné používanie“ sa môže zjavne líšiť podľa toho, či ide na jednej strane o prax jazyka medzi odborníkmi v oblasti ľudských zdrojov, alebo na

druhej strane o bežnú prax toho istého jazyka zo strany osôb, ktoré si hľadajú zamestnanie, najmä dočasné, a iných osôb v práceschopnom veku, ktoré nie sú odborníkmi v oblasti ľudských zdrojov.

87 Po druhé je potrebné uviesť, že odvolací senát nekonštatoval, pokiaľ ide o Švédsko, Dánsko, Fínsko a Holandsko, že by sa slovo „manpower“ stalo súčasťou ich jazyka v zmysle kritérií uvedených v bode 75 vyššie.

88 V dôsledku toho je potrebné len posúdiť, či sa v prípade týchto krajín môže situácia podobať na tú situáciu, ktorá je uvedená v bode 76 vyššie.

89 Súd prvého stupňa sa domnieva, že v tomto prípade nejde o takúto situáciu. Okrem vyššie uvedenej skutočnosti, že odvolací senát nezohľadnil celú príslušnú skupinu verejnosti, tento senát ani nepreukázal, že v rámci kontextu výrobkov a služieb chránených ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania sa na účely oslovenia osôb z verejnosti, ktoré vzal do úvahy, používa angličtina, hoci len ako alternatíva k národnému jazyku.

90 Preto je potrebné dospieť k záveru, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia tým, že sa domnieval, že v Holandsku, vo Švédsku, v Dánsku a vo Fínsku bola ochranná známka vedľajšieho účastníka konania opisná pre predmetné služby a výrobky.

91 Na druhej strane, pokiaľ ide o ostatné neanglofónne členské štáty Spoločenstva, odvolací senát správne konštatoval, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nemala opisný charakter.

92 V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že žiadne z tvrdení žalobcu nemôže vyvrátiť toto konštatovanie. Na jednej strane štatistika týkajúca sa percent obyvateľov Spoločenstva hovoriacich anglicky alebo nemecky nemôže zjavne preukázať, že sa používa angličtina, hoci len ako alternatíva k národnému jazyku, na účely oslovenia osôb z príslušnej skupiny verejnosti v uvedených krajinách v kontexte, do ktorého patria výrobky a služby chránené ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania.

93 Na druhej strane, pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu týkajúce sa toho, že veľa pracovníkov vracajúcich sa z anglofónnych a germanofónnych členských štátov do svojej krajiny pôvodu si prinášajú so sebou získanú slovnú zásobu a že existuje jazyková výmena prostredníctvom turistiky anglických a nemeckých občanov, je potrebné konštatovať, že tieto tvrdenia sú zjavne príliš všeobecné na to, aby mohli preukázať, že slovo „manpower“ sa stalo súčasťou jazyka jednej z európskych krajín, ktoré odvolací senát v jeho analýze nezohľadnil.

94 Z toho vyplýva, že v súlade s článkom 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 je potrebné zmeniť napadnuté rozhodnutie v tom zmysle, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nie je opisná pre výrobky a služby, pre ktoré bola zapísaná v Holandsku, vo Švédsku, v Dánsku a vo Fínsku. V dôsledku toho je v tomto rozsahu potrebné čiastočne vyhovieť samostatnému návrhu vedľajšieho účastníka konania.

95 Samostatný návrh vedľajšieho účastníka konania nie je v zostávajúcej časti dôvodný.

96 Okrem toho je vzhľadom na vyššie uvedené potrebné zamietnuť prvý žalobný dôvod ako nedôvodný v rozsahu, v akom sa týka porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 51 ods. 2 a článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o používanie ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania v Spojenom kráľovstve, Írsku, Nemecku a Rakúsku

Tvrdenia účastníkov konania

97 Pokiaľ ide po prvé o porušenie článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94, žalobca tvrdí, že tento článok odkazuje na článok 7 ods. 1 písm. b) až d) tohto nariadenia a nie je uplatniteľný na pôvodné vady ovplyvňujúce posúdenie podľa článku 7 ods. 3 uvedeného nariadenia. Preto nemôže byť opravená pôvodná vada v zápise. Aj keby bol článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 uplatniteľný, napadnuté rozhodnutie by bolo podľa žalobcu nesprávne. Tvrdí, že odvolací senát tým, že vychádzal z nesprávnej skupiny verejnosti, pretože bola posudzovaná príliš úzko, dospel k záveru, že ochranná známka MANPOWER, pôvodne zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia, následne nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť. Žalobca tvrdí, že z tohto dôvodu odvolací senát potom nesprávne posúdil všeobecnú známosť vyžadovanú pre rozlišovaciu spôsobilosť v súlade s článkom 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94.

98 Podľa žalobcu sa článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 nevzťahuje na prípady článku 7 ods. 3 tohto nariadenia, a preto sa za relevantný deň na posúdenie rozlišovacej spôsobilosti považuje deň podania prihlášky ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania. K tomuto dňu podľa žalobcu označenie MANPOWER nemalo žiadnu všeobecnú známosť. Žalobca tvrdí, že aj keby bol článok 51 ods. 2 uvedeného nariadenia uplatniteľný, ÚHVT nemohol vziať do úvahy ako relevantný deň na posúdenie nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti „hociktorý okamih po zápise ochrannej známky“. Podľa žalobcu je relevantným dňom deň rozhodnutia o návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

99 Žalobca tvrdí, že aj keby sa predpokladalo, že existuje všeobecná známosť ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, jeho právo prednosti malo byť „opravené“ ku dňu posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním. Žalobca tvrdí, že účinky rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej neskôr a jej dôsledky na právo prednosti neboli ešte v práve Spoločenstva predmetom rozhodnutia. Žalobca odkazuje na riešenie, ktoré bolo v tejto právnej otázke prijaté v Nemecku. Tvrdí, že podľa tohto riešenia rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá neskôr nie je uplatniteľná retroaktívne ku dňu podania prihlášky predmetnej ochrannej známky, čo takto zaručuje existenciu neskorších ochranných známok vzniknutých po dni podania prihlášky skoršej ochrannej známky, ale pred vznikom všeobecnej známosti poslednej uvedenej.

100 Žalobca tvrdí, že článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 odkazuje konkludentne na článok 7 ods. 2 tohto nariadenia, takže zápis je vylúčený, keď dôvody zamietnutia existujú len v časti Spoločenstva. Podľa žalobcu jeden členský štát už predstavuje takúto časť Spoločenstva.

101 Žalobca po druhé uvádza, že rozlišovacia spôsobilosť, a teda všeobecná známosť musia existovať v celom Spoločenstve tak podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ako aj podľa článku 51 ods. 2 tohto nariadenia.

102 Žalobca tvrdí, že odvolací senát nezohľadnil to, že nato, aby ochranná známka vedľajšieho účastníka konania mohla byť zapísaná z dôvodu svojho používania, je potrebné, aby prinajmenšom významná časť verejnosti identifikovala slovo „manpower“ ako odkazujúce na vedľajšieho účastníka konania a na jeho výrobky a služby, a nielen to, že spotrebitelia nevnímajú žiadnu asociáciu v prípade slova „manpower“. Všetky významné časti dotknutej skupiny verejnosti na relevantnom území musia podľa žalobcu identifikovať predmetné výrobky a služby ako pochádzajúce od vedľajšieho účastníka konania. To sa nepreukázalo.

103 V dôsledku toho odvolací senát podľa žalobcu nedodržal povinné podmienky nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním v zmysle článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 a ustanovení článku 51 ods. 2 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. c) toho istého nariadenia, ktoré sú striktnejšie než ustanovenia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

104 Žalobca po tretie tvrdí, že dotknutá skupina verejnosti musí byť posudzovaná v závislosti od povahy výrobkov a služieb. Žalobca tvrdí, že služby sprostredkovania práce a služby sprostredkovania dočasnej práce sú každodennými službami a že predmetný priemerný spotrebiteľ pripisuje skôr iba malý stupeň pozornosti označeniam a ochranným známkam, ktoré sa ich týkajú. Nato, aby spotrebitelia chápali slovo „manpower“ ako ochrannú známku, by teda bolo podľa neho potrebné veľmi rozsiahle preniknutie na trh. Toto slovo neprekonáva „prekážku zápisu“, ktorú predstavuje článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

105 Žalobca po štvrté tvrdí, že je možné rozšíriť všeobecnú známosť niektorých výrobkov a služieb na iné (bod 34 napadnutého rozhodnutia). Uvádza, že v súlade s článkom 51 ods. 3 nariadenia č. 40/94 musí byť neplatnosť ochrannej známky, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo má opisný charakter, vyhlásená prinajmenšom pri výrobkoch a službách, v prípade ktorých nemohla byť preukázaná všeobecná známosť.

106 Žalobca uvádza, že keďže sa vedľajší účastník konania pokúsil preukázať existenciu rozlišovacej spôsobilosti z dôvodu všeobecnej známosti svojej ochrannej známky len pre služby sprostredkovania dočasnej práce, potom aj keby Súd prvého stupňa mal vychádzať z predpokladu, že predmetná ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť pre tieto služby, je potrebné vyhovieť návrhu na vyhlásenie neplatnosti pre ostatné výrobky a služby, ktorých sa týka uvedená ochranná známka, o ktorých vedľajší účastník konania nepredložil žiadny dôkaz o ich používaní.

107 Žalobca po piate tvrdí, že v rozpore s článkom 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 ÚHVT nevyžadoval od vedľajšieho účastníka konania dostatok dôkazov o všeobecnej známosti jeho ochrannej známky v celom Spoločenstve a nesprávne rozhodol na základe nedostatočných dokumentov.

108 V tejto súvislosti tvrdí, že odvolací senát nedodržal podmienky požadované na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti, ktoré Súdny dvor stanovil v rozsudku zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779), tým, že v bode 27 napadnutého rozhodnutia zohľadnil len obraty a reklamu v časopisoch a v telefónnych zoznamoch [rozsudok Súdu prvého stupňa z 10. novembra 2004, Storck/ÚHVT (Forma motýľovitého zvitku, T-402/02, Zb. s. II-3849, body 82 a nasl.].

109 Podľa žalobcu sa odvolací senát bez akéhokoľvek dôkazu a podrobného posúdenia domnieval, že je veľmi pravdepodobné, že postavenie majiteľa ochrannej známky Spoločenstva v Spojenom kráľovstve, ktoré je však pochybné, sa v budúcnosti rozšíri aj na Írsko. Tvrdenie, podľa ktorého sa všeobecná známosť môže rozšíriť z jedného štátu do druhého, a tvrdenie, podľa ktorého „silná dobrá povesť vo väčšom susednom štáte“ je dostatočná na vznik rozlišovacej spôsobilosti v iných štátoch (žalobca odkazuje na body 32 a 33 napadnutého rozhodnutia), by spôsobili absurdnosť otázky všeobecnej známosti vo veľkej časti Spoločenstva. Žalobca tvrdí, že v takom prípade, keď boli dôkazy o všeobecnej známosti predložené iba pre jeden členský štát, je možné predpokladať, že táto všeobecná známosť existuje aj v susedných štátoch. To by malo okrem iného dôsledky, pokiaľ ide o článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Predpoklad „rozšírenia“ všeobecnej známosti je teda neprípustný. To isté platí pre predpoklad, podľa ktorého môže byť všeobecná známosť odvodená z prihlášky národnej ochrannej známky bez preukázania všeobecnej známosti (bod 33 napadnutého rozhodnutia).

110 Žalobca tvrdí, že to, že odvolací senát zohľadnil reklamu len v jednej krajine a potom konštatoval, že na uznanie všeobecnej známosti stačí, aby ochranná známka vedľajšieho účastníka konania bola používaná v medzinárodnom rozsahu, a že treba vždy vychádzať z materinského jazyka (žalobca odkazuje na bod 32 napadnutého rozhodnutia), takisto predstavuje porušenie už citovaného pravidla. Zdôraznenie medzinárodného použí-

vania ochrannej známky Spoločenstva, pokiaľ ide o všeobecnú známosť v rámci Spoločenstva, je v kruhu uzavretým neprípustným odôvodnením. Argumentu „materinského jazyka“ bráni bod 16 napadnutého rozhodnutia, prinajmenšom pokiaľ ide o Fínsko. Žalobca tvrdí, že v tomto bode sa konštatovalo, že vo Švédsku, v Dánsku a vo Fínsku je slovo „manpower“ čisto opisné a nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

111 Podľa žalobcu v prípade Spojeného kráľovstva odvolací senát neposúdil, aké percento dotknutej skupiny verejnosti chápe ochrannú známku vedľajšieho účastníka konania ako odlišujúcu jeho výrobky a služby. ÚHVT mal podľa neho požiadať o objektívny názor obchodné a priemyselné komory alebo iné profesijné združenia, ako aj vychádzať z prieskumov verejnej mienky.

112 Pokiaľ ide o Nemecko, žalobca tvrdí, že hoci odvolací senát odkazuje na prieskum, z ktorého vyplýva, že 54 % osôb pracujúcich v oblasti ľudských zdrojov pozná ochrannú známku MANPOWER a považuje tento prieskum za reprezentujúci príslušnú skupinu verejnosti, uvedenému odporuje bod 16 napadnutého rozhodnutia. V tomto prieskume išlo o „relevantných spotrebiteľov, teda zamestnávateľov dočasných pracovníkov a osoby zodpovedné za také pracovné zmluvy“, čo je podstatne širšie ako „osoby, ktoré pracujú v službách ľudských zdrojov“ (bod 28 napadnutého rozhodnutia). Žalobca tvrdí, že odvolací senát nezohľadnil to, že dotknutá skupina verejnosti zahŕňa v každom prípade aj dočasný personál, prípadne všetkých pracovníkov, zamestnávateľov a osoby, ktoré sa vzdelávajú ako osoby potenciálne hľadajúce zamestnanie. Navyše odvolací senát nesprávne spojil štatistiku 54 % opýtaných osôb, ktoré poznali „ochrannú známku“, a 70 % osôb, ktoré poznali opisné slovo „manpower“ (bod 28 napadnutého rozhodnutia). Podľa žalobcu sa tieto percentá opýtaných osôb nezhodujú, a teda ich nemožno porovnávať.

113 ÚHVT po prvé tvrdí, že podľa článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ktorý je potrebné uplatniť v predmetnom prípade, ochranná známka zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. b), c) alebo d) nariadenia č. 40/94 nemôže byť vyhlásená za neplatnú, ak nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť svojím používaním. Zo všetkých jazykových verzií s výnimkou nemeckej vyplýva, že toto „zavedenie“ môže prebehnúť aj po zápise.

114 ÚHVT po druhé tvrdí, že pokiaľ ide o relevantné územie, platí, že ochranná známka musí mať nadobudnutú rozlišovaciu spôsobilosť používaním výlučne tam, kde existoval dôvod zamietnutia. Sledujúc tú istú logiku musí byť rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním podľa ÚHVT preukázaná iba pre výrobky a služby, pre ktoré existuje relevantný absolútny dôvod zamietnutia. ÚHVT uvádza, že odvolací senát skúmal mnohé dôkazy týkajúce sa používania ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania a dospel k správnemu výsledku, keď rozhodol, že táto ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v predmetných krajinách.

115 ÚHVT po tretie tvrdí, že odvolací senát posúdil zavedenie ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania tak, že vychádzal z podrobného skúmania dôkazov. Opätovné skúmanie týchto dôkazov nie je potrebné, keďže odvolací senát na ne v napadnutom rozhodnutí mnohokrát odkázal.

116 Podľa ÚHVT, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, nemožno pochybovať o zavedení ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, a to vzhľadom na obraty vedľajšieho účastníka konania, počet jeho pobočiek (292 kancelárií v roku 2000) a nespočetné tlačové správy. Vzhľadom na tieto prvky nebolo potrebné prekladať iné dokumenty alebo nezávislé stanoviská obchodných komôr.

117 ÚHVT uvádza, že situácia je jasná aj v Nemecku, a to vzhľadom na počet pobočiek vedľajšieho účastníka konania (126 v roku 1999), jeho ročný obrat a vydané tlačové

správy. Zdôrazňuje prieskumy verejnej mienky, z ktorých vyplýva, že 54 % relevantných spotrebiteľov pozná ochrannú známku. ÚHVT namieta proti tvrdeniu žalobcu, podľa ktorého sú tieto čísla príliš nízke. Uvádza, že odvolací senát správne vykonal diferencované preskúmanie dôkazov zohľadniac povahu výrobkov a služieb, ako aj špecifického trhu, keď dal do súvisu citované číselné údaje s počtom spotrebiteľov schopných vnímať anglické slovo „manpower“ ako opisné. ÚHVT tvrdí, že predložené prvky, pokiaľ ide o Rakúsko, potvrdzujú zavedenie ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania aj v tomto štáte.

118 Vedľajší účastník konania po prvé v podstate tvrdí, že, pokiaľ ide o relevantný deň na účely posúdenia nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti používaním, odvolací senát správne vychádzal zo znenia článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 a že rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním sa uplatňuje „retroaktívne“ ku dňu podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva (deň vzniku práva prednosti), a nie ku dňu, ku ktorému nadobudla túto rozlišovaciu spôsobilosť („opravený“ deň vzniku práva prednosti). Zásada „opraveného“ dňa vzniku práva prednosti nie je podľa vedľajšieho účastníka konania zlučiteľná so znením nariadenia č. 40/94, v ktorom sa nenachádza žiadny údaj svedčiaci v jej prospech.

119 Vedľajší účastník konania po druhé tvrdí, že predložil ÚHVT značný počet dôkazov preukazujúci dlhé trvanie a intenzitu používania predmetnej ochrannej známky z jeho strany v Spoločenstve, ako aj jeho postavenia svetového lídra na trhu v oblasti služieb dočasnej práce. Tieto dôkazy ako celok poskytujú jasný obraz o prvoradom postavení a povesti ochrannej známky MANPOWER v oblastiach dočasnej práce a umiestňovania pracovníkov v Spoločenstve.

120 Vedľajší účastník konania po tretie tvrdí, že dôkazy, ktoré predložil, sa vzťahujú na všetky dotknuté krajiny a poskytujú základ tam, kde je to potrebné, pre pripustenie toho, že jeho ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu

k spotrebiteľom v Spojenom kráľovstve, ako aj Írsku, vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Rakúsku, Holandsku, Belgicku, Luxembursku, Dánsku, vo Švédsku, Fínsku a v Grécku.

121 V tejto súvislosti tvrdí, že mnohé dôkazy, ktoré predložil, obsahovali okrem iného vzorky materiálu používaného v Spoločenstve na šírenie jeho ochrannej známky Spoločenstva prostredníctvom rôznych médií, teda brožúr, textov, marketingového a reklamného materiálu, ako aj reklamných darčekov distribuovaných zákazníkom a listového papiera s hlavičkou podniku. Vedľajší účastník konania tvrdí, že tieto dôkazy zoradené podľa krajín obsahujú kvantitatívne údaje zobrazujúce odbyt marketingových a reklamných materiálov a výdavky v danej oblasti.

122 Po štvrté vedľajší účastník konania uvádza, že počas fázy preskúmania ho prieskumový pracovník nevyzval na predloženie dôkazov o nadobudnutí rozlišovacej spôsobilosti, pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo a Írsko. Z vlastnej iniciatívy navrhol aj dôkazy týkajúce sa Nemecka. Dôkazy týkajúce sa iných krajín Spoločenstva boli predložené až počas konania o vyhlásenie neplatnosti. Nič teda neumožňuje tvrdiť, že keďže vo fáze preskúmania boli predložené dôkazy len pre niektoré krajiny, ochranná známka Spoločenstva nenadobudla už rozlišovaciu spôsobilosť používaním v iných krajinách. Okrem toho z dôvodu povahy dôkazov v tomto type sporov je vždy ťažké preukázať, aké postavenie mala ochranná známka pred niekoľkými rokmi.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

123 V prvom rade je potrebné konštatovať, že druhý žalobný dôvod sa stal po zmene napadnutého rozhodnutia bezpredmetným v rozsahu, v akom sa týka používania ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania v Holandsku, vo Švédsku, v Dánsku

a vo Fínsku. Je teda potrebné skúmať tento žalobný dôvod, len pokiaľ ide o používanie uvedenej ochrannej známky v Spojenom kráľovstve, Írsku, Nemecku a Rakúsku.

124 V druhom rade musí byť zamietnutá aj výhrada žalobcu založená na porušení článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Žalobca totiž v podstate na jednej strane tvrdí, že odvolací senát nemôže na základe dôkazov predložených vedľajším účastníkom konania dospieť k záveru, že došlo k používaniu ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania v zmysle článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v ôsmich krajinách, v ktorých má uvedená ochranná známka podľa odvolacieho senátu opisný charakter, a že na druhej strane vzhľadom na nedostatočnosť uvedených dôkazov mal odvolací senát podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 od vedľajšieho účastníka konania požadovať dodatočné dôkazy o používaní jeho ochrannej známky. Je potrebné konštatovať, že pokiaľ by bola prvá výhrada založená na porušení článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 dôvodná, postačovala by na zrušenie napadnutého rozhodnutia. Okrem toho skutočnosť, že ÚHVT údajne nevyzval vedľajšieho účastníka konania podľa článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 na predloženie dodatočných dôkazov o používaní jeho ochrannej známky, aj keby to bola pravda, nie je v neprospech žalobcu, a teda nie je v záujme žalobcu to uvádzať.

125 V treťom rade je potrebné skúmať argumentáciu žalobcu, podľa ktorej článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 v podstate neumožňuje zohľadnenie prípadnej rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, ktorej zrušenie bolo navrhnuté, nadobudnutej používaním tejto ochrannej známky po jej zápise, na účely zamietnutia návrhu na vyhlásenie neplatnosti.

126 Túto argumentáciu nemožno uznať. Na jednej strane sa žalobca na podporu svojho tvrdenia nemôže dôvodne opierať iba o nemecké znenie článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94. Podľa ustálenej judikatúry totiž potreba jednotného výkladu práva Spoločenstva vylučuje, aby bol v prípade pochybností text ustanovenia posudzovaný samostatne, ale naopak vyžaduje, aby bol vykladaný a uplatnený s prihliadnutím na verzie vyhotovené v ostatných úradných jazykoch (rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. decembra 2004, Pappas/Komisia, T-11/02, Zb. VS s. I-A-381 a II-1773, bod 34 a tam citovaná judikatúra; uznesenie Súdu prvého stupňa z 11. decembra 2006, MMT/

Komisia, T-392/05, neuverejnený v Zbierke, bod 30). Je však potrebné konštatovať, že väčšina jazykových znení článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94, okrem nemeckej verzie, odkazuje *expressis verbis* na používanie „po zápise“ ochrannej známky, ktorej zrušenie bolo predmetom návrhu.

127 Na druhej strane je potrebné uviesť, že keby malo byť toto ustanovenie chápané v tom zmysle, že sa netýka používania ochrannej známky, ktorej zrušenie sa navrhuje, po jej zápise, bolo by nadbytočné a zbavené zmyslu. V prípade opisného označenia, ktoré z dôvodu používania, ku ktorému došlo pred podaním prihlášky navrhujúcej jeho zápis ako ochrannej známky Spoločenstva, nadobudlo rozlišovaciu spôsobilosť pre výrobky alebo služby uvedené v prihláške, je totiž možný zápis podľa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94. Takto zapísaná ochranná známka nemôže byť zrušená podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, keďže nejde o ochrannú známku „zapísanú v rozpore s ustanoveniami článku 7“. Článok 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 nie je teda v takomto prípade vôbec relevantný. Z toho vyplýva, že posledné uvedené ustanovenie sa týka len ochranných známok, ktorých zápis bol v rozpore s dôvodmi zamietnutia uvedenými v článku 7 ods. 1 písm. b) až d) nariadenia č. 40/94 a ktoré by v prípade neexistencie takéhoto ustanovenia museli byť zrušené podľa článku 51 ods. 1 nariadenia č. 40/94. Cieľom článku 51 ods. 2 nariadenia č. 40/94 je práve ponechať zápis tých z týchto ochranných známok, ktoré z dôvodu ich používania nadobudli medzitým, teda po ich zápise, rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o výrobky alebo služby, pre ktoré boli zapísané, napriek tomu, že tento zápis bol v okamihu, keď k nemu došlo, v rozpore s článkom 7 nariadenia č. 40/94.

128 Pokiaľ ide o argumentáciu žalobcu týkajúcu sa práva prednosti ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, je potrebné konštatovať, že napadnuté rozhodnutie nestanovilo žiadny deň vzniku práva prednosti pre túto ochrannú známku. Otázka týkajúca sa práva prednosti uvedenej ochrannej známky nie je relevantná v rámci skúmania návrhu na jej zrušenie z absolútneho dôvodu zamietnutia. Aj keby sa pripustilo, že právo prednosti tejto ochrannej známky nemôže spätne pôsobiť od dňa podania prihlášky, ktorá viedla k jej zápisu, táto skutočnosť ako samotná nepostačuje na spôsobenie zrušenia tejto ochrannej známky. Otázka práva prednosti, ktoré treba

priznať ochrannej známke vedľajšieho účastníka konania, sa totiž stáva relevantnou, len keď sa na túto ochrannú známku odvoláva ako na podporu proti inej ochrannej známke [pozri článok 8 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia č. 40/94]. V predmetnom prípade však nejde o takýto postup.

129 Napokon, pokiaľ ide o tvrdenia žalobcu, podľa ktorých používanie ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania po jej zápise nebolo preukázané v Spojenom kráľovstve, Írsku, Nemecku a Rakúsku, je potrebné pripomenúť po prvé judikatúru týkajúcu sa článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ktorú je možné preniesť aj na rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním podľa článku 51 ods. 2 uvedeného nariadenia, podľa ktorej si nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti používaním ochrannej známky vyžaduje, aby prinajmenšom významná časť príslušnej skupiny verejnosti identifikovala vďaka ochrannej známke predmetné výrobky alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 6. marca 2007, Golf USA/ÚHVT (GOLF USA), T-230/05, neuverejnený v Zbierke, bod 79 a tam citovanú judikatúru].

130 Na určenie toho, či ochranná známka nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť po jej používaní, musí príslušný orgán celkovo posúdiť prvky, ktoré môžu preukázať, že ochranná známka získala schopnosť identifikovať predmetné výrobky alebo služby ako pochádzajúce od určitého podniku a odlišovať tieto výrobky a služby od tých, ktoré sú od iných podnikov. V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť najmä podiel ochrannej známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu používania tejto ochrannej známky, výšku investícií vynaložených podnikom na jej reklamu, pomer záujmových skupín, ktoré vďaka ochrannej známke identifikujú výrobok ako pochádzajúci od určitého podniku, vyhlásenia obchodných a priemyselných komôr a iných profesijných organizácií, ako aj prieskumy verejnej mienky (pozri rozsudok GOLF USA, už citovaný v bode 129 vyššie, bod 79 a tam citovanú judikatúru).

131 Okolnosti, za akých podmienka spojená s nadobudnutím rozlišovacej spôsobilosti používaním môže byť vnímaná ako splnená, nemôžu byť ustanovené výlučne na základe všeobecných a abstraktných údajov, akými sú určené percentuálne podiely [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. septembra 2007, Glaverbel/ÚHVT (Štruktúra povrchu pohára), T-141/06, Zb. s. II-114, bod 32 a tam citovanú judikatúru].

132 Okrem toho je potrebné uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky vrátane rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním musí byť takisto posudzovaná vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré je zápis ochrannej známky požadovaný, a berúc do úvahy predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa predmetnej kategórie tovarov alebo služieb, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, bod 51 a tam citovanú judikatúru].

133 Po druhé je potrebné pripomenúť, že v predmetnom prípade odvolací senát najmä konštatoval, že vedľajší účastník konania predložil množstvo dôkazov o používaní svojej ochrannej známky vo väčšine krajín Únie. Podľa neho tieto dôkazy postačujú na preukázanie rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej uvedenou ochrannou známkou na dotknutom území ku dňu podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Okrem toho niektoré dôkazy predložené po dni podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti, týkajúce sa obdobia pred týmto dňom, umožňujú podľa neho vyvodiť záver o rozlišovacej spôsobilosti počas posudzovaného obdobia. Okrem toho odvolací senát zohľadnil skutočnosť, že vedľajší účastník konania je podnikom, ktorý pôsobí vo svetovom meradle.

134 Pokiaľ ide konkrétne o Spojené kráľovstvo, odvolací senát v bode 26 napadnutého rozhodnutia uviedol, že vedľajší účastník konania predložil dôkazy týkajúce sa značných ročných obratov, ktoré sa v rokoch 1990 až 1999 stále zväčšovali, počtu pobočiek, ktorý vzrástol zo 162 v roku 1991 na 292 v roku 2000, číselného vyjadrenia nákladov na reklamu, časti trhu vo výške 9 % v roku 2000 a dokumenty o reklamných partnerstvách a nespočetných tlačových úryvkoch, z ktorých veľká časť bola uverejnená okolo dňa podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania. Podľa odvolacieho senátu sú tieto dôkazy viac než dostatočné na

konštatovanie, že uvedená ochranná známka je uznávaná nielen ako opisný pojem, ale takisto ako ochranná známka pre služby sprostredkovania dočasnej práce v Spojenom kráľovstve.

135 Súd prvého stupňa sa vzhľadom na všetky tieto dôkazy a spis domnieva, že odvolací senát správne rozhodol, že rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania bola v Spojenom kráľovstve preukázaná.

136 Je totiž potrebné uviesť osobitne vysoký počet pobočiek vedľajšieho účastníka konania. Táto okolnosť zohľadnená spolu s povahou služieb a výrobkov ponúkaných vedľajším účastníkom konania umožňuje domnievať sa, že podnik vedľajšieho účastníka konania bol na predmetnom trhu dobre viditeľný. K tomu sa pridávajú obrat, vysoký podiel na trhu, nespočetné tlačové úryvky, ako aj iné prvky, na ktoré sa odvolací senát odvolal a ktoré dostatočne indikujú silné postavenie ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania v Spojenom kráľovstve.

137 Tieto prvky sú celkovo postačujúce — bez toho, aby bolo potrebné požiadať o názor obchodné a priemyselné komory alebo iné profesijné združenia, alebo bez toho, aby bolo potrebné odkazovať na prieskumy verejnej mienky, ako to tvrdí žalobca, — na preukázanie, že významná časť príslušnej skupiny verejnosti v Spojenom kráľovstve identifikuje vďaka ochrannej známke vedľajšieho účastníka konania predmetné výrobky alebo služby ako pochádzajúce z podniku vedľajšieho účastníka konania. Preukazujú intenzitu, dĺžku trvania a geografický rozsah používania ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania v Spojenom kráľovstve.

138 Pokiaľ ide o Írsko, odvolací senát v bode 27 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania bola používaná v tejto krajine ako ochranná známka v oblasti zamestnávania personálu už viac ako 25 rokov a že v roku

1993 podnik vedľajšieho účastníka konania mal už veľký obrat, viac ako 897 000 libier (GBP), a v roku 1995 prekročil hranicu milión GBP. Okrem toho odvolací senát konštatoval, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania bola predmetom reklamy v časopisoch a v telefónnych zoznamoch. Podľa odvolacieho senátu nemožno vyvrátiť skutočnosť, že je veľmi pravdepodobné, že povesť ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania v Spojenom kráľovstve sa sčasti rozšíri aj do Írska.

139 Súd prvého stupňa sa vzhľadom na spisový materiál domnieva, že dlhé trvanie používania ochrannej známky v Írsku a obrat, ako aj dôkazy založené na reklame v časopisoch a telefónnych zoznamoch naozaj umožňujú dospieť k záveru, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia tým, že konštatoval, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v Írsku. Je potrebné dodať, že za predmetných okolností nemožno odvolaciemu senátu vytýkať, že nezohľadnil všetky prvky uvedené v judikatúre Windsurfing Chiemsee, už citovanej v bode 108 vyššie, v bode 51.

140 Pokiaľ ide o Nemecko a Rakúsko, je potrebné uviesť, že odvolací senát správne uviedol, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v týchto dvoch krajinách. Na jednej strane totiž odvolací senát správne dospel k záveru, že vysoký počet kancelárií vedľajšieho účastníka konania v Nemecku, jeho obrat v tejto krajine, počet podnikov zákazníkov vrátane nadnárodných, častý výskyt ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania v rôznych časopisoch, aj na celonárodnej úrovni, rôzne prezentované reklamné oznámenia, ako aj objem marketingových výdavkov a geografický rozsah používania ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania umožňujú konštatovať, že uvedená ochranná známka nadobudla v Nemecku rozlišovaciu spôsobilosť používaním.

141 Na druhej strane, pokiaľ ide o Rakúsko, prvky, z ktorých vychádzal odvolací senát, umožňujú takisto ako celok preukázať najmä intenzitu používania ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, dĺžku trvania a geograficky variabilný charakter tohto používania a frekvenciu a pravidelnosť jej objavovania sa v reklame a v dôsledku toho

dospieť k záveru, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť v Rakúsku, pokiaľ ide o to, či by sa mala považovať za opisnú aj v tejto krajine.

142 Je potrebné uviesť, že konštatovania uvedené vyššie, podľa ktorých ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v štyroch vyššie uvedených krajinách, nemôžu byť spochybnené tvrdeniami žalobcu založenými na tom, že rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním nebola preukázaná v prípade výrobkov a služieb patriacich do tried 9, 16, 41 a 42, chránených ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania.

143 Pokiaľ ide totiž o rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania pre ostatné predmetné výrobky a služby patriace do tried 9, 16, 41 a 42, odvolací senát najmä v bode 34 napadnutého rozhodnutia uviedol, že vedľajší účastník konania používal veľký počet týchto výrobkov a služieb v rámci prenajímania dočasných zamestnancov a že vzhľadom na to, že slovo „manpower“ má v prípade služieb sprostredkovania dočasnej práce iný význam, dotknutí spotrebitelia sa budú domnievať, že napríklad kniha alebo konferencia s týmto názvom odkazuje na vedľajšieho účastníka konania a na jeho služby.

144 Súd prvého stupňa sa domnieva, že odvolací senát správne dospel k záveru, že rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá ochrannou známkou vedľajšieho účastníka konania pre služby patriace do triedy 35 sa má rozšíriť na výrobky a služby chránené ochrannou známkou, patriace do iných tried.

145 Ako totiž vyplýva z bodu 12 napadnutého rozhodnutia, ochranná známka vedľajšieho účastníka konania má opisný charakter iba vo vzťahu k určitým výrobkom a službám patriacim do tried 9, 16, 41 a 42. Slovo „manpower“ možno vnímať ako označenie obsahu len tých z týchto výrobkov a služieb, ktoré sú používané v rámci služieb sprostredkovania práce, a spotrebiteľ spájajúci tieto výrobky a služby z tried 9, 16, 41

a 42 so službami sprostredkovania práce a službami sprostredkovania dočasnej práce by mohol vnímať ochrannú známku vedľajšieho účastníka konania ako označenie pôvodu týchto výrobkov a služieb, odkazujúc tak na vedľajšieho účastníka konania.

146 Pokiaľ ide o to, že odvolací senát zohľadnil ako rozhodujúci deň, keď sa mala posúdiť rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním, nesprávny deň, je potrebné konštatovať, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobca, odvolací senát riadne zohľadnil deň podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti ako relevantný deň, vzhľadom na ktorý je potrebné posúdiť rozlišovaciu spôsobilosť nadobudnutú používaním (body 22 a 25 napadnutého rozhodnutia). Konal teda v súlade s judikatúrou, podľa ktorej konkrétny deň, ktorý sa musí zohľadniť pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním po zápise, je deň, keď bol podaný návrh na vyhlásenie neplatnosti (pozri v tomto zmysle rozsudok BSS, už citovaný v bode 132 vyššie, bod 53). Okrem toho odvolací senát mohol bez toho, aby došlo k rozporu s dôvodmi alebo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, zohľadniť dôkazy, ktoré aj keď pochádzali z času po dni podania návrhu na vyhlásenie neplatnosti, umožňovali vyvodzovať závery o situácii existujúcej k tomuto dňu (pozri analogicky uznesenie Súdneho dvora z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993, bod 41).

147 Z uvedeného vyplýva, že odvolací senát sa nedopustil nesprávneho posúdenia, keď sa domnieval, že ochranná známka vedľajšieho účastníka konania nadobudla rozlišovaciu spôsobilosť používaním v Spojenom kráľovstve, Írsku, Nemecku a Rakúsku. Druhý žalobný dôvod žalobcu musí byť preto vyhlásený za nedôvodný v celom rozsahu.

148 Vzhľadom na všetky vyššie uvedené dôvody (pozri body 94 až 96 a 147 vyššie) je potrebné žalobu zamietnuť.

O trovách

149 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobca nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. júla 2005 (vec R 499/2004-4), týkajúce sa návrhu na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva MANPOWER č. 76059, sa mení v tom zmysle, že uvedená ochranná známka nie je opisná pre výrobky a služby, pre ktoré bola zapísaná v Holandsku, vo Švédsku, Fínsku a v Dánsku. Výrok tohto rozhodnutia sa nemení.**

2. Návrh Manpower, Inc. na zmenu vyššie uvedeného rozhodnutia odvolacieho senátu sa v zostávajúcej časti zamieta.

3. Žaloba sa zamieta.

4. Powerserv Personalservice GmbH je povinný nahradiť trovy konania.

Vilaras Dehousse Šváby

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 15. októbra 2008.

Tajomník Predseda komory

E. Coulon M. Vilaras