ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (šiesta komora)

z 10. februára 2010 *

Vo veci T-344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v zastúpení: A. Fottner a M. Müller, advokáti,

žalobkyňa,

proti

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

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 5. júla 2007 (vec R 1583/2006-4), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Homezone ako ochrannej známky Spoločenstva,

* Jazyk konania: nemčina.

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora),

v zložení: predseda komory A. W. H. Meij, sudcovia V. Vadapalas a L. Truchot (spravodajca),

tajomník: J. Palacio González, hlavný referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 10. septembra 2007,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. decembra 2007,

po pojednávaní z 18. decembra 2008,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca, O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, podal 10. októbra 2005 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 [nahradeného nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L78, s. 1)].

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

3 Tovary a služby, pre ktoré bol zápis požadovaný, patria do tried 9, 38 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.

4 Rozhodnutím zo 7. novembra 2006 prieskumový pracovník zamietol prihlášku na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) a článok 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009] pre tieto tovary a služby:

— trieda 9: „Zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov; magnetické nosiče dát, zariadenia na spracovanie dát a počítače“,

— trieda 38: „Telekomunikácie; prenájom telekomunikačných prístrojov; poskytovanie služieb v spojení s on-line službami, hlavne prenos správ a informácie všetkých druhov; telefónne informačné služby, najmä priama výroba spojenia hovoru k hľadanému pripojeniu, informácie o telefónnych číslach, adresách, faxových číslach; služby prevádzkovateľa siete, informačného makléra a providera,

a to sprostredkovanie a prenájom prístupových časov k dátovým sietiam a databankám, najmä na internete; poskytovanie prístupu k databankám v počítačových sietiach“,

— trieda 42: „Inžinierske služby; počítačové programovanie; počítačové programovacie služby; poskytovanie odbornej mienky; technická poradenská služba a poskytovanie znaleckého posudku; prenájom zariadenia na spracovanie dát a počítače; projektovanie a plánovanie zariadení pre telekomunikáciu; služby prevádzkovateľa siete, informačného makléra a providera, a to sprostredkovanie a prenájom prístupových časov k databankám; výskum v oblasti telekomunikačnej techniky; aktualizácia databankového softvéru; ukladanie údajov v počítačových databankách; inštalácia, údržba databankového softvéru; prenájom času vstupu do počítačovej databázy“.

5 Dňa 1. decembra 2006 podal žalobca proti tomuto rozhodnutiu odvolanie.

6 Rozhodnutím z 5. júla 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) štvrtý odvolací senát zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie prieskumového pracovníka. Odvolací senát najprv usúdil, že článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 tvorí prekážku zápisu slovnej ochrannej známky Homezone. Usúdil, že táto ochranná známka sa skladá výlučne z údajov, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie vlastností predmetných tovarov a služieb. Odvolací senát ďalej uviedol, že prihlasovaná ochranná známka nie je spôsobilá odlíšiť dotknuté tovary a služby podľa ich obchodného pôvodu a že slovná ochranná známka označujúca priamo vnímateľným spôsobom vlastnosti uvedených tovarov alebo služieb je z tohto dôvodu nutne zbavená rozlišovacej spôsobilosti. Napokon spresnil, že dôvody zamietnutia vychádzajúce z článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nemožno vylúčiť na základe článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009). Keďže odvolateľ nepredložil dôkaz o udomácnení ochrannej známky vo Veľkej Británii a v Írsku, dôvody zamietnutia existujú nielen v germanofónnych oblastiach, ale aj v anglofónnych oblastiach.

Návrhy účastníkov konania

7 Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania, vrátane trov súvisiacich s konaním na ÚHVT.

8 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

O prípustnosti dokumentov predložených po prvýkrát na Všeobecnom súde

9 Na pojednávaní predložil žalobca rôzne dokumenty na podporu svojej odpovede na jednu z písomných otázok položených Všeobecným súdom.

10 ÚHVT poukazuje na to, že toto predloženie bolo oneskorené.

11 Vzhľadom na to, že odpoveď na otázky položené Všeobecným súdom si nevyžaduje predloženie nijakého dokumentu, tieto dokumenty, predložené po prvýkrát na Všeobecnom súde, nemožno zohľadniť. Podanie žaloby na Všeobecný súd totiž smeruje ku kontrole zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 nariadenia č. 207/2009) tak, že úlohou Všeobecného súdu nie je znovu skúmať skutkové okolnosti z hľadiska dokumentov, ktoré sú po prvýkrát predložené až pred ním. Vyššie uvedené dokumenty je preto potrebné vylúčiť bez potreby skúmania ich dôkaznej sily [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb. s. II-4891, bod 19, a z 12. novembra 2008, Nalocebar/ÚHVT — Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T-210/05, neuverejnený v Zbierke, bod 16 a tam citovanú judikatúru].

O veci samej

12 Žalobca na podporu svojej žaloby uvádza tri žalobné dôvody. V rámci prvého žalobného dôvodu, vychádzajúceho z porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, tvrdí, že na rozdiel od toho, čo rozhodol odvolací senát, slovné označenie Homezone neoznačuje výrobky a služby, pre ktoré sa žiadal zápis. V rámci druhého žalobného dôvodu vychádzajúceho z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tvrdí,

že pri závere o tom, že označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť, sa odvolací senát oprel len o opisný charakter tohto označenia, pričom nepreukázal neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti. Napokon v rámci posledného žalobného dôvodu vychádzajúceho z porušenia článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 tvrdí, že označenie Homezone má rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na svoje predchádzajúce používanie.

O prvom žalobnom dôvode vychádzajúcom z porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94

— Tvrdenia účastníkov konania

13 Žalobca tvrdí, že dôvod zamietnutia vychádzajúci z porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa vzťahuje len na ochranné známky a na údaje priamo označujúce tovary alebo služby. Na to, aby bolo možné tvrdiť, že ochranná známka označuje tovary alebo služby, by bolo potrebné, aby bolo toto označenie také jasné a určité, že dotknutá skupina verejnosti si bude môcť bezprostredne a bez ďalších úvah vytvoriť konkrétnu a priamu spojitosť medzi predmetnými tovarmi a službami a významom prihlasovanej ochrannej známky. Treba zohľadniť skutočnosť, že cieľová skupina verejnosti, vrátane odborníkov, vníma rozlišovacie znaky tovarov a služieb tak, ako sa javia, a že obvykle má len malú tendenciu analyzovať ich pojmy s cieľom vidieť tam akékoľvek označenie.

14 Podľa žalobcu odvolací senát nepredložil dôkaz, že prihlasovaná ochranná známka spĺňa tieto podmienky. Tvrdí, že odvolací senát neuviedol, v čom je pojem „homezone“, ktorý nespĺňa nijakú označovaciu funkciu, opisný v bežnom anglickom alebo nemeckom jazyku. Žalobca dodáva, že odvolací senát nesprávne usúdil, že germanofónna verejnosť vníma „homezone“ alebo „home zone“ tak, že označuje „zónu bydliska“ alebo „blízku zónu“. Napokon tvrdí, že odvolací senát nepreukázal

existenciu priameho spojenia medzi pojmom „homezone“ a predmetnými tovarmi alebo službami alebo ich charakteristickými vlastnosťami.

15 ÚHVT odpovedá, že slovný prvok „homezone“ môže opisovať charakteristické vlastnosti dotknutých tovarov a služieb. Podľa ÚHVT môže „homezone“ označovať zónu, na ktorú sa vzťahuje znížená sadzba, porovnateľná s cenou pevnej siete, ktorá predstavuje jednu z charakteristických vlastností telekomunikačných služieb zahrnutých v triede 38. Táto tarifná výhoda je relevantným prvkom aj pri iných službách patriacich do triedy 38, ktoré sú obvykle ponúkané spolu s telekomunikačnými službami. Ďalej sú na poskytovanie telekomunikačných služieb nevyhnutné tovary patriace do triedy 9, rovnako ako služby patriace do triedy 42, pre ktoré sa žiadal zápis. Skutočnosť, že tieto tovary a služby sa môžu používať mimo telekomunikačnej oblasti, nevylučuje, že táto technická funkcia — čiže ich používanie na účely telekomunikačných služieb patriacich do triedy 38 — je charakteristickou vlastnosťou, v dôsledku ktorej označenie Homezone opisuje tieto tovary. Okrem toho by mohlo označenie Homezone informovať spotrebiteľa o tom, že predmetné tovary a služby sú určené na použitie doma alebo že uvedené služby podliehajú osobitným tarifným sadzbám v zóne bydliska.

16 ÚHVT usudzuje, že bola dodržaná povinnosť pristúpiť ku globálnemu výkladu predmetného slovného označenia. Okrem toho nie je relevantné klásť si otázku o iných možných významoch označenia Homezone, keďže stačí, aby čo len niektorý z jeho potenciálnych významov mal opisný charakter vo vzťahu k službám a tovarom, ktorých zápis sa žiadal.

17 Tvrdí, že posúdenie opisného charakteru označenia sa musí zakladať na pohľade priemerného spotrebiteľa a odborníka, ktorí prídu do styku s predmetnými tovarmi patriacimi do triedy 9 a predmetnými službami patriacimi do tried 38 a 42. Ďalej opisné použitie označenia v nemeckom prostredí bolo zistené na základe spoľahlivých informácií.

— Posúdenie Všeobecným súdom

18 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa zamietne zápis ochranných známok, 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 vlastností tovarov alebo služieb.

19 Okrem toho z článku 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že zápis označenia sa musí zamietnuť, pokiaľ má opisný charakter alebo pokiaľ nemá rozlišovaciu spôsobilosť v jazyku členského štátu, hoci v inom členskom štáte by ho bolo možné zapísať (rozsudok Súdneho dvora z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 40).

20 Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 zákazom zápisu takýchto označení alebo údajov ako ochranných známok Spoločenstva sleduje cieľ všeobecného záujmu, ktorý vyžaduje, aby označenia alebo údaje opisujúce vlastnosti výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohol voľne používať každý. Toto ustanovenie preto bráni tomu, aby boli takéto označenia alebo údaje vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky [rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 31, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. júna 2007, Europig/ÚHVT (EUROPIG), T-207/06, Zb. s. II-1961, bod 24].

21 Na uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 stačí, aby slovné označenie aspoň v jednom zo svojich možných významov označovalo vlastnosti dotknutých tovarov alebo služieb [rozsudok Súdneho dvora z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 97, a uznesenie Súdneho dvora z 13. februára 2008, Indorata-Serviços e Gestão/ÚHVT, C-212/07 P, neuverejnené v Zbierke, bod 35; analogicky pozri tiež rozsudok Súdneho dvora ÚHVT/Wrigley, už citovaný, bod 32].

22 Preto treba na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 skúmať, či predmetné označenia aspoň v jednom zo svojich možných významov označujú vlastnosti dotknutých tovarov alebo služieb.

23 Podľa judikatúry sa opisný charakter označenia musí posudzovať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa žiadal zápis, a na druhej strane vo vzťahu k ich vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti [rozsudky Súdu prvého stupňa z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/ÚHVT (CARCARD), T-356/00, Zb. s. II-1963, bod 25, a zo 14. apríla 2005, Celltech/ÚHVT (ESLLTECH), T-260/03, Zb. s. II-1215, bod 28].

24 V tomto prípade, ako uviedol odvolací senát v bode 16 napadnutého rozhodnutia, pričom žalobca to nepopiera, budú pojmu „homezone“, ktorý je zložený z anglických slov, rozumieť nielen anglofónni spotrebitelia, ale okrem iného aj väčšina germanofónnych spotrebiteľov, keďže slovo „zone“ existuje aj v nemčine a slovo „home“ patrí do základného slovníka anglického jazyka. Treba teda usúdiť, že príslušná skupina verejnosti je anglofónna a germanofónna.

25 Keďže predmetné tovary a služby boli určené konečným spotrebiteľom a sčasti aj špecializovanej verejnosti, príslušná skupina verejnosti pozostáva tak z odborníkov, ako aj z bežne informovaných a primerane pozorných a obozretných konečných spotrebiteľov.

26 Pokiaľ ide o význam prihlasovanej ochrannej známky, z judikatúry vyplýva, že na to, aby sa ochranná známka zložená zo slova alebo z neologizmu vyplývajúceho z kombinácie prvkov považovala za opisnú v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, musí byť prípadný opisný charakter zistený nielen pri každom z týchto prvkov, ale aj pri samotnom slove alebo neologizme [rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. júna 2007, MacLean-Fogg/ÚHVT (LOKTHREAD), T-339/05, neuverejnený v Zbierke, bod 30 a tam citovaná judikatúra].

27 Ochranná známka vytvorená neologizmom alebo slovom zloženým z prvkov, z ktorých každý opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb, pre ktoré sa žiada zápis, sama osebe opisuje vlastnosti týchto tovarov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, okrem prípadu, že existuje vnímateľná odchýlka medzi uvedeným neologizmom alebo slovom a jednoduchým súhrnom prvkov, z ktorých sa skladá. To predpokladá, že z dôvodu neobvyklej povahy kombinácie vo vzťahu k uvedeným tovarom alebo službám vytvára neologizmus alebo slovo dojem dostatočne vzdialený od dojmu vyvolaného jednoduchým spojením údajov poskytnutých prvkami, z ktorých sa skladá, čiže prevyšuje súhrn uvedených prvkov. Z tohto hľadiska je relevantná aj analýza predmetného pojmu z hľadiska primeraných lexikálnych a gramatických pravidiel (pozri rozsudok LOKTHREAD, už citovaný, bod 31 a tam citovanú judikatúru).

28 V tomto prípade sa označenie Homezone skladá z dvoch slov, „home“ a „zone“, spojených tak, aby z nich vzniklo jedno slovo.

29 Pojem „home“ v angličtine znamená „domov, dom, bydlisko, vlasť“ a v nemčine mu zodpovedá pojem „heim“. Druhý pojem „zone“, ktorý existuje aj v nemčine, v oboch jazykoch označuje územie alebo ohraničený priestor. Každý z týchto prvkov môže mať v dôsledku toho opisný charakter, pokiaľ má presný význam.

30 Okrem toho pojem „homezone“, ktorý vznikol spojením slov „home“ a „zone“, nemá neobvyklú štruktúru. Naopak tento typ kombinácie je v súlade s gramatickými pravidlami anglického a nemeckého jazyka. Z toho vyplýva, že význam, ktorý možno priradiť spornému označeniu, nie je odlišný od významu vyplývajúceho z kombinácie dvoch pojmov, ktoré ho tvoria, a preto nie je spôsobilé vyvolať dojem odlišný od dojmu, ktorý vytvára jednoduché spojenie údajov poskytnutých týmito dvoma pojmami.

31 Žalobca pripúšťa, že ako uviedol odvolací senát v bode 16 napadnutého rozhodnutia, slová „home“ a „zone“ majú v angličtine význam. Usudzuje však, že tento výraz označuje ulice rezidenčnej zóny, v rámci ktorej sa prostredníctvom prijatia rôznych opatrení zdôrazňuje určitá kvalita života a veľká bezpečnosť. V nemčine by sa tento výraz mohol preložiť ako „zóna s obmedzenou premávkou“, „ulica predstavujúca ihrisko“ alebo ešte

„rezidenčná zóna“. Podľa neho odvolací senát nepreukázal, že toto označenie znamená „zónu bydliska“ alebo „blízku zónu“, alebo pojem, ktorý pre anglofónnu a germanofónnu verejnosť označuje telekomunikačné tovary alebo služby.

32 Z tohto hľadiska treba pripomenúť, že v súlade s judikatúrou (pozri bod 21 vyššie) na uplatnenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 stačí, aby toto označenie v jednom zo svojich možných významov označovalo vlastnosti dotknutých tovarov alebo služieb. Okrem toho z judikatúry citovanej v bodoch 26 a 27 vyššie vyplýva, že prihláška na zápis ochrannej známky zloženej z neologizmu sa môže zamietnuť, ak sa uvedená ochranná známka javí ako opisná. Žalobca teda nemôže odvolaciemu senátu vytýkať, že svoje posúdenie oprel o nesprávny preklad sporného označenia a opomenul jediný význam, ktorý sa mu mal priradiť.

33 Odvolací senát sa teda tým, že z významu každého z prvkov slovného označenia „homezone“ vyvodil, že toto označenie v jednom zo svojich možných významov znamená „zónu bydliska“ alebo „blízku zónu“, nedopustil nesprávneho posúdenia.

34 Vzhľadom na to, že odvolací senát správne určil jeden z možných významov sporného označenia, treba pripomenúť, že označenie musí na to, aby sa naň vzťahoval zákaz uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, vytvárať s predmetnými tovarmi alebo službami dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť, ktorá dotknutej skupine verejnosti umožní bezprostredne a bez ďalších úvah vnímať opis predmetných tovarov alebo služieb alebo niektorej z ich vlastností [uznesenie Súdneho dvora z 5. februára 2004, Streamserve/ÚHVT, C-150/02 P, Zb. s. I-1461, bod 31; rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 40; z 20. novembra 2007, Tegometall International/ÚHVT — Wuppermann (TEK), T-458/05, Zb. s. II-4721, bod 80, a z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, bod 90].

35 Treba skúmať, či o takýto prípad ide v tejto veci, pokiaľ ide o tovary a služby uvedené v prihláške ochrannej známky.

— O telekomunikačných službách patriacich do triedy 38

36 Pokiaľ ide o tieto služby, odvolací senát z opisného charakteru pojmu „homezone“ vyvodil dve série zistení.

37 Na jednej strane v bodoch 17 a 18 napadnutého rozhodnutia uviedol, že dodávatelia služieb mobilných telekomunikačných sietí ponúkajú určité z týchto služieb v porovnateľných tarifách, ako sú tarify pevných telekomunikačných sietí, pokiaľ sa užívateľ nachádza v zóne, ktorú si sám definoval, a že ako potvrdzujú príklady z internetu spomenuté prieskumovým pracovníkom, slovo „homezone“ používajú určití poskytovatelia nie ako ochrannú známku, ale opisne na označenie týchto služieb.

38 Nad druhej strane odvolací senát v bode 19 napadnutého rozhodnutia usúdil, že otázka, či sa už prihlasované označenie používalo na označenie opísanej služby mobilných telekomunikačných sietí, nie je dôležitá, pretože na zamietnutie zápisu na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 nie je nevyhnutné, aby sa označenie skutočne používalo ku dňu podania prihlášky. Dodal, že v tomto prípade bolo toto označenie ako také spôsobilé označiť podstatnú charakteristiku takejto služby, a to zónu, v ktorej sa uplatňuje znížená tarifa porovnateľná s tarifou pevnej siete.

39 Žalobca uvádza, že odvolací senát nevysvetlil, v čom sa pojem „homezone“ používal na označenie predmetných služieb.

40 Treba konštatovať, že dôvodmi pripomenutými v bode 37 vyššie odvolací senát po tom, čo opísal služby mobilných telekomunikačných sietí, ktoré boli podľa neho označené pojmom „homezone“, odkázal na príklady spomenuté prieskumovým pracovníkom a vyvodil z toho, že toto slovo používajú určití dodávatelia opisne.

41 Keďže pre odvolací senát boli určujúce charakteristiky určitých špecifických služieb mobilných telekomunikačných sietí prítomných na trhu a nie obvyklé charakteristiky telekomunikačných služieb posudzovaných nezávisle od ich prítomnosti na trhu, bol na to, aby mohol rozhodnúť tak, ako rozhodol, povinný preukázať opisný charakter prihlasovanej ochrannej známky vo vzťahu k uvedeným službám mobilných telekomunikačných sietí.

42 Keďže odvolací senát sa obmedzil na odkaz na príklady z trhu služieb mobilných telekomunikačných sietí spomenuté prieskumovým pracovníkom, pričom ich ani súhrnne neopísal, napadnuté rozhodnutie neumožňuje dospieť k záveru, že ochranná známka Homezone opisuje telekomunikačné služby patriace do triedy 38.

43 Uvedené príklady totiž prieskumový pracovník citoval s cieľom podporiť úvahu, ktorou chcel preukázať, že sporné označenie vzhľadom na to, že sa už na dotknutom trhu používalo na prezentáciu tovarov a služieb, nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Účelom týchto príkladov teda nie je podporiť úvahu založenú na článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 týkajúcu sa opisného charakteru ochrannej známky.

44 Je vhodné dodať, že odvolací senát nevysvetľuje, v čom môžu uvedené príklady odôvodniť opisný charakter ochrannej známky Homezone.

45 Ďalej aj za predpokladu, že by príklady, uvedené v napadnutom rozhodnutí, boli spomenuté v rámci skúmania dôvodu vychádzajúceho z porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, tieto príklady pochádzajú z internetových článkov, ktoré vymenoval prieskumový pracovník. Obmedzil sa na spomenutie ich názvov, adries stránok, z ktorých pochádzajú, a na citáciu niekoľkých viet, ktorých presný pôvod nebol uvedený, pričom uvedené názvy a vety, pravdepodobne pochádzajúce z týchto článkov, odkazovali na slovo „homezone" bez spresnenia spôsobilosti tohto pojmu označiť predmetné služby.

46 Vylúčiť treba aj ďalšie konštatovanie prieskumového pracovníka na základe informácií pochádzajúcich z Wikipédie, keďže takéto konštatovanie vzhľadom na to, že sa zakladá na článku pochádzajúcom z kolektívnej encyklopédie vytvorenej na internete, ktorej obsah sa kedykoľvek môže meniť a v určitých prípadoch tak môže urobiť každý návštevník, dokonca aj anonymný, spočíva na neistých informáciách.

47 Odvolací senát dodal, že konania iniciované žalobcom proti používaniu slova „homezone" jeho konkurentmi, ako vyplýva z uznesenia o predbežnom opatrení z 5. septembra 2005, nemohli zabrániť tomu, aby sa tento pojem presadil ako zjavné pomenovanie predmetných služieb, ale nespresnil ani zmysel, ani obsah uvedeného uznesenia, o ktoré opiera svoje posúdenie, ani súvislosť medzi týmto uznesením a týmto posúdením; toto posúdenie je navyše vyjadrené len formou stručného tvrdenia.

48 Treba dodať, že odvolací senát oprel svoju úvahu o správny predpoklad, že opisný charakter označenia nezávisí od jeho skutočného používania (pozri bod 38 vyššie). Obmedzil sa však na uvedenie toho, že označenie Homezone je spôsobilé označiť zníženú tarifikáciu opísanej služby mobilných telekomunikačných sietí, pričom nespresnil, v čom toto označenie — o ktorom usúdil, že môže označovať „zónu bydliska" alebo „blízku zónu" — obsahuje odkaz na pojem tarify, a z tohto dôvodu je spôsobilé označiť telekomunikačnú službu charakterizovanú osobitným spôsobom tarifikácie.

49 Z toho vyplýva, že odvolací senát, ktorý sa vyjadril len prostredníctvom výlučného odkazu na určité služby mobilných telekomunikačných sietí prítomné na trhu, nepreukázal skutočnú existenciu skutkových okolností, o ktoré oprel svoju úvahu. Tým nedokázal, že ochranná známka Homezone môže označovať telekomunikačnú službu patriacu do triedy 38 alebo niektorú z jej vlastností. Prvému žalobnému dôvodu preto treba, pokiaľ ide o tieto služby, vyhovieť.

— O iných službách patriacich do triedy 38

50 Pokiaľ ide o tieto služby, odvolací senát odôvodnil zamietnutie zápisu označenia Homezone v bode 20 napadnutého rozhodnutia týmito slovami:

„Iné služby triedy 38, pre ktoré sa žiada zápis ochrannej známky, sprevádzajú a podporujú používanie telefonickej služby s opísanou voľbou zníženej tarify. Pri uzatvorení zmluvy o telefonických službách tak poskytovateľ často dáva k dispozícii určité zariadenia v rámci nájmu. V súčasnosti zmluva o poskytovaní služieb mobilnej telekomunikačnej siete často umožňuje využiť on-line služby. Súčasťou typickej celkovej ponuky, ktorú zvyčajne zaručuje zmluva o poskytovaní služieb mobilnej telekomunikačnej siete, sú aj služby telefonických informácií a iné služby prevádzkovateľa siete, informačného makléra a providera. Tarifná úprava vrátane voľby ‚Homezone' je preto priamo relevantná aj pre tieto služby."

51 Odvolací senát teda s cieľom vyjadriť sa k opisnému charakteru ochrannej známky Homezone vo vzťahu k iným službám patriacim do triedy 38 osobitne odkázal na služby telefonických informácií a iné služby poskytované prevádzkovateľmi siete, informačnými maklérmi a providermi, niektoré on-line, v rámci celkových ponúk mobilných telekomunikačných sietí, ktoré zvyčajne ponúkajú tieto subjekty.

52 Z tohto odôvodnenia vyplýva, že odvolací senát vyvodil opisný charakter ochrannej známky Homezone zo zistenia, že tieto služby sa spájajú so službami mobilných telekomunikačných sietí obsahujúcimi tarifnú voľbu „homezone“, keďže sú ponúkané v rovnakom čase ako ponuka mobilných telekomunikačných sietí, ku ktorej obohateniu tak prispievajú.

53 Ako však bolo konštatované v bodoch 40 až 49 vyššie, odvolací senát nedokázal, že ochranná známka Homezone môže označovať telekomunikačnú službu patriacu do triedy 38 alebo niektorú z jej vlastností. Odvolací senát preto nemohol usúdiť, že táto ochranná známka má opisný charakter aj vo vzťahu k iných službám patriacim do triedy 38 len z dôvodu, že tieto služby sa spájajú so službami mobilných telekomunikačných sietí obsahujúcimi tarifnú voľbu „homezone“.

54 Odvolací senát ďalej necharakterizoval existenciu priamej a konkrétnej súvislosti, ktorú by si príslušná skupina verejnosti mohla vytvoriť medzi ochrannou známkou Homezone, ktorú možno priradiť k myšlienke geografickej lokalizácie a ktorá neobsahuje žiadny odkaz na pojem tarify, a poskytovaním služieb v súvislosti s on-line službami alebo službami telefonických informácií. Okrem toho z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že by takéto služby mohli byť ponúkané alebo poskytované podľa podmienok určených v závislosti od geografických hľadísk.

55 Z toho vyplýva, že odvolací senát nepreukázal, že ochranná známka Homezone môže označovať iné služby patriace do triedy 38 ako telekomunikačné služby alebo niektorú z ich vlastností. Prvému žalobnému dôvodu preto treba, pokiaľ ide o tieto služby, vyhovieť.

— O tovaroch a službách patriacich do tried 9 a 42

56 Pokiaľ ide o „zariadenia na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov, magnetické nosiče dát, zariadenia na spracovanie dát a počítače“, zahrnuté v triede 9, odvolací senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia uvádza, že prihláška

ochrannej známky Homezone musí byť pre tieto tovary zamietnutá, keďže „umožňujú poskytovanie služieb mobilných telekomunikačných sietí, ktoré opisuje [ochranná známka]“.

57 Podľa odvolacieho senátu tak dôvod, pre ktorý sa musí sporné označenie považovať za spôsobilé označovať predmetné tovary patriace do triedy 9, je ten, že tieto tovary umožňujú fungovanie služby mobilných telekomunikačných sietí opísanej týmto označením.

58 Treba konštatovať, že odvolací senát týmto vyjadrením nesplnil požiadavky vytvorené judikatúrou pripomenutou v bode 34 vyššie, podľa ktorej sa na to, aby bolo označenie posúdené ako opisné, musí preukázať, že vytvára s predmetnými tovarmi alebo službami dostatočne priamu a konkrétnu spojitosť, ktorá dotknutej skupine verejnosti umožní bezprostredne a bez ďalších úvah vnímať opis predmetných tovarov alebo služieb alebo niektorej z ich vlastností.

59 Odvolací senát tým, že uviedol, že predmetné tovary patriace do triedy 9 „umožňujú“ poskytovanie služby mobilných telekomunikačných sietí, opísal vzťah funkčnej povahy medzi uvedenými tovarmi a jednou zo služieb zaradených do triedy 38, hoci mal charakterizovať existenciu priamej a konkrétnej spojitosti, ktorú si relevantná skupina verejnosti bude môcť vytvoriť medzi pojmom „homezone“, ktorý možno priradiť k myšlienke geografickej lokalizácie, a predmetnými tovarmi, určenými na nahrávanie, prenos alebo reprodukovanie zvuku alebo obrazov a na spracovanie dát.

60 Schopnosť týchto tovarov umožniť fungovanie služby mobilných telekomunikačných sietí charakterizovanej tarifikáciou založenou na lokalizácii príjemcu tejto služby — za predpokladu, že by sa táto schopnosť dokázala — však nie je spôsobilá preukázať opisný charakter označenia Homezone, ktorého význam nemá navyše nič spoločné so žiadnym pojmom tarify vo vzťahu k takýmto výrobkom alebo k ich určitým vlastnostiam.

61 Z toho vyplýva, že odvolací senát nepreukázal, že by ochranná známka Homezone mohla označovať predmetné tovary patriace do triedy 9 alebo niektorú z ich vlastností. Prvému žalobnému dôvodu preto treba, pokiaľ ide o tieto tovary, vyhovieť.

62 Odvolací senát uviedol, že zistenie, v zmysle ktorého predmetné tovary patriace do triedy 9 umožňujú poskytovanie služieb mobilných telekomunikačných sietí, platí aj pre služby zahrnuté do triedy 42, ktoré boli predmetom námietok.

63 Dodal, že „inžinierske služby; počítačové programovanie; počítačové programovacie služby; poskytovanie odbornej mienky; technická poradenská služba a poskytovanie znaleckého posudku; prenájom zariadenia na spracovanie dát a počítače; projektovanie a plánovanie zariadení pre telekomunikáciu“ patriace do triedy 42 „slúžia na poskytovanie primeranej technológie“.

64 Odvolací senát napokon usúdil, že „služby prevádzkovateľa siete, informačného makléra a providera, a to sprostredkovanie a prenájom prístupových časov k databankám; výskum v oblasti telekomunikačnej techniky; aktualizácia databankového softvéru; ukladanie údajov v počítačových databankách; inštalácia, údržba databankového softvéru; prenájom času vstupu do počítačovej databázy“ sú „potrebné na zber a spracovanie parametrov služby (napríklad lokalizácia a rozsah zóny bydliska určenej užívateľom) a údajov o spojení potrebných na faktúru za telefón“.

65 Treba uviesť, že tieto dôvody necharakterizujú existenciu priamej a konkrétnej súvislosti, ktorú by si príslušná skupina verejnosti mohla vytvoriť medzi pojmom „homezone“ vnímaným v zmysle „zóny bydliska“ alebo „blízkej zóny“ a predmetnými službami.

66 Na jednej strane má dôvod, podľa ktorého služby patriace do triedy 42 „umožňujú poskytovanie služby mobilných telekomunikačných sietí, ktorú opisuje [ochranná známka]“, rovnaké nedostatky ako tie, ktoré sú uvedené v bodoch 58 a 59 vyššie v súvislosti s predmetnými tovarmi patriacimi do triedy 9. Schopnosť predmetných služieb patriacich do triedy 42 umožniť fungovanie služby mobilných telekomunikačných sietí charakterizovanej tarifikáciou založenou na lokalizácii príjemcu tejto služby — za predpokladu, že by sa táto schopnosť dokázala — teda nie je spôsobilá preukázať opisný charakter označenia Homezone vo vzťahu k takýmto službám alebo k určitým ich vlastnostiam.

67 Technológia vlastná každej z kategórií predmetných služieb patriacich do triedy 42 sa dáva k dispozícii službe mobilných telekomunikačných sietí opísanej v bode 59 vyššie a všeobecné a abstraktné spomenutie takéhoto dania k dispozícii neidentifikovateľných technológií — pri neexistencii prvkov umožňujúcich charakterizovať existenciu súvislosti medzi označením Homezone a predmetnými službami — neumožňuje preukázanie opisného charakteru tohto označenia vo vzťahu k uvedeným službám alebo k určitým ich vlastnostiam.

68 Napokon dôvod, podľa ktorého sú iné predmetné služby „potrebné na zber a spracovanie parametrov služby (napríklad lokalizáciu a rozsah zóny bydliska určenej užívateľom) a údajov o spojení potrebných na faktúru za telefón“, popri tom, že neumožňuje pre každú z kategórií predmetných služieb určiť, v čom sú tieto služby potrebné na zber a spracovanie parametrov služby mobilných telekomunikačných sietí a údajov potrebných na fakturáciu z hľadiska geografickej lokalizácie a rozsahu zóny bydliska používateľa, nie je spôsobilý preukázať opisný charakter označenia Homezone vo vzťahu k takýmto službám alebo k určitým ich vlastnostiam. Z tohto odôvodnenia nevyplýva, že príslušná skupina verejnosti bude bezprostredne a bez ďalších úvah vnímať označenie Homezone ako opisujúce niektorú z vlastností týchto služieb.

69 Z toho vyplýva, že odvolací senát nepreukázal, že ochranná známka Homezone môže označovať predmetné služby patriace do triedy 42 alebo niektorú z ich vlastností.

Prvému žalobnému dôvodu preto treba, pokiaľ ide o tieto služby a následne pokiaľ ide o všetky tovary a služby, pre ktoré sa žiadal zápis, vyhovieť.

O druhom žalobnom dôvode vychádzajúcom z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

— Tvrdenia účastníkov konania

70 Žalobca tvrdí, že odvolací senát vyvodil nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia Homezone len z jeho údajne opisného charakteru a že vzhľadom na to, že tento opisný charakter nebol preukázaný, už neexistuje absolútny dôvod zamietnutia upravený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

71 Okrem toho tvrdí, že odvolací senát neodpovedal na viaceré jeho tvrdenia.

72 ÚHVT odpovedá, že nedostatok rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia vyplýva zo zistenia jeho opisného charakteru, a preto odvolací senát nebol povinný vysvetliť iné dôvody, z ktorých usúdil, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť. Dodáva, že toto označenie z vizuálneho a fonetického hľadiska neobsahuje

žiadnu originalitu, vďaka ktorej by bolo spôsobilé odlíšiť tovary a služby žalobcu od tovarov a služieb iných podnikov v povedomí príslušnej skupiny verejnosti.

— Posúdenie Všeobecným súdom

73 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa zamietne zápis ochranných známok, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.

74 Treba najprv pripomenúť, že z ustálenej judikatúry vyplýva, že každý z dôvodov odmietnutia zápisu vymenovaných v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je nezávislý od ostatných a vyžaduje si oddelené skúmanie (rozsudok Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, bod 45 a tam citovaná judikatúra).

75 Súdny dvor tiež spresnil, že uvedené dôvody zamietnutia je potrebné vykladať z hľadiska všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem zohľadnený pri skúmaní každého z týchto dôvodov zamietnutia môže, dokonca musí, odrážať rôzne úvahy v závislosti od predmetného dôvodu zamietnutia (rozsudok Henkel/ÚHVT, už citovaný, body 45 a 46).

76 V tejto súvislosti treba uviesť, že pojem všeobecný záujem, o ktorý sa opiera článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, sa zjavne zamieňa so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi identitu pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, umožňujúc mu neomylne rozlíšiť tento tovar alebo túto službu od tých, ktoré majú iný pôvod (rozsudky Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I 8317, body 23 a 27; z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I 7975, bod 60, a z 8. mája 2008, Eurohypo/ÚHVT, C-304/06 P, Zb. s. I 3297, bod 56).

77 V tomto prípade odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia usúdil, že prihláška spornej ochrannej známky sa má zamietnuť z dôvodu, že uvedená ochranná známka nie je spôsobilá rozlíšiť predmetné tovary a služby podľa ich obchodného pôvodu, keďže priamo vnímateľným spôsobom označuje vlastnosti uvedených tovarov alebo služieb.

78 Odvolací senát teda posúdil rozlišovaciu spôsobilosť pojmu „homezone“ tak, že sa obmedzil na analýzu jeho opisného charakteru v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, pričom napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadne osobitné skúmanie dôvodu zamietnutia upraveného v článku 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.

79 Pri analýze ochrannej známky Homezone odvolací senát najmä opomenul zohľadniť verejný záujem, ktorého ochranu osobitne sleduje článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a to záruku identity pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou.

80 Okrem toho odvolací senát vzhľadom na to, že nepreukázal opisný charakter pojmu „homezone“ pre žiadny z tovarov a žiadnu zo služieb patriacich do tried 9, 38 a 42, aj tak nemohol z tohto opisného charakteru vyvodiť nedostatok rozlišovacej spôsobilosti.

81 Z toho vyplýva, že odvolací senát nepreukázal, že ochranná známka Homezone nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o predmetné tovary a služby patriace do tried 9, 38 a 42. Druhému žalobnému dôvodu preto treba vyhovieť.

82 Keďže odvolací senát nepreukázal opisný charakter a nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky Homezone vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa žiadal zápis, napadnuté rozhodnutie sa musí zrušiť bez toho, aby bolo potrebné skúmať tretí žalobný dôvod vychádzajúci z porušenia článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 a týkajúci sa nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti opisnej ochrannej známky alebo ochrannej známky s nedostatkom rozlišovacej spôsobilosti v nadväznosti na jej predchádzajúce používanie.

O trovách

83 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. V tejto veci žalobca navrhol zaviazať ÚHVT na náhradu trov tohto konania. Keďže ÚHVT nemal vo veci úspech, treba vyhovieť návrhu žalobcu a zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania vynaložených žalobcom v konaní pred Súdom prvého stupňa.

84 Okrem toho žalobca navrhol zaviazať ÚHVT na náhradu trov konania, ktoré vynaložil v správnom konaní pred ÚHVT. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na základe článku 136 ods. 2 rokovacieho poriadku sa náklady nevyhnutne vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom považujú za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú. Nie je to však tak pri nákladoch vynaložených v súvislosti s konaním pred prieskumovým pracovníkom. Preto sa návrhu žalobcu smerujúcemu k tomu, aby bol ÚHVT, ktorý nemal vo veci úspech, zaviazaný na náhradu trov správneho konania pred ÚHVT, môže vyhovieť, iba pokiaľ ide o nevyhnutné náklady vynaložené žalobcom v konaní pred odvolacím senátom.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (šiesta komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 5. júla 2007 (vec R 1583/2006-4) sa zrušuje.**

2. ÚHVT je povinný nahradiť trovy konania.

Meij Vadapalas Truchot

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 10. februára 2010.

Podpisy