SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 10. februarja 2010 *

V zadevi T-344/07,

O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki jo zastopata A. Fottner in M. Müller, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa S. Schäffner, zastopnik,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 5. julija 2007 (zadeva R 1583/2006-4) glede zahteve za registracijo besednega znaka Homezone kot znamke Skupnosti,

* Jezik postopka: nemščina.

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi A. W. H. Meij, predsednik, V. Vadapalas in L. Truchot (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 10. septembra 2007,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. decembra 2007,

na podlagi obravnave z dne 18. decembra 2008

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, je 10. oktobra 2005 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994,

L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)) pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak Homezone.

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, so iz razredov 9, 38 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

4 Z odločbo z dne 7. novembra 2006 je preizkuševalec v skladu s členoma 7(1)(b) in (c) ter 7(2) Uredbe št. 40/94 (postala člena 7(1)(b) in (c) ter 7(2) Uredbe št. 207/2009) zavrnil zahtevo za registracijo za te proizvode in storitve:

– razred 9: „Aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov oprema za obdelavo informacij in računalniki“;

– razred 38: „Telekomunikacije; oddajanje telekomunikacijske opreme v najem; opravljanje storitev v zvezi s spletnimi storitvami, in sicer prenos različnih sporočil in informacij; telefonske informacijske storitve, zlasti vzpostavljanje direktne pogovorne povezave do iskanega priključka, posredovanje telefonskih številk, naslovov, številk faksov; storitve omrežnega upravljavca, informacijskega posred-

nika in dobavitelja, in sicer posredovanje in oddajanje časa dostopa do podatkovnih mrež, zlasti v internetu; nudenje dostopa do podatkovnih baz v računalniških omrežjih“;

– razred 42: „Inženirske storitve; računalniško programiranje; računalniško-programerske storitve; dajanje strokovnih mnenj; tehnično svetovanje in ponujanje strokovnega znanja; dajanje v najem opreme za obdelavo podatkov in računalnikov; tehnično projektiranje in načrtovanje opreme za telekomunikacije; storitve upravljavca in ponudnika omrežja, posrednika in dobavitelja, in sicer posredovanje in dajanje v najem časa dostopa do podatkovnih baz; raziskave na področju telekomunikacijske tehnike; posodabljanje programske opreme podatkovnih baz; shranjevanje podatkov v računalniške podatkovne baze; posodabljanje programske opreme podatkovnih baz; inštalacija, vzdrževanje programske opreme podatkovnih baz; dajanje v najem dostopnega časa do računalniških baz“.

5 Tožeča stranka je 1. decembra 2006 vložila pritožbo zoper to odločbo.

6 Četrti odbor za pritožbe je z odločbo z dne 5. julija 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo in potrdil odločbo preizkuševalca. Odbor za pritožbe je menil, da je registracija besedne znamke Homezone v nasprotju s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Ocenil je, da je ta znamka sestavljena izključno iz znakov, ki bi v prometu lahko služili opisu značilnosti teh proizvodov in storitev. Odbor za pritožbe je prav tako poudaril, da prijavljena znamka poleg tega ne bi mogla razlikovati zadevnih proizvodov in storitev glede na njihov tržni izvor, pri čemer besedna znamka, ki opisuje prepoznavne znake teh proizvodov in storitev, že zaradi tega nujno nima nobenega razlikovalnega učinka. Nazadnje je poudaril, da razlogi za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (c) ne morejo biti upravičeni ob uporabi člena 7(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe št. 207/2009). Tožeča stranka namreč ni dokazala uporabe te znamke v Veliki Britaniji in na Irskem, saj razlogi za zavrnitev ne obstajajo samo v nemško govorečem prostoru, ampak tudi v angleško govorečem.

Predlogi strank

7 Tožeča stranka je Splošnemu sodišču predlagala, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

– naloži plačilo stroškov UUNT, vključno s tistimi, ki so nastali v postopku pred UUNT.

8 UUNT je Splošnemu sodišču predlagala, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravna presoja

Dopustnost dokumentov, ki so prvič predloženi pred Splošnim sodiščem

9 Na obravnavi je tožeča stranka predložila različne dokumente, ki so bili v podporo njenemu odgovoru na eno od pisnih vprašanj Splošnega sodišča.

10 UUNT je opozoril na to, da so bili ti dokumenti vloženi prepozno.

11 Glede na to, da za odgovor na vprašanje, ki ga je postavilo Splošno sodišče, ni treba predložiti dokumentov, ti dokumenti, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, ne morejo biti upoštevani. Namen tožb pred Splošnim sodiščem je nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v skladu s členom 63 Uredbe št. 40/94 (postal člen 65 Uredbe št. 207/2009), tako da preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, ni njegova naloga. Zato je treba zgoraj navedene dokumente izločiti, ne da bi bilo treba preizkusiti njihovo dokazno vrednost (glej v tem smislu sodbi Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2005 v zadevi Sadas proti UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., str II-4891, točka 19, in z dne 12. novembra 2008 v zadevi Nalocebar proti UUNT – Limiñana y Botella (Limoncello di Capri), T-210/05, neobjavljena v ZOdl., točka 16 in navedena sodna praksa).

Vsebinska presoja

12 V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja tri tožbene razloge. V okviru prvega tožbenega razloga, ki ga je oprla na člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, tožeča stranka navaja, da besedni znak Homezone v nasprotju z odločitvijo odbora za pritožbe ne opisuje proizvodov in storitev, za katere je bila zahtevana registracija. V okviru drugega

tožbenega razloga, s katerim je očitana kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe svoje sklepanje, da znak nima razlikovalnega učinka, izpeljal zgolj iz njegove opisnosti. V okviru zadnjega tožbenega razloga, s katerim je očitana kršitev člena 7(3) Uredbe št. 40/94, tožeča stranka trdi, da ima znak Homezone zaradi svoje uporabe razlikovalni učinek.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94

– Trditve strank

13 Tožeča stranka trdi, da se razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 nanaša samo na znamke in podatke, ki neposredno opisujejo proizvode in storitve. Za pritrditev trditvi, da znamka opisuje samo proizvode in storitve, mora biti ta opis tako jasen in nedvoumen, da upoštevna javnost takoj in brez nadaljnjega razmišljanja vzpostavi konkretno in neposredno povezavo med proizvodi in storitvami ter pomenom prijavljene znamke. Pri tem je treba upoštevati, da ciljna javnost in tudi strokovnjaki značilnosti proizvodov in storitev zaznavajo tako, kot se pojavljajo, in so po izkušnjah manj nagnjeni k analiziranju njihovih izrazov, da bi razbrali opisni pomen.

14 Po mnenju tožeče stranke odbor za pritožbe ni zagotovil dokaza, da prijavljena znamka izpolnjuje te pogoje. Prav tako naj ne ni obrazložil, koliko bi bil izraz „homezone“, ki ne izpolnjuje nobene od opisnih funkcij, uporaben v opisanem kontekstu v vsakdanjem angleškem in nemškem jeziku. Poleg tega naj bi odbor za pritožbe neupravičeno menil, da nemško govoreča javnost „homezone“ ali „home zone“ razume kot „območje doma“

ali „območje bližine“. Nazadnje, odbor za pritožbe naj ne bi dokazal, da obstaja neposredna zveza med izrazom „homezone“ ter zadevnimi proizvodi in storitvami oziroma njihovimi značilnostmi.

15 UUNT odgovarja, da besedni znak „homezone“ lahko opisuje značilnosti zadevnih proizvodov in storitev. Po mnenju UUNT „homezone“ lahko opisuje območje, za katero velja pocenjena telefonska tarifa, ki jo je mogoče enačiti s ceno omrežja fiksne telefonije, ki je značilnost telekomunikacijskih storitev iz razreda 38. Ta prednost naj bi bila tudi odločilna značilnost drugih storitev iz razreda 38, ki so ponujene običajno skupaj s telekomunikacijskimi storitvami. V preostalem so bili proizvodi iz razreda 9 – tako kot storitve iz razreda 42, za katere je bila zahtevana registracija – potrebni za opravljanje telekomunikacijskih storitev. Dejstvo, da so ti proizvodi in storitve lahko uporabljeni zunaj področja telekomunikacij, ne izključuje, da je ta tehnična funkcija, namreč njena zamenjava za telekomunikacijske storitve v razredu 38, značilnost, na podlagi katere je znak Homezone opisen za te proizvode. Glede na to bi lahko znak Homezone uporabnika obveščal, da so zadevni proizvodi in storitve določeni za uporabo doma in so predmet posebnih tarif za območje doma.

16 UUNT meni, da bi bilo treba upoštevati široko razlago zadevnega besednega znaka. Poleg tega ni treba preveriti drugih mogočih pomenov znaka Homezone, saj zadošča, da eden od mogočih pomenov predstavlja opisnost proizvodov in storitev, za katere je bila zahtevana registracija.

17 Opredelitev opisnosti znaka mora temeljiti na vidiku povprečnega potrošnika in strokovnjaka, ki sta soočena z zadevnimi proizvodi iz razreda 9 in storitvami iz razredov 38 in 42. Opisna uporaba znakov v nemškem jezikovnem okolju je bila med drugim določena na podlagi zanesljivih informacij.

– Presoja Splošnega sodišča

18 V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe 40/94 se zavrne registracija znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge značilnosti blaga ali storitev.

19 Dalje, v skladu s členom 7(2) Uredbe št. 40/94 je registracija znaka zavrnjena, kadar ni opisen ali nima razlikovalnega učinka v jeziku države članice, tudi če ga je sicer mogoče registrirati v drugi državi članici (sodba Sodišča z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 40).

20 Prepoved registracije takega znaka ali označbe kot znamke Skupnosti v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 je v splošnem interesu, ki zahteva, da lahko znake ali označbe, ki opisujejo lastnosti blaga in storitev, za katere je bila zahtevana registracija, vsi prosto uporabljajo. Ta določba preprečuje, da bi bili taki znaki ali označbe pridržani enemu samemu podjetju, ker bi bili registrirani kot znamka (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigleyju, C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 31, in sodba Splošnega sodišča z dne 14. junija 2007 v zadevi Europig proti UUNT (EUROPIG), T-207/06, Recueil, str. II-1961, točka 24).

21 Za uporabo člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 zadošča, da besedni znak v najmanj enem od svojih mogočih pomenov opisuje značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev (sodba Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 97, in sklep Sodišča z dne 13. februarja 2008 v zadevi Indorata-Serviços e Gestão proti UUNT, C-212/07 P, neobjavljen v ZOdl., točka 35; glej po analogiji tudi zgoraj navedeno sodbo Sodišča UUNT proti Wrigleyju, točka 32).

22 Zato je za uporabo člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 treba preveriti, ali zadevni znak vsaj v enem od svojih mogočih pomenov opisuje značilnost zadevnih proizvodov in storitev.

23 V skladu s sodno prakso je opisnost znaka treba presoditi na eni strani ob proizvodih in storitvah, katerih registracija je bila zahtevana, na drugi strani pa ob zaznavanju upoštevne javnosti (sodbi Splošnega sodišča z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (CARCARD), T-356/00, Recueil, str. II-1963, točka 25, in z dne 14. aprila 2005 v zadevi Celltech proti UUNT (CELLTECH), T-260/03, ZOdl., str. II-1215, točka 28).

24 V obravnavanem primeru iz angleških besed sestavljen izraz „homezone“ – kot je odbor za pritožbe ugotovil v točki 16 izpodbijane odločbe, tožeča stranka pa ni nasprotovala – razumejo ne samo angleško govoreči potrošniki, ampak še posebej večina nemško govorečih potrošnikov, saj beseda „zone“ obstaja tudi v nemščini, beseda „home“ pa spada v osnovni besedni zaklad angleškega jezika. Upoštevna javnost je tako angleško in nemško govoreča.

25 Ker so obravnavani proizvodi in storitve namenjeni končnim potrošnikom, nekateri med njimi pa tudi specializirani javnosti, je upoštevna javnost sestavljena iz strokovne javnosti in tudi iz ustrezno obveščenih, pozornih in razumnih končnih uporabnikov.

26 Glede pomena prijavljene znamke iz sodne prakse izhaja, da je znamka, ki je sestavljena iz besede ali neologizma, ki sta ustvarjena s kombinacijo sestavin, lahko opisna v pomenu iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 in da je mogočo opisnost treba določiti ne samo za vsako od teh sestavin, ampak tudi za besedo ali neologizem (sodba Splošnega sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi MacLean-Fogg proti UUNT (LOKTHREAD), T-339/05, neobjavljena v ZOdl., točka 30 in navedena sodna praksa).

27 Znamka, ki je sestavljena iz neologizma ali besede iz več sestavin, od katerih vsaka od sestavin opisuje značilnosti proizvodov in storitev, katerih registracija je bila zahtevana, celo sama opisuje te značilnosti v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, razen če obstaja opazna razlika med neologizmom ali besedo in vsoto njegovih sestavin. To predpostavlja, da neologizem ali beseda zaradi nenavadnosti kombinacije v zvezi z navedenimi proizvodi in storitvami zbuja občutek, ki dovolj odstopa od preprostega združevanja podatkov, vzetih iz sestavin, ki jih sestavljajo, in s tem izhaja iz vsote teh sestavin. V zvezi s tem je pomembna tudi analiza zadevnega izraza ob upoštevanju ustreznih pravil skladnje in slovnice (glej zgoraj navedeno sodbo LOKTHREAD, točka 31 in navedena sodna praksa).

28 V obravnavanem primeru je znak Homezone sestavljen iz besed „home“ in „zone“, ki sta namenjeni tvorjenju ene same besede.

29 Izraz „home“ v angleščini pomeni „dom, hišo, stanovanje, domovino“ in ustreza nemški besedi „heim“. Beseda „zone“, ki obstaja tudi v nemščini, v obeh jezikih opisuje omejeno ozemlje ali prostor. Vsaka od teh sestavin je zato opisna, saj ima natančen pomen.

30 Poleg tega izraz „homezone“, ki je nastal z združitvijo „home“ in „zone“, v svoji strukturi ni nenavaden. Nasprotno, tako združevanje ustreza slovničnim pravilom angleškega in nemškega jezika. Pomen, ki je lahko dodeljen spornemu znaku, se zato ne razlikuje od tistega, ki izhaja iz združevanja obeh besed, iz katerih je sestavljen, tako da ni primerno zbujati vtisa, da se razlikuje od tistega pomena, ki nastane s preprosto združitvijo podatkov, vsebovanih v teh dveh besedah.

31 Tožeča stranka priznava, kot je odbor za pritožbe ugotovil v točki 16 izpodbijane odločbe, da imata besedi „home“ in „zone“ pomen v angleškem jeziku. Po njenem mnenju ta izraz opisuje ulice v stanovanjskem predelu, v katerem je z različnimi ukrepi poudarjena kakovost življenja in večja varnost. V nemškem jeziku se lahko ta izraz razume kot „območje umirjanja prometa“ ali „ulica za igranje“ ali kot „stanovanjsko

območje“. Po njenem mnenju odbor za pritožbe ni dokazal, da se ta znak prevaja kot „območje doma“ ali „območje bližine“ ali kot izraz, ki za angleško ali nemško govorečo javnost opisuje proizvode in storitve s področja telekomunikacij.

32 Glede na to je v skladu s sodno prakso (glej zgoraj točko 21) treba spomniti, da dejstvo, da ti znaki v enem od svojih mogočih pomenov opisujejo eno od značilnosti zadevnih proizvodov in storitev, zadošča, da spadajo v okvir člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Iz sodne prakse, navedene zgoraj v točkah 26 in 27, izhaja, da je zahteva za registracijo znamke, ki je sestavljena iz neologizma, lahko zavrnjena, če je ta znamka opisna. Tožeča stranka tako odboru za pritožbe ne more očitati, da je svojo odločitev oprl na nepravilni prevod zadevnega znaka in da je zanemaril edini pomen, ki bi lahko izhajal iz njega.

33 Odbor za pritožbe tako ni storil nobene napake, ko je pomen vsake od sestavin besedne zveze „homezone“ razlagal tako, da je eden od njenih mogočih pomenov „območje doma“ ali „območje bližine“.

34 Odbor za pritožbe je tako upravičeno izhajal iz enega od mogočih pomenov zadevnega znaka, zato je treba opozoriti, da mora imeti tak znak za to, da je zajet s prepovedjo iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, neposredno in konkretno zvezo z obravnavanimi proizvodi ali storitvami, in sicer tako, da zadevni javnosti omogoča, da nemudoma in brez razmišljanja prepozna opis zadevnih proizvodov in storitev ali eno od njihovih značilnosti (sklep Sodišča z dne 5. februarja 2004 v zadevi Streamserve proti UUNT, C-150/02 P, Recueil, str. I-1461, točka 31; sodbe Splošnega sodišča z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 40; z dne 20. novembra 2007 v zadevi Tegometall International proti UUNT – Wuppermann (TEK), T-458/05, ZOdl., str. II-4721, točka 80, in z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., str. II-1927, točka 90).

35 Ugotoviti je treba, ali to v obravnavanem primeru velja za proizvode in storitve, navedene v prijavi znamke.

– Telekomunikacijske storitve iz razreda 38

36 V zvezi s temi storitvami je odbor za pritožbe za opisnost izraza „homezone“ navedel dve vrsti trditev.

37 Na eni strani je v točkah 17 in 18 izpodbijane odločbe ugotovil, da ponudnik mobilne telefonije ponuja nekatere od teh storitev po cenah, ki so primerljive s cenami omrežja fiksne telefonije, kadar je uporabnik v enem od območij, ki jih je sam določil, in da – kot je navedel preizkuševalec v primerih iz interneta – besedo „homezone“ nekateri ponudniki ne uporabljajo kot znamko, ampak jo uporabljajo opisno za označevanje teh storitev.

38 Na drugi strani je odbor za pritožbe v točki 19 izpodbijane odločbe menil, da ni bistveno, ali je zadevni znak že bil uporabljen za opis telefonskih storitev, saj za zavrnitev zahteve za registracijo na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ni nujno, da je bil znak ob vložitvi zahteve dejansko uporabljen. V obravnavanem primeru naj bi bil znak primeren za opis osnovne narave take storitve, namreč področja, na katerem je veljala znižana cena, ki je bila primerljiva s ceno omrežja fiksne telefonije.

39 Tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe ni navedel, v kolikšnem obsegu je bil izraz „homezone“ uporabljen za opis zadevnih storitev.

40 Poudariti je treba, da iz razlogov, ki so navedeni zgoraj v točki 37, izhaja, da se je odbor za pritožbe v skladu z opisom storitev mobilne telefonije, ki jih po njegovem mnenju opisuje izraz „homezone“, oprl na primere, ki jih je navedel preizkuševalec, tako da je ugotovil, da so to besedo opisno uporabili nekateri od ponudnikov.

41 Glede na to, da je odbor za pritožbe sprejel odločitev ob upoštevanju značilnosti nekaterih posebnih ponudnikov mobilne telefonije na trgu, in ne ob upoštevanju običajnih značilnosti telekomunikacijskih storitev neodvisno od njihove prisotnosti na trgu, je bil pri tem zavezan dokazati opisnost prijavljene znamke v zvezi s temi storitvami mobilne telefonije.

42 Glede na to, da se je odbor za pritožbe zadovoljil s sklicevanjem na primere s trga mobilne telefonije, ki jih je navedel preizkuševalec, ne da bi jih na kratko opisal, iz izpodbijane odločbe ni mogoče sklepati, da je znamka Homezone opisna za telekomunikacijske storitve iz razreda 38.

43 Preizkuševalec je namreč omenjene primere navedel, da bi podprl trditve, s katerimi je želel poudariti, da sporni znak, ki je bil že uporabljen na zadevnem trgu, nima razlikovalnega učinka za predstavljanje proizvodov in storitev. Teh primerov torej ni mogoče uporabiti za obrazložitev opisnosti znamke na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

44 Prav tako je treba dodati, da odbor za pritožbe ne pojasni, koliko lahko ti primeri obrazložijo opisnost znamke Homezone.

45 Poleg tega, če se sprejme trditev, da so bili ti primeri v izpodbijani odločbi navedeni v okviru preizkusa tožbenega razloga v zvezi s kršitvijo člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, so bili vzeti iz člankov v internetu, ki jih je naštel preizkuševalec. Pri tem se je omejil na navajanje njihovih naslovov, naslovov spletnih strani, s katerih so bili vzeti, ali na navajanje nekaterih stavkov, katerih natančen vir ni naveden, pri čemer se ti naslovi in stavki, ki najverjetneje izvirajo iz teh člankov, nanašajo na besedo „homezone“, ne da bi bila natančneje pojasnjena primernost tega pojma za opisovanje zadevne storitve.

46 Treba je zavrniti ugotovitev, do katere je preizkuševalec prišel na podlagi informacij, ki jih je pridobil na Wikipediji, saj taka ugotovitev na podlagi članka, vzetega iz splošne spletne enciklopedije, v kateri je vsebina članka lahko spremenjena kadar koli in v nekaterih primerih s strani vsakega obiskovalca, temelji na negotovih informacijah.

47 Odbor za pritožbe je dodal, da dejavnosti tožeče stranke zoper uporabo besede „homezone“ s strani njenih konkurentov, kot izhaja iz začasne odredbe z dne 5. septembra 2005, niso preprečile, da se je ta pojem ustalil kot očitni opis zadevnih dejavnosti, tožeča stranka pa pri tem niti ne pove ničesar o pomenu ali vsebini začasne odredbe, na katero opira svojo presojo, niti ne pokaže na povezanost med to začasno odredbo in to presojo, poleg tega je ta presoja izražena v obliki preproste trditve.

48 Dodati je treba, da je odbor za pritožbe svoje trditve oprl na *prémisse exacte,* na podlagi katere opisnost znaka ni odvisna od njegove dejanske uporabe (glej točko 38 zgoraj). Vendar se je odbor za pritožbe omejil na ugotovitev, da je znak „homezone“ primeren za označevanje pocenjene tarife telefonskih storitev, brez natančne določitve, s čim ta znak, ki po njegovem mnenju lahko opisuje „območje doma“ ali „območje bližine“, vsebuje sklicevanje na izraz tarifa in lahko zaradi tega opisuje telekomunikacijske storitve, za katere je značilen poseben način določanja tarif.

49 Odbor za pritožbe s tem, da je sprejel odločitev na podlagi tega, da se je skliceval samo na nekatere storitve mobilne telefonije, prisotne na trgu, ni dokazal resničnosti dejanskega stanja, na katero je oprl svojo odločitev. S tem ni ugotovil, da znamka Homezone lahko opisuje telekomunikacijske storitve iz razreda 38 ali eno od njihovih značilnosti. Zato je treba prvemu tožbenemu razlogu v zvezi s temi storitvami pritrditi.

– Druge storitve iz razreda 38

50 Glede teh storitev je odbor za pritožbe zavrnitev registracije znaka Homezone v točki 20 izpodbijane odločbe obrazložil tako:

„Druge storitve iz razreda 38, katerih registracija je bila zahtevana, spremljajo in podpirajo telefonske storitve z navedeno možnostjo pocenitve tarife. Pri sklenitvi pogodbe o telefonskih storitvah so tako s strani ponudnika v obliki najema dane na razpolago številne naprave. Danes pogodba o storitvah mobilne telefonije pogosto omogoča tudi uporabo spletnih storitev. Storitve telefonskih informacij in druge kabelske storitve omrežnega upravljavca ter storitve posrednika informacij in ponudnika dostopa so del tipične splošne ponudbe, ki jo ponavadi obsega pogodba mobilne telefonije. Tudi za te storitve je določitev tarife, vključno z možnostjo ‚Homezone', neposredno pomembna."

51 Za odločanje o opisnosti znamke Homezone glede drugih storitev iz razreda 38 se je odbor za pritožbe torej posebej skliceval na storitve telefonskih informacij in druge storitve, ki jih deloma prek interneta izvajajo omrežni upravljavci in posredniki informacij ter ponudniki dostopa v okviru splošne ponudbe mobilne telefonije in ki jih ti operaterji ponavadi ponujajo.

52 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe o obstoju opisnosti znamke Homezone sklepal na podlagi ugotovitve, da so te storitve povezane s storitvami mobilne telefonije, ki „homezone“ vsebujejo kot tarifno možnost, dokler so ponujene hkrati s ponudbo mobilne telefonije, s čimer povečajo njeno vrednost.

53 Kot je bilo ugotovljeno zgoraj v točkah od 40 do 49, odbor za pritožbe ni dokazal, da bi znamka Homezone lahko opisovala telekomunikacijsko storitev iz razreda 38 ali katero od njenih značilnosti. Odbor za pritožbe tako ne more predpostavljati, da je ta znamka opisna tudi za druge storitve iz razreda 38, in tega utemeljiti s tem, da so te storitve povezane s storitvami mobilne telefonije, ki vsebujejo tarifno možnost „homezone.“

54 Poleg tega odbor za pritožbe ni pojasnil obstoja neposredne in konkretne povezanosti, ki bi jo upoštevna javnost lahko vzpostavila med znamko Homezone, ki jo je mogoče miselno asociirati z geografskim položajem in nima nobene zveze s pojmom tarife, in storitvami, ki so povezane s spletnimi storitvami ali storitvami telefonskih informacij. Glede na to iz izpodbijane odločbe ne izhaja, da bi bilo take storitve mogoče ponuditi ali izvršiti na način, ki je geografsko določen.

55 Odbor za pritožbe tako ni dokazal, da bi znamka Homezone poleg telekomunikacijskih storitev lahko opisovala druge storitve iz razreda 38 ali katere od njihovih značilnosti. Tako je treba pritrditi prvemu tožbenemu razlogu v zvezi s temi storitvami.

– Proizvodi in storitve iz razredov 9 in 42

56 V zvezi z „aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike, magnetnimi nosilci zapisov, zvočnimi ploščami, opremo za obdelavo informacij in računalniki“ iz

razreda 9 je odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe navedel, da mora biti zahteva za registracijo znamke Homezone zavrnjena, ker „omogočajo izvajanje storitev mobilne telefonije, ki jo opisuje [znamka].“

57 Po mnenju odbora za pritožbe je torej razlog, zakaj so sporni znaki upoštevani kot primerni za opisovanje zadevnih proizvodov iz razreda 9, v tem, da ti proizvodi omogočajo delovanje storitev mobilne telefonije, ki jih opisuje ta znak.

58 Ugotoviti je treba, da odbor za pritožbe s to presojo ne izpolnjuje zahtev, ki izhajajo iz sodne prakse in na katere je bilo opozorjeno v točki 34, v skladu s katero je za opredelitev znaka kot opisnega treba dokazati, da kaže na zadostno neposredno in konkretno zvezo glede zadevnih proizvodov in storitev, ki upoštevni javnosti neposredno in brez nadaljnjega razmišljanja omogoča prepoznavo opisa zadevnih proizvodov in storitev ali katere od njihovih značilnosti.

59 Z navedbo, da zadevni proizvodi iz razreda 9 „omogočajo“ storitve mobilne telefonije, odbor za pritožbe opisuje funkcionalno zvezo med temi proizvodi in eno od storitev iz razreda 38, čeprav mora označevati obstoj neposredne in konkretne zveze, ki jo upoštevna javnost lahko vzpostavi med izrazom „homezone“, ki ga je mogoče miselno asociirati z geografskim položajem in zadevnimi proizvodi, katerih določitev omogoča snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike kakor tudi obdelavo informacij.

60 Torej, tudi če bi bilo sprejeto, da zmožnost teh proizvodov omogoča delovanje storitve mobilne telefonije, za katero je značilen način določanja tarife na podlagi tega, kje se nahaja uporabnik, bi bilo dokazano, da ta zmožnost ni taka, kot je zahtevano za opisnost znaka Homezone, katerega pomen je tuj vsakemu pojmu tarife glede takih proizvodov ali kateri od njihovih značilnosti.

61 Odbor za pritožbe tako ni dokazal, da bi znamka Homezone lahko označevala zadevne proizvode iz razreda 9 ali katere od njihovih značilnosti. Tako je treba prvemu tožbenemu razlogu v zvezi s temi proizvodi pritrditi.

62 Odbor za pritožbe je trdil, da ugotovitev, da so zadevni proizvodi iz razreda 9 omogočali storitve mobilne telefonije, velja tudi za storitve iz razreda 42.

63 Odbor za pritožbe je dodal, da so „inženirske storitve; računalniško programiranje; računalniško-programerske storitve; dajanje strokovnih mnenj; tehnično svetovanje in ponujanje strokovnega znanja; dajanje v najem opreme za obdelavo podatkov in računalnikov“ iz razreda 42 „namenjene temu, da se ustrezna tehnologija lahko da na razpolago“.

64 Odbor za pritožbe je na koncu še dodal, da so bile „storitve omrežnega upravljavca in ponudnika omrežja, posrednika in dobavitelja, in sicer posredovanje in dajanje v najem časa dostopa do podatkovnih baz; raziskave na področju telekomunikacijske tehnike; posodabljanje programske opreme podatkovnih baz; shranjevanje podatkov v računalniške podatkovne baze; posodabljanje programske opreme podatkovnih baz; inštalacija, vzdrževanje programske opreme podatkovnih baz; dajanje v najem dostopnega časa do računalniških baz“ „nujne za zbiranje in razširjanje parametrov storitev (na primer položaj in obseg območja doma, ki ju določi uporabnik) in podatkov, potrebnih za določitev telefonskega računa.“

65 Ugotoviti je treba, da te trditve ne označujejo obstoja neposredne in konkretne zveze, ki jo upoštevna javnost lahko vzpostavi med izrazom „homezone“ v pomenu „območje doma“ ali „območje bližine“ in zadevnimi storitvami.

66 Na eni strani trditev, da storitve iz razreda 42 „omogočajo izvajanje storitev mobilne telefonije, ki jo opisuje [znamka]“ kaže na enako pomanjkljivost, kot jo imajo storitve, navedene v točkah 58 in 59 zgoraj, v zvezi z zadevnimi proizvodi iz razreda 9. Tudi če bi bilo ugotovljeno, da bi storitve iz razreda 42 lahko omogočile delovanje storitev mobilne telefonije, za katere je značilna tarifa, ki je določena na podlagi položaja uporabnika te storitve, ta ugotovitev ne zadošča za ustanovitev opisnosti Homezone v zvezi s storitvami ali katero od njihovih značilnosti.

67 Vsaka tehnologija, ki je lastna vsaki kategoriji zadevnih storitev iz razreda 42, je dana na razpolago storitvam mobilne telefonije iz točke 59, pri čemer splošno in abstraktno navajanje takega dajanja na razpolago tehnologije, ki je ni mogoče identificirati, ne omogoča ugotovitve, da je, če ni elementov, ki dovoljujejo, da se označi obstoj povezanosti med znakom Homezone in zadevnimi storitvami, znak opisen za te storitve ali za katere od njihovih značilnosti.

68 Nazadnje, na podlagi preudarka, da so preostale zadevne storitve „nujno potrebne za zbiranje in razširjanje parametrov storitev (na primer položaj in obseg območja doma, ki ju določi uporabnik) in podatkov, potrebnih za določitev telefonskega računa“ – razen tega, da za vsako od kategorij zadevnih storitev ne omogoča ugotovitve, kako so te storitve potrebne za zbiranje in razširjanje parametrov storitev mobilne telefonije in podatkov, potrebnih za obračun z vidika geografskega položaja in obsega območja doma uporabnika – ni mogoče ugotoviti, ali je znak Homezone opisen v zvezi s takimi storitvami ali katero od njihovih značilnosti. Iz te obrazložitve ni razvidno, da bo upoštevna javnost neposredno in brez nadaljnjega razmišljanja prepoznala, da znak Homezone opisuje eno od značilnosti teh storitev.

69 Tako odbor za pritožbe ni dokazal, da bi znamka Homezone lahko označevala storitve iz razreda 42 ali katero od njihovih značilnosti. Prvemu tožbenemu razlogu je ob

upoštevanju teh storitev in v zvezi z vsemi proizvodi in storitvami, katerih registracija je bila zahtevana, treba pritrditi.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94

– Trditve strank

70 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe o neobstoju razlikovalnega učinka znaka Homezone sklepal samo na podlagi njegove opisnosti, in ker tega ni ugotovil, splošnega razloga za zavrnitev registracije v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 tudi ni mogoče uporabiti.

71 Poleg tega se odbor za pritožbe ni opredelil do večine trditev tožeče stranke.

72 UUNT je odgovoril, da neobstoj razlikovalnega učinka zadevnega znaka izhaja iz določitve njegove opisnosti, tako da odbor za pritožbe ni bil zavezan navajati nadaljnjih razlogov za svoje stališče, da zadevni znak ni imel razlikovalnega učinka. Dodal je, da ta

znak ne predstavlja nobene vidne in fonetične izvirnosti, ki bi pri upoštevni javnosti lahko omogočila razlikovanje storitev tožeče stranke od drugih podjetij.

– Presoja Splošnega sodišča

73 V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se znamke, ki nimajo razlikovalnega učinka, ne registrirajo.

74 Najprej je treba spomniti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso vsak od razlogov za zavrnitev registracije iz člena 7(1) Uredbe št. 40/94 samostojen in mora biti preverjen ločeno (sodba Sodišča z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 45 in navedena sodna praksa).

75 Sodišče je poleg tega pojasnilo, da je treba te razloge za zavrnitev razlagati ob upoštevanju splošnega interesa, ki je podlaga za vsakega od njih. Splošni interes, ki se upošteva med pregledom vsakega od teh razlogov za zavrnitev, lahko odraža ali celo mora odražati različne presoje glede na razlog za zavrnitev v tistem primeru (zgoraj navedena sodba Henkel proti UUNT, točki 45 in 46).

76 V tem smislu je treba opozoriti, da je pomen splošnega interesa, ki izhaja iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, neločljivo povezan z bistveno vlogo znamke, ki je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku označbo izvora proizvoda ali storitve, ki ju določa znamka, kar mu omogoča razlikovanje tega proizvoda ali te storitve od tistih, ki izvirajo od drugod, brez morebitne zmede (sodbe sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT, C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, točki 23 in 27; z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT, C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 60, in z dne 8. maja 2008 v zadevi Eurohypo proti UUNT, C-304/06 P, ZOdl., str. I-3297, točka 56).

77 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe ugotovil, da je treba zahtevo za registracijo sporne znamke zavrniti, ker ta znamka ni primerna za razlikovanje zadevnih proizvodov in storitev glede na njihov trgovski izvor, saj neposredno opisuje značilnosti teh proizvodov in storitev.

78 Odbor za pritožbe se je pri opredelitvi razlikovalnega učinka izraza „homezone“ omejil na analizo njegove opisnosti v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, ker izpodbijana odločba ne vsebuje nobenega posebnega preizkušanja razlogov za zavrnitev 7(1)(b) te uredbe.

79 Odbor za pritožbe je analiziral znamko Homezone, ne da bi posebej upošteval javni interes, ki je posebej varovan z določbo člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, namreč jamstvo identitete izvora proizvoda ali storitve, označenih z znamko.

80 Ker odbor za pritožbe ni dokazal opisnosti izraza „homezone“ za nobenega od zadevnih proizvodov in storitev iz razredov 9, 38 in 42, ni mogoče sklepati na neobstoj razlikovalnega učinka.

81 Posledično odbor za pritožbe ni ugotovil, da znamka Homezone v odnosu do zadevnih proizvodov in storitev iz razreda 9, 38 in 42 nima nobenega razlikovalnega učinka. Zato je treba drugemu tožbenemu razlogu pritrditi.

82 Glede na to, da odbor za pritožbe ni dokazal opisnosti in neobstoja razlikovalnega učinka znamke Homezone v odnosu do proizvodov in storitev, katerih registracija je bila zahtevana, je treba izpodbijano odločbo razveljaviti brez nadaljnjega preizkušanja tretjega tožbenega razloga, s katerim se navaja kršitev člena 7(3) Uredbe št. 40/94 v zvezi s pridobitvijo razlikovalnega učinka z uporabo za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.

Stroški

83 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. V zadevnem primeru je tožeča stranka predlagala, naj ji UUNT povrne stroške tega postopka. UUNT s svojim predlogom ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

84 Med drugim je tožeča stranka predlagala, naj ji UUNT povrne stroške upravnega postopka pred UUNT. Glede tega je treba spomniti, da se na podlagi člena 136(2) Poslovnika stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, štejejo za stroške, ki se povrnejo. To pa ne drži za stroške v postopku pred preizkuševalcem. Zato predlog tožeče stranke, da bi moral UUNT, ki s predlogom ni uspel, povrniti stroške upravnega postopka pred UUNT, ne more biti sprejet, saj gre za edine nujne stroške, ki jih je imela tožeča stranka v postopku pred odborom za pritožbe.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat)

razsodilo:

1. Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 5. julija 2007 (zadeva R 1583/2006-4) se razveljavi.

2. UUNT se naloži plačilo stroškov.

Meij Vadapalas Truchot

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 10. februarja 2010.

Podpisi