ROZSUDEK TRIBUNÁLU (šestého senátu)

10. února 2010 *

Ve věci T-344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, se sídlem v Mnichově (Německo), zastoupená A. Fottnerem a M. Müllerem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému S. Schäffnerem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 5. července 2007 (věc R 1583/2006-4), týkajícímu se přihlášky slovního označení Homezone jako ochranné známky Společenství,

* Jednací jazyk: němčina.

TRIBUNÁL (šestý senát),

ve složení A. W. H. Meij, předseda, V. Vadapalas a L. Truchot (zpravodaj), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: J. Palacio González, vrchní rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 10. září 2007,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 21. prosince 2007,

po jednání konaném dne 18. prosince 2008,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 10. října 2005 podala žalobkyně, společnost O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne

20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v platném znění [nahrazeného nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

2 Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení Homezone.

3 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 9, 38 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.

4 Rozhodnutím ze dne 7. listopadu 2006 průzkumový referent přihlášku k zápisu zamítl podle čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 nařízení č. 207/2009] pro následující výrobky a služby:

– třída 9: „Přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu; magnetické nahrávací nosiče; zařízení ke zpracování dat a počítače“;

– třída 38: „Telekomunikace; půjčování telekomunikačních zařízení; poskytování služeb v souvislosti s on-line službami, a sice přenos zpráv a informací všeho druhu; telefonní informační služby, zvláště přímé spojení telefonické komunikace s požadovaným připojením, sdělování telefonních čísel, adres a čísel faxů; služby správce sítě, informačního makléře a poskytovatele přístupu, a sice zprostředkování

a pronájem přístupového času k informačním sítím a k databázím, zvláště na internetu; poskytování přístupu k databázím na informatických sítích“;

– třída 42: „Inženýrské služby; počítačové programování; služby programátora; technická expertiza; technické poradenství a expertiza; pronájem zařízení pro zpracování informací a počítače; technická tvorba a technické plánování telekomunikačních zařízení; služby správce sítě, informačního makléře a poskytovatele přístupu, a sice zprostředkování a pronájem přístupového času k databázím; výzkum v oblasti telekomunikačních technik; aktualizování softwaru databází; nahrávání dat do databází; instalace a údržba softwaru databází; pronájem přístupového času k centrálnímu serveru databází“.

5 Dne 1. prosince 2006 podala žalobkyně proti tomuto rozhodnutí odvolání.

6 Rozhodnutím ze dne 5. července 2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“) čtvrtý odvolací senát odvolání zamítl a rozhodnutí průzkumového referenta potvrdil. Odvolací senát měl nejprve za to, že čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 brání zápisu slovní ochranné známky Homezone. Měl za to, že tato ochranná známka je tvořena výlučně údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení vlastností dotčených výrobků a služeb. Odvolací senát následně uvedl, že přihlášená ochranná známka není s to odlišit dotyčné výrobky a služby podle jejich obchodního původu a že vzhledem k tomu, že slovní ochranná známka označuje přímo vnímatelným způsobem vlastnosti uvedených výrobků nebo služeb, nezbytně postrádá rozlišovací způsobilost. Konečně upřesnil, že důvody pro zamítnutí vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nelze vyloučit podle čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009). Vzhledem k tomu, že žalobkyně nepředložila důkaz o tom, že je ochranná známka zavedena ve Velké Británii a v Irsku, důvody pro zamítnutí existují nejen v německy hovořících regionech, ale také v anglicky hovořících regionech.

Návrhová žádání účastníků řízení

7 Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál:

– zrušil napadené rozhodnutí;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení souvisejících s řízením před OHIM.

8 OHIM navrhuje, aby Tribunál:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

K přípustnosti dokumentů předložených poprvé před Tribunálem

9 Na jednání žalobkyně předložila různé dokumenty na podporu své odpovědi na jednu z písemných otázek položených Tribunálem.

10 OHIM uvádí, že k tomuto předložení došlo opožděně.

11 Vzhledem k tomu, že odpověď na otázky položené Tribunálem nevyžadovala předložení žádného dokumentu, nemohou být tyto dokumenty předložené poprvé před Tribunálem vzaty v úvahu. Cílem žaloby podané k Tribunálu je totiž přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94 (nyní článku 65 nařízení č. 207/2009), takže úkolem Tribunálu není znovu přezkoumávat skutkové okolnosti ve světle důkazů, které byly před ním předloženy poprvé. Výše uvedené dokumenty je tedy třeba odmítnout, aniž by bylo nutno zkoumat jejich důkazní sílu [viz v tomto smyslu rozsudky Tribunálu ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 19, a ze dne 12. listopadu 2008, Nalocebar v. OHIM – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T-210/05, Sb. rozh. s. II-245, zveřejněné shrnutí, bod 16 a citovaná judikatura].

K věci samé

12 Na podporu své žaloby žalobkyně uplatňuje tři důvody. V rámci prvního žalobního důvodu, vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 tvrdí, že na rozdíl od toho, jak rozhodl odvolací senát, slovní označení Homezone neoznačuje výrobky

a služby, pro které byl zápis požadován. V rámci druhého žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 uvádí, že k závěru, že označení postrádá rozlišovací způsobilost, odvolací senát vycházel pouze z popisného charakteru tohoto označení, aniž by prokázal nedostatek rozlišovací způsobilosti. Konečně v rámci posledního žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94 tvrdí, že z důvodu svého užívání označení Homezone vykazuje rozlišovací způsobilost.

K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94

– Argumenty účastníků řízení

13 Žalobkyně uvádí, že důvod pro zamítnutí vycházející z čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se vztahuje pouze na ochranné známky a údaje, které přímo označují výrobky nebo služby. K tomu, aby bylo možné uvést, že ochranná známka označuje výrobky nebo služby, je třeba, aby toto označení bylo tak jasné a určité, že by si dotčená veřejnost mohla bezprostředně a bez dalšího přemýšlení učinit závěr o konkrétní a přímé spojitosti mezi dotčenými výrobky a službami a významem přihlášené ochranné známky. Je třeba zohlednit skutečnost, že dotčená veřejnost, včetně odborníků, rozlišující označení výrobků a služeb vnímá tak, jak se jí jeví, a že obvykle má jen zřídka sklon k tomu analyzovat jejich znění, aby z něj vyčetla jakékoli označení.

14 Podle žalobkyně nepředložil odvolací senát důkaz o tom, že přihlášená ochranná známka splňuje tyto podmínky. Tvrdí, že odvolací senát neuvedl, proč je výraz „homezone“, který neplní žádnou funkci označení, v běžném anglickém nebo německém jazyce popisný. Žalobkyně dodává, že odvolací senát měl neprávem za to, že německy hovořící veřejnost výrazy „homezone“ či „home zone“ vnímá jako výrazy znamenající „domácí zóna“ či „zóna v blízkosti“. Konečně tvrdí, že odvolací senát

neprokázal existenci přímé spojitosti mezi výrazem „homezone“ a dotčenými výrobky a službami nebo jejich vlastnostmi.

15 OHIM odpovídá, že slovní prvek „homezone“ může popisovat vlastnosti dotčených výrobků a služeb. Podle OHIM výraz „homezone“ může označovat zónu, na kterou se vztahuje snížená sazba, srovnatelná s cenami fixní sítě, která představuje jednu z vlastností telekomunikačních služeb obsažených ve třídě 38. Toto sazební zvýhodnění je rovněž prvkem relevantním pro ostatní služby spadající do třídy 38, které jsou obvykle nabízeny s telekomunikační službou. Krom toho výrobky spadající do třídy 9, stejně tak jako služby spadající do třídy 42, pro které byl zápis požadován, jsou nezbytné k poskytování telekomunikační služby. Skutečnost, že tyto výrobky a služby mohou být užívány mimo oblast telekomunikací, nevylučuje, že tato technická funkce, a sice jejich užívání pro účely telekomunikačních služeb obsažených v třídě 38, je vlastností, v důsledku níž označení Homezone tyto výrobky popisuje. Krom toho označení Homezone může spotřebitele informovat o tom, že předmětné výrobky a služby jsou určeny k tomu, aby byly používány v místě bydliště, nebo o tom, že uvedené služby podléhají zvláštním sazbám pro domácí zónu.

16 OHIM se domnívá, že povinnost provést globální výklad dotčeného slovního označení dodržena byla. Krom toho není relevantní se zabývat otázkou týkající se jiných možných významů označení Homezone, jelikož stačí, že některý z jeho potenciálních významů vykazuje charakter popisující služby a výrobky, pro které je zápis požadován.

17 Uvádí, že posouzení popisného charakteru označení musí vycházet z hlediska průměrného spotřebitele a odborníka, který se setká s dotčenými výrobky obsaženými ve třídě 9 a s dotčenými službami spadajícími do tříd 38 a 42. Krom toho popisné užívání označení v německy hovořícím prostředí bylo konstatováno na základě spolehlivých informací.

– Závěry Tribunálu

18 Podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíšou ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností.

19 Krom toho z čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 vyplývá, že zápis označení musí být zamítnut, jestliže má popisný charakter či jestliže nevykazuje rozlišovací způsobilost v jazyce jednoho členského státu, i když může být zapsáno v jiném členském státě (rozsudek Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 40).

20 Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 tím, že zakazuje zápis takových označení nebo údajů jakožto ochranné známky Společenství, sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby označení nebo údaje popisující vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, mohly být všemi volně užívány. Toto ustanovení zabraňuje tedy tomu, aby taková označení nebo údaje byly vyhrazeny pouze jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné známky [rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, bod 31, a rozsudek Tribunálu ze dne 14. června 2007, Europig v. OHIM (EUROPIG), T-207/06, Sb. rozh. s. II-1961, bod 24].

21 K tomu, aby se na slovní označení vztahoval čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, stačí, že alespoň jeden z jeho potenciálních významů označuje vlastnost dotčených výrobků nebo služeb [rozsudek Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 97, a usnesení Soudního dvora ze dne 13. února 2008, Indorata-Serviços e Gestão v. OHIM, C-212/07 P, Sb. rozh. s. I-25, zveřejněné shrnutí, bod 35; viz rovněž obdobně výše uvedený rozsudek Soudního dvora OHIM v. Wrigley, bod 32].

22 Pro účely použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 je tedy třeba přezkoumat, zda alespoň v jednom ze svých potenciálních významů dotčené označení označuje vlastnost dotčených výrobků a služeb.

23 Podle judikatury musí být popisný charakter označení posuzován jednak vzhledem k výrobkům nebo službám, pro které je zápis požadován, a jednak vzhledem k jejich vnímání relevantní veřejností [rozsudky Tribunálu ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (CARCARD), T-356/00, Recueil, s. II-1963, bod 25, a ze dne 14. dubna 2005, Celltech v. OHIM (CELLTECH), T-260/03, Sb. rozh. s. II-1215, bod 28].

24 V projednávaném případě, jak uvedl odvolací senát v bodě 16 napadeného rozhodnutí, aniž by to žalobkyně zpochybnila, výraz „homezone“, který se skládá s anglických slov, pochopí nejen anglicky hovořící spotřebitelé, ale také zejména většina německy hovořících spotřebitelů, jelikož slovo „zone“ existuje rovněž v němčině a slovo „home“ patří do základního slovníku anglického jazyka. Je tedy třeba mít za to, že relevantní veřejností je anglicky a německy hovořící veřejnost.

25 Vzhledem k tomu, že dotčené služby a výrobky jsou určeny konečným spotřebitelům, ale rovněž, pokud jde o část z nich, specializované veřejnosti, tvoří relevantní veřejnost jak odborníci, tak konečný spotřebitelé, kteří jsou běžně informovaní a přiměřeně pozorní a obezřetní.

26 Pokud jde o význam přihlášené ochranné známky, z judikatury vyplývá, že k tomu, aby ochranná známka tvořená slovem nebo novotvarem vzniklým z kombinace prvků byla považována za popisnou ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, musí být případný popisný charakter shledán nejen u každého z těchto prvků, ale rovněž u samotného slova či novotvaru [rozsudek Tribunálu ze dne 12. června 2007, MacLean-Fogg v. OHIM (LOKTHREAD), T-339/05, Sb. rozh. s. II-61, zveřejněné shrnutí, bod 30 a citovaná judikatura].

27 Ochranná známka tvořená novotvarem nebo slovem složeným z prvků, z nichž každý popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které je zápis požadován, sama popisuje vlastnosti těchto výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, vyjma případu, kdy existuje vnímatelný rozdíl mezi novotvarem nebo slovem a prostým souhrnem prvků, ze kterých se skládá. Předpokladem toho je, že z důvodu neobvyklé povahy složeniny vzhledem k uvedeným výrobkům nebo službám vyvolává novotvar či slovo dojem dostatečně vzdálený dojmu vyvolanému prostým sloučením údajů, které uvádějí prvky, ze kterých se skládá, takže dominuje nad souhrnem uvedených prvků. V tomto ohledu je relevantní rovněž analýza dotčeného výrazu s ohledem na příslušná lexikální a gramatická pravidla (viz výše uvedený rozsudek LOKTHREAD, bod 31 a citovaná judikatura).

28 V projednávaném případě je označení Homezone složeno ze dvou slov „home“ a „zone“, která jsou spojena dohromady, takže tvoří jediné slovo.

29 Výraz „home“ znamená v angličtině „domácnost, dům, bydliště, domov“ a v němčině odpovídá slovu „heim“. Druhý výraz „zone“, který existuje rovněž v němčině, označuje v obou jazycích vymezené území či prostor. Každý z těchto prvků tedy může vykazovat popisný charakter, jelikož má přesný význam.

30 Krom toho výraz „homezone“, ve kterém jsou vedle sebe postavena slova „home“ a „zone“, není svou strukturou neobvyklý. Naopak je tento typ složeniny v souladu s gramatickými pravidly anglického a německého jazyka. Z toho vyplývá, že smysl, který lze přiznat spornému označení, se neliší od smyslu, který vyplývá ze složeniny dvou výrazů, z kterých se skládá, takže nemůže vyvolat dojem odlišný od dojmu vyvolaného pouhým sloučením údajů poskytnutých těmito dvěma výrazy.

31 Žalobkyně připouští, že, jak uvedl odvolací senát v bodě 16 napadeného rozhodnutí, slova „home“ a „zone“ mají smysl v angličtině. Má však za to, že tento výraz označuje

ulice v rezidenční zóně, v níž je přijetím různých opatření důraz kladen na určitou kvalitu života a vysokou bezpečnost. V němčině lze výraz přeložit jako „zóna s omezeným dopravním provozem“, „ulice sloužící jako hřiště“ nebo také „rezidenční zóna“. Podle ní odvolací senát neprokázal, že toto označení lze přeložit pojmem „domácí zóna“ či „zóna v blízkosti“ anebo výrazem, který pro anglicky či německy hovořící veřejnost označuje telekomunikační výrobky či služby.

32 V tomto ohledu je třeba připomenout, že v souladu s judikaturou (viz bod 21 výše) k tomu, aby se na označení vztahoval čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, stačí, že v některém ze svých potenciálních významů označuje jednu z vlastností dotčených výrobků a služeb. Krom toho z judikatury citované v bodech 26 a 27 výše vyplývá, že přihláška ochranné známky tvořené novotvarem může být zamítnuta, pokud se jeví, že je uvedená ochranná známka popisná. Žalobkyně tedy odvolacímu senátu nemůže vytýkat, že své posouzení založil na nesprávném překladu sporného označení a opomenul zohlednit jediný význam, který mu má být přiznán.

33 Odvolací senát tedy nepochybil, když z významu každého z jeho prvků vyvodil, že slovní prvek „homezone“ v některém ze svých možných významů znamená „domácí zóna“ či „zóna v blízkosti“.

34 Vzhledem k tomu, že jeden z možných významů sporného označení odvolací senát uvedl správně, je třeba připomenout, že k tomu, aby se na takové označení uplatnil zákaz uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, musí mít toto označení s dotčenými výrobky nebo službami dostatečně přímou a konkrétní spojitost, která dotčené veřejnosti umožní vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení popis dotčených výrobků nebo služeb nebo některé z jejich vlastností [usnesení Soudního dvora ze dne 5. února 2004, Streamserve v. OHIM, C-150/02 P, Recueil, s. I-1461, bod 31; rozsudky Tribunálu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 40; ze dne 20. listopadu 2007, Tegometall International v. OHIM – Wuppermann (TEK), T-458/05, Sb. rozh. s. II-4721, bod 80, a ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Sb. rozh. s. II-1927, bod 90].

35 Je třeba přezkoumat, zda tomu tak v projednávaném případě je, pokud jde o výrobky a služby, na které se vztahuje přihláška ochranné známky.

– K telekomunikačním službám spadajícím do třídy 38

36 Pokud jde o tyto služby, odvolací senát popisný charakter výrazu „homezone“ vyvodil ze dvou sérií konstatování.

37 Jednak odvolací senát v bodech 17 a 18 napadeného rozhodnutí uvedl, že poskytovatelé služeb mobilní telefonie nabízejí některé z těchto služeb za sazby srovnatelné se sazbami sítě fixní telefonie, jestliže se uživatel nachází v zóně, kterou sám vymezil a jestliže, jak potvrzují příklady pocházející z internetu uváděné průzkumovým referentem, slovo „homezone“ někteří poskytovatelé používají nikoli jako ochrannou známku, ale popisným způsobem pro označení těchto služeb.

38 Dále pak měl odvolací senát v bodě 19 napadeného rozhodnutí za to, že otázka, zda přihlášené označení již bylo užíváno k označení popsané služby mobilní telefonie, je bezvýznamná, jelikož k tomu, aby přihláška k zápisu byla zamítnuta na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, není nezbytné, aby označení bylo skutečně užíváno ke dni podání přihlášky k zápisu. Dodal, že v projednávaném případě toto označení je jako takové způsobilé označit základní vlastnost takové služby, a sice zónu, na kterou se vztahuje snížená sazba, srovnatelná se sazbami fixní sítě.

39 Žalobkyně tvrdí, že odvolací senát nevysvětlil, jakým způsobem je výraz „homezone“ užíván k označení dotčených služeb.

40 Je třeba konstatovat, že odvolací senát poté, co popsal služby mobilní telefonie, které jsou podle jeho názoru označeny výrazem „homezone“, odkázal v bodech odůvodnění připomenutých v bodě 37 výše na příklady uvedené průzkumovým referentem k tomu, aby z nich vyvodil, že toto slovo někteří poskytovatelé užívají popisným způsobem.

41 Jelikož odvolací senát zaujal postoj v závislosti na vlastnostech určitých specifických služeb mobilní telefonie přítomných na trhu, a nikoli na obvyklých vlastnostech telekomunikačních služeb posuzovaných nezávisle na jejich přítomnosti na trhu, musel k takovému rozhodnutí, které učinil, prokázat popisný charakter přihlášené ochranné známky vzhledem k uvedeným službám mobilní telefonie.

42 Jelikož se přitom odvolací senát spokojil s tím, že odkázal na příklady vyskytující se na trhu s mobilní telefonií, které uvedl průzkumový referent, aniž by je popsal, a to ani souhrnně, napadené rozhodnutí neumožňuje dospět k závěru, že ochranná známka Homezone vykazuje popisný charakter telekomunikačních služeb spadajících do třídy 38.

43 Zmíněné příklady jsou totiž průzkumovým referentem uváděny k podepření úvah, kterými průzkumový referent zamýšlí prokázat, že jelikož je sporné označení již na dotčeném trhu užíváno k prezentaci výrobků a služeb, postrádá rozlišovací způsobilost. Tyto příklady tedy nemají podporovat úvahy založené na čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 týkajícím se popisného charakteru ochranné známky.

44 Je třeba dodat, že odvolací senát nevysvětlil, jak uvedené příklady mohou odůvodnit popisný charakter ochranné známky Homezone.

45 Krom toho i za předpokladu, že by byly uvedeny v rámci přezkumu důvodu vycházejícího z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, příklady uvedené v napadeném rozhodnutí jsou tvořeny články pocházejícími z internetu, které průzkumový referent prezentuje ve formě výčtu. Průzkumový referent se omezil na to, že uvedl jejich názvy, adresy internetových stránek, z nichž pocházejí, a na to, že citoval některé věty, jejichž přesný původ není uveden, přičemž uvedené názvy a věty, které pravděpodobně pocházejí z těchto článků, odkazují na slovo „homezone" bez dalšího upřesnění ohledně způsobilosti tohoto výrazu označit dotčené služby.

46 Konstatování, které mimoto provedl průzkumový referent na základě informací pocházejících z Wikipedie, musí být rovněž odmítnuto, jelikož vzhledem k tomu, že bylo založeno na článku pocházejícím z otevřené encyklopedie na internetu, jejíž obsah je možné kdykoli měnit, a v některých případech jej může měnit jakýkoli návštěvník, a to i anonymní, je takové konstatování založeno na nejistých informacích.

47 Odvolací senát dodal, že řízení zahájená žalobkyní směřující proti užívání slova „homezone" jejími konkurenty, jak vyplývá z usnesení ve věci předběžného opatření ze dne 5. září 2005, nemohou zabránit tomu, aby se tento výraz vykládal jako zjevné označení dotčených služeb, aniž by upřesnil smysl či obsah uvedeného usnesení, na němž zakládá své posouzení, ani spojitost mezi tímto usnesením a tímto posouzením, přičemž toto posouzení je navíc vyjádřeno ve formě prostého tvrzení.

48 Je třeba dodat, že odvolací senát své úvahy založil na správném předpokladu, že popisný charakter označení nezávisí na jeho skutečném užívání (viz bod 38 výše). Omezil se však na to, že uvedl, že označení Homezone je způsobilé označit sníženou sazbu pro popsanou službu mobilní telefonie, aniž by upřesnil, jakým způsobem toto označení, o němž měl za to, že může označit „domácí zónu" či „zónu v blízkosti", odkazuje na pojem „sazba", a z tohoto důvodu tedy může označit telekomunikační službu, která se vyznačuje způsobem specifické tarifikace.

49 Z toho vyplývá, že odvolací senát, který rozhodl s odkazem pouze na určité služby mobilní telefonie přítomné na trhu, neprokázal skutečnou existenci okolností, na nichž založil své úvahy. V důsledku toho neprokázal, že ochranná známka Homezone může označit telekomunikační službu spadající do třídy 38 nebo některou z jejích vlastností. Prvnímu žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět, pokud jde o tyto služby.

– K ostatním službám spadajícím do třídy 38

50 Pokud jde o tyto služby, odvolací senát zamítnutí zápisu označení Homezone v bodě 20 napadeného rozhodnutí odůvodnil následovně:

„Ostatní služby třídy 38, pro které je zápis ochranné známky požadován, doplňují a podporují užívání telefonické služby s popsanou volbou snížené sazby. Při uzavření smlouvy o poskytování telefonních služeb tak poskytovatel služeb dává často k dispozici do pronájmu určitá zařízení. V současné době smlouva o poskytování mobilní telefonie umožňuje často využívat on-line služeb. Telefonní informační služby a jiné služby provozovatele sítě, informačního makléře a poskytovatele přístupu jsou rovněž součástí typické globální nabídky, kterou obvykle zaručuje smlouva o poskytování mobilní telefonie. Tarifní úprava, včetně volby ‚Homezone', je rovněž pro tyto služby přímo relevantní."

51 Odvolací senát v rámci vyjádření týkajícího se popisného charakteru ochranné známky Homezone s ohledem na ostatní služby spadající do třídy 38 tedy specificky odkázal na telefonní informační služby a na jiné služby poskytované provozovateli sítě, informačními makléři a poskytovateli přístupu, z nichž některými on-line, v rámci globálních nabídek mobilní telefonie, které jsou obvykle nabízeny těmito operátory.

52 Z tohoto bodu odůvodnění vyplývá, že popisný charakter ochranné známky Homezone vyvodil z konstatování, že tyto služby souvisejí se službami mobilní telefonie, které zahrnují takzvanou „homezone“ tarifní volbu v rozsahu, v němž jsou nabízeny zároveň s nabídkou mobilní telefonie, a přispívají tak k jejímu obohacení.

53 Jak bylo konstatováno v bodech 40 až 49 výše, odvolací senát přitom neprokázal, že ochranná známka Homezone může označit telekomunikační službu spadající do třídy 38 nebo některou z jejích vlastností. Odvolací senát tedy nemohl mít za to, že tato ochranná známka má rovněž popisný charakter pro ostatní služby spadající do třídy 38 pouze z důvodu, že tyto služby souvisejí se službou mobilní telefonie zahrnující tarifní volbu „homezone“.

54 Krom toho odvolací senát neprokázal existenci přímé a konkrétní spojitosti, o níž si relevantní veřejnost může učinit závěr, mezi ochrannou známkou Homezone, která může být spojena s myšlenkou zeměpisné lokalizace a neobsahuje žádný odkaz na pojem „sazba“, a poskytováním služeb v souvislosti s on-line službami nebo telefonními informačními službami. Krom toho z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že takové služby mohou být nabízeny či poskytovány způsoby určenými v závislosti na zeměpisných hlediscích.

55 Z toho vyplývá, že odvolací senát neprokázal, že ochranná známka Homezone může označit služby spadající do třídy 38 jiné než telekomunikační služby či některou z jejich vlastností. Prvnímu žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět, pokud jde o tyto služby.

– K výrobkům a službám spadajícím do tříd 9 a 42

56 Pokud jde o „přístroje pro nahrávání, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazu, magnetické nahrávací nosiče, zařízení ke zpracování dat a počítače“, které jsou

obsaženy ve třídě 9, odvolací senát v bodě 21 napadeného rozhodnutí uvedl, že přihláška ochranné známky Homezone musí být pro tyto výrobky zamítnuta, jelikož „umožňují poskytování služby mobilní telefonie, kterou [ochranná známka] popisuje“.

57 Podle odvolacího senátu je tak důvodem, pro který sporné označení musí být považováno za označení, které může označit dotčené výrobky spadající do třídy 9, skutečnost, že tyto výrobky umožňují fungování služby mobilní telefonie, kterou toto označení popisuje.

58 Je třeba konstatovat, že odvolací senát tím, že takto rozhodl, nesplnil požadavky uvedené v judikatuře připomenuté v bodě 34 výše, podle níž k tomu, aby označení bylo kvalifikováno jako popisné, musí být prokázáno, že má s dotčenými výrobky nebo službami dostatečně přímou a konkrétní spojitost, která dotčené veřejnosti umožní vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení popis dotčených výrobků nebo služeb nebo některé z jejich vlastností.

59 Odvolací senát tím, že uvedl, že dotčené výrobky spadající do třídy 9 „umožňují“ poskytování služby mobilní telefonie, popsal spojitost funkční povahy mezi uvedenými výrobky a jednou ze služeb obsažených v třídě 38, zatímco mu příslušelo prokázat existenci přímé a konkrétní spojitosti, o níž si relevantní veřejnost může učinit závěr, mezi výrazem „homezone“, který může být spojen s myšlenkou zeměpisné lokalizace, a dotčenými výrobky, které jsou určeny k nahrávání, přenosu a reprodukci zvuku nebo obrazu, jakož i ke zpracování dat.

60 I za předpokladu, že by způsobilost těchto výrobků umožnit fungování služby mobilní telefonie, která se vyznačuje tarifikací založenou na lokalizaci uživatele této služby, prokázána byla, nemůže přitom prokázat popisný charakter označení Homezone, jehož význam navíc nijak nesouvisí s pojmem „sazba“, vzhledem k takovým výrobkům či některým z jejich vlastností.

61 Z toho vyplývá, že odvolací senát neprokázal, že ochranná známka Homezone může označit dotčené výrobky spadající do třídy 9 nebo některou z jejich vlastností. Prvnímu žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět, pokud jde o tyto výrobky.

62 Odvolací senát uvedl, že konstatování, podle kterého dotčené výrobky spadající do třídy 9 umožňují poskytování služby mobilní telefonie, platí rovněž pro služby obsažené ve třídě 42, proti nimž byly vzneseny výhrady.

63 Dodal, že „inženýrské služby; počítačové programování; služby programátora; technická expertiza; technické poradenství a expertiza; pronájem zařízení pro zpracování informací a počítače; technická tvorba a technické plánování telekomunikačních zařízení“ spadající do třídy 42 „slouží k tomu, aby byla poskytnuta příslušná technologie“.

64 Odvolací senát měl nakonec za to, že „služby správce sítě, informačního makléře a poskytovatele přístupu, a sice zprostředkování a pronájem přístupového času k databázím; výzkum v oblasti telekomunikačních technik; aktualizování softwaru databází; nahrávání dat do databází; instalace a údržba softwaru databází; pronájem přístupového času k centrálnímu serveru databází“, jsou „nezbytné ke shromažďování a zpracování parametrů služby (například lokalizace a rozsah domácí zóny určené uživatelem) a souvisejících údajů nezbytných pro fakturu za telefon.“

65 Je třeba uvést, že tyto důvody neprokazují existenci přímé a konkrétní spojitosti, o níž si relevantní veřejnost může učinit závěr, mezi výrazem „homezone“ ve smyslu „domácí zóna“ nebo „zóna v blízkosti“ a předmětnými službami.

66 Jednak odůvodnění, podle kterého služby spadající do třídy 42 „umožňují poskytování služby mobilní telefonie, kterou [ochranná známka] popisuje“, vykazuje tytéž nedostatky, jako jsou ty, které byly uvedeny v bodech 58 a 59 výše ohledně dotčených výrobků spadajících do třídy 9. I za předpokladu, že by způsobilost dotčených služeb spadajících do třídy 42 umožnit fungování služby mobilní telefonie, která se vyznačuje tarifikací založenou na lokalizaci uživatele této služby, prokázána byla, nemůže prokázat popisný charakter označení Homezone vzhledem k takovým službám nebo některým jejich vlastnostem.

67 Technologie vlastní každé kategorii dotčených služeb spadajících do třídy 42 je poskytnuta k dispozici pro službu mobilní telefonie popsanou v bodě 59 výše a obecná a abstraktní evokace takového poskytnutí neidentifikovatelných technologií k dispozici neumožňuje prokázat popisný charakter tohoto označení vzhledem k uvedeným službám či některým jejich vlastnostem, jestliže neexistují skutečnosti umožňující prokázat existenci spojitosti mezi označením Homezone a dotčenými službami.

68 Konečně důvod, podle kterého ostatní dotčené služby jsou „nezbytné ke shromažďování a zpracování parametrů služby (například lokalizace a rozsah domácí zóny určené uživatelem) a souvisejících údajů nezbytných pro fakturu za telefon“, nejenže neumožňuje pro každou z kategorií dotčených služeb určit, proč jsou tyto služby z hlediska zeměpisné lokalizace a rozsahu domácí zóny uživatele nezbytné ke shromažďování a zpracování parametrů služby mobilní telefonie a údajů nezbytných pro fakturaci, ale nemůže ani prokázat popisný charakter označení Homezone vzhledem k takovým službám nebo některým jejich vlastnostem. Z tohoto odůvodnění nevyplývá, že dotčená veřejnost bude označení Homezone bezprostředně a bez dalšího přemýšlení vnímat jako popisující některou z vlastností těchto služeb.

69 Z toho vyplývá, že odvolací senát neprokázal, že ochranná známka Homezone může označit dotčené služby spadající do třídy 42 nebo některou z jejich vlastností. Prvnímu

žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět, pokud jde o tyto služby, a tudíž i pokud jde o všechny výrobky a služby, pro které byl zápis požadován.

Ke druhému žalobnímu důvodu, vycházejícímu z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

– Argumenty účastníků řízení

70 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát nedostatek rozlišovací způsobilosti označení Homezone vyvodil pouze z jeho údajně popisného charakteru a že vzhledem k tomu, že popisný charakter prokázán nebyl, neexistuje ani absolutní důvod pro zamítnutí zápisu stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

71 Žalobkyně krom toho tvrdí, že odvolací senát neodpověděl na některé její argumenty.

72 OHIM odpovídá, že nedostatek rozlišovací způsobilosti dotčeného označení vyplývá z konstatování jeho popisného charakteru, takže odvolací senát nemusel uvádět jiné důvody, pro které měl za to, že dotčené označení postrádá rozlišovací způsobilost. Dodává, že toto označení u relevantní veřejnosti z vzhledového a fonetického hlediska

nevykazuje žádnou originalitu, která by umožnila, že by bylo způsobilé odlišovat výrobky a služby žalobkyně od výrobků a služeb jiných podniků.

– Závěry Tribunálu

73 Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíšou ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.

74 Je třeba nejprve připomenout, že z ustálené judikatury vyplývá, že každý z důvodů pro zamítnutí zápisu vyjmenovaných v čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94 je nezávislý na ostatních a vyžaduje samostatný přezkum (rozsudek Soudního dvora ze dne 29. dubna 2004, Henkel v. OHIM, C-456/01 P a C-457/01 P, Recueil, s. I-5089, bod 45 a citovaná judikatura).

75 Soudní dvůr rovněž upřesnil, že je třeba uvedené důvody pro zamítnutí vykládat ve světle obecného zájmu, který je základem každého z nich. Obecný zájem zohledněný při přezkumu každého z těchto důvodů pro zamítnutí může, ba dokonce musí odrážet různé úvahy v závislosti na dotčeném důvodu pro zamítnutí (výše uvedený rozsudek Henkel v. OHIM, body 45 a 46).

76 V tomto ohledu je třeba uvést, že pojem „obecný zájem“ tvořící základ čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 zjevně splývá se základní funkcí ochranné známky, kterou je zaručit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (rozsudky Soudního dvora ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, body 23 a 27; ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, bod 60, a ze dne 8. května 2008, Eurohypo v. OHIM, C-304/06 P, Sb. rozh. s. I-3297, bod 56).

77 V projednávaném případě měl odvolací senát v bodě 24 napadeného rozhodnutí za to, že přihláška sporné ochranné známky musí být zamítnuta z důvodu, že uvedená ochranná známka není s to odlišit dotčené výrobky a služby podle jejich obchodního původu, jelikož přímo vnímatelným způsobem označuje vlastnosti uvedených výrobků nebo služeb.

78 Odvolací senát tedy posuzoval rozlišovací způsobilost výrazu „homezone“ a omezil se na analýzu jeho popisného charakteru ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, jelikož napadené rozhodnutí neobsahuje žádný specifický přezkum důvodu pro zamítnutí stanoveného v čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

79 Odvolací senát analyzoval ochrannou známku Homezone, přičemž opomněl zvláště zohlednit veřejný zájem, který čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 specificky chrání, a sice záruku totožnosti původu výrobku nebo služby, na které se ochranná známka vztahuje.

80 Krom toho, jelikož odvolací senát popisný charakter výrazu „homezone“ pro žádný z dotčených výrobků a služeb spadajících do tříd 9, 38 a 42 neprokázal, nemohl z toho v každém případě vyvodit nedostatek rozlišovací způsobilosti.

81 Z toho vyplývá, že odvolací senát neprokázal, že ochranná známka Homezone postrádá rozlišovací způsobilost, pokud jde o dotčené výrobky a služby spadající do tříd 9, 38 a 42. Druhému žalobnímu důvodu je tedy třeba vyhovět.

82 Vzhledem k tomu, že odvolací senát neprokázal popisný charakter a nedostatek rozlišovací způsobilosti ochranné známky Homezone ve vztahu k výrobkům a službám, pro které je zápis požadován, musí být napadené rozhodnutí zrušeno, aniž by bylo nezbytné přezkoumávat třetí žalobní důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 3 nařízení č. 40/94, který se týká toho, že popisná ochranná známka či ochranná známka postrádající rozlišovací způsobilost získala tuto způsobilost užíváním.

K nákladům řízení

83 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Tribunálu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. V projednávaném případě žalobkyně požadovala, aby byla OHIM uložena náhrada nákladů tohoto řízení. Vzhledem k tomu, že OHIM neměl ve věci úspěch, je tedy důvodné požadavku žalobkyně vyhovět a OHIM uložit náhradu nákladů řízení, které žalobkyni vznikly v rámci řízení u Tribunálu.

84 Mimoto žalobkyně požadovala, aby byla OHIM uložena náhrada nákladů, které jí vznikly ve správním řízení před OHIM. V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 136 odst. 2 jednacího řádu se nezbytné náklady vzniklé účastníkům řízení v souvislosti s řízením před odvolacím senátem považují za náklady, jejichž náhradu lze přiznat. To se však netýká nákladů vzniklých v souvislosti s řízením před průzkumovým referentem. Požadavku žalobkyně směřujícímu k tomu, aby OHIM, který neměl úspěch ve věci, byla uložena náhrada nákladů správního řízení před OHIM, tudíž může být vyhověno pouze pokud jde o nezbytné náklady vzniklé žalobkyni v souvislosti s řízením před odvolacím senátem.

Z těchto důvodů

TRIBUNÁL (šestý senát)

rozhodl takto:

1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 5. července 2007 (věc R 1583/2006-4) se zrušuje.

2) OHIM se ukládá náhrada nákladů řízení.

Meij Vadapalas Truchot

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 10. února 2010.

Podpisy.