ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 8. júla 2004 *

Vo veci T-270/02,

MLP Finanzdienstleistungen AG, so sídlom v Heidelbergu (Nemecko), v zastúpení: W. Göpfert, advokát,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 26. júna 2002 (vec R 206/2002-3), ktorým bol zamietnutý zápis slovnej ochrannej známky bestpartner,

* Jazyk konania: nemčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a N. J. Forwood,
tajomník: D. Christensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 28. augusta 2002,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. decembra 2002,

so zreteľom na opatrenia na zabezpečenie priebehu konania zo 16. decembra 2003,

po pojednávaní z 3. februára 2004,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 20. júna 2001 žalobca podal podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1) v znení neskorších predpisov na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva.

2 Ochranná známka, ktorej zápis sa požadoval, bolo slovné označenie bestpartner.

3 Služby, pre ktoré sa zápis požadoval, patrili do tried 36, 38 a 42 podľa Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, v revidovanom a doplnenom znení, a zodpovedali nasledujúcemu popisu:

— „poisťovacie služby, najmä poisťovacie poradenstvo; sprostredkovanie poistenia; finančné služby, finančné poradenstvo; poradenstvo v sporení a investovaní kapitálu; investičné poradenstvo; finančné analýzy, sprostredkovanie investovania, najmä do fondov; kapitálové investície; správa majetku tretích osôb; poradenstvo v oblasti kúpy nehnuteľností; plánovanie správy nehnuteľností pre tretie osoby", patriace do triedy 36,

— „internetové služby, t. j. príprava, spracovanie a poskytovanie informácií prostredníctvom internetu", patriace do triedy 38,

— „spracovanie údajov pre tretie osoby; vývoj, tvorba, zlepšovanie a aktualizácia programov na spracovanie textov a údajov, ako aj na riadenie procesov; technické a užívateľské poradenstvo týkajúce sa počítačov a programov na spracovanie údajov; služby poskytovania prístupu na internet, t.j. programovanie pre riešenie špecifických problémov v každej oblasti internetu, tvorba webových stránok, t. j. vytváranie, správa a údržba prístupu a prístupových portálov na internet", patriace do triedy 42.

4 Rozhodnutím z 2. januára 2002 prieskumová pracovníčka podľa článku 38 nariadenia č. 40/94 zamietla prihlášku ochrannej známky žalobcu, a to na základe článku 7 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 2 uvedeného nariadenia z dôvodu, že prihlasované označenie bolo obvyklým vyjadrením a mohlo sa vnímať ako opisný reklamný slogan bez rozlišovacej spôsobilosti, prinajmenšom v anglofónnej časti Európskej únie. Dňa 27. februára 2002 žalobca podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 podal proti rozhodnutiu prieskumovej pracovníčky odvolanie na ÚHVT.

5 Rozhodnutím z 26. júna 2002 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie") tretí odvolací senát zamietol odvolanie z dôvodu, že prihlasované označenie jednak vôbec nemá rozlišovaciu spôsobilosť a jednak pozostáva výlučne z opisných údajov.

Návrhy účastníkov konania

6 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

7 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

Tvrdenia účastníkov konania

8 Žalobca opiera svoju žalobu v prvom rade o porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že odvolací senát nepriznal prihlasovanej ochrannej známke rozlišovaciu spôsobilosť, a v druhom rade o porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) uvedeného nariadenia tým, že odvolací senát nesprávne použil kritérium odvodzované z potreby dostupnosti.

9 Žalobca zdôraznil, že pojmy „best" a „partner" sa môžu chápať v rôznych významoch a o to viac pojem bestpartner — výsledok spojenia predmetných pojmov, ktorý nemá žiadny presný význam — umožňuje a dovoľuje cieľovej skupine verejnosti pozostávajúcej z priemerných spotrebiteľov, ale mimoriadne obozretnej v citlivej oblasti poistenia a finančných služieb, rozlíšiť služby, ktoré ponúka. Žalobca zdôrazňuje, že slovo bestpartner je neologizmom, ktorý nie je uvedený v slovníkoch ako samostatný výraz a ktorý by sa mal skúmať oddelene od prvkov, z ktorých je vytvorený.

10 Podľa žalobcu z týchto okolností vyplýva, že označenie, ktorého zápis ako ochrannej známky pre finančné a poisťovacie služby a služby spracovania údajov na internete sa požadoval, nepopisuje tieto služby. Neexistuje preto žiadna potreba dostupnosti, ktorá by bránila zápisu. Žalobca sa v tomto smere dovoláva rozsudku Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Taurus-Film/ÚHVT (Cine Action) (T-135/99, Zb. s. II-379, bod 29), aby zdôraznil, že predmetné označenie nemá opisnú povahu, pokiaľ

vzťah medzi označením a službami je nejasný a neurčitý. Žalobca zdôrazňuje, že iba údaje, ktoré sú čisto opisné spôsobom zrejmým a jednoznačným, musia zostať dostupné v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. V tomto prípade sa by označenie bestpartner malo považovať za reklamný slogan.

11 Čo sa týka výsledku prieskumu na internete uvádzaného v bode 4 napadnutého rozhodnutia, žalobca uvádza, že skutočnosť, že predmetné označenie je často používané v obchodnom styku, nie je dostatočným dôvodom na zamietnutie jeho zápisu ako ochrannej známky podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Žalobca uvádza príklady použitia označenia v rámci názvov domén v oblasti internetu a vyvodzuje záver, že použitie označenia v obchodnom styku preukazuje jeho spôsobilosť na označenie toho, že služby pochádzajú od určitého podniku.

12 Navyše, z tých istých okolností vyplýva, že označenie bestpartner nie je pozbavené minimálneho stupňa rozlišovacej spôsobilosti vyžadovanej judikatúrou [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 39]. Žalobca v tomto smere zdôrazňuje, že absencia rozlišovacej spôsobilosti nemôže vyplývať iba z konštatovania toho, že predmetnému označeniu chýba viac fantázie alebo že neobsahuje neobvyklý alebo zaujímavý prvok [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2001, Bank für Arbeit und Wirtschaft/ ÚHVT (EASYBANK), T-87/00, Zb. s. II-1259, bod 39].

13 Okrem toho skutočnosť, že podobné ochranné známky boli zapísané zo strany ÚHVT, najmä ochranné známky bestpartner classic a bestpartner topinvest, rovnako ako v členských štátoch Spoločenstva, sa musí považovať za náznak toho, že prihlasované označenie je rovnako spôsobilé na zápis ako ochranná známka.

14 Nakoniec žalobca odkazuje na tvrdenia, na ktoré poukazoval aj pred ÚHVT a zdôrazňuje, že tvoria neoddeliteľnú súčasť jeho žaloby.

15 ÚHVT popiera všetky žalobné dôvody a tvrdenia uvádzané žalobcom. Podľa názoru ÚHVT odvolací senát dôvodne zamietol prihlášku ochrannej známky žalobcu najmä preto, že táto ochranná známka nemala požadovanú rozlišovaciu spôsobilosť.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

16 Na úvod je potrebné poznamenať, že žalobca v závere žaloby žiadal, aby sa jeho vyjadrenia pred ÚHVT považovali za neoddeliteľnú súčasť žaloby „v záujme vyhnutia sa zbytočnému opakovaniu". Podľa ustálenej judikatúry a v zmysle článku 44 ods. 1 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, uplatniteľného vo veciach duševného vlastníctva na základe článku 130 ods. 1 a článku 132 ods. 1 predmetného rokovacieho poriadku, aj keď možno základ žaloby v osobitných častiach podporiť a doplniť odkazmi na pripojené výňatky a dokumenty, všeobecný odkaz na iné dokumenty nemôže kompenzovať nedostatok základných súčastí právnych tvrdení, ktoré musia byť podľa vyššie uvedených ustanovení zahrnuté v samotnej žalobe (rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. apríla 1999, LVM/Komisia, T-305/94 až T-307/94, T-313/94 až T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 až T-335/94, Zb. s. II-931, bod 39). Z tohto dôvodu je žaloba v rozsahu, v akom odkazuje na dokumenty predložené žalobcom pred ÚHVT, neprípustná, pretože všeobecný odkaz, ktorý obsahuje, nie je spojený so žalobným dôvodom v nej popísaným.

17 Čo sa týka veci samej, treba v prvom rade poznamenať, že podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa nezapíšu do registra „ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť".

18 Navyše článok 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva".

19 V tomto zmysle rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky sa musí posudzovať najprv vo vzťahu k tovarom a službám, pre ktoré sa zápis označenia požaduje, a potom vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti [pozri napr. rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/ÚHVT (TELE AID), T-355/00, Zb. s. II-1939, bod 51].

20 Okrem uvedeného je potrebné brať do úvahy nielen výslovný a priamy význam označení použitých na vytvorenie zloženého označenia, ale tiež vedľajšie významy, ktoré sú spôsobilé evokovať.

21 V danom prípade sa účastníci konania zamerali na skutočnosť, že oba výrazy „best" a „partner" sú anglickými slovami, je ale potrebné konštatovať, že tieto výrazy existujú s eventuálnymi nevýraznými variáciami aj v iných jazykoch Spoločenstva, menovite v holandčine a v nemčine. V každom prípade, keďže k zamietnutiu zápisu ochrannej známky postačuje, aby dôvody na zamietnutie existovali iba v časti Spoločenstva, je nutné konštatovať, že v prípade, ak sa preukázalo, že existujú dôvody na zamietnutie v anglofónnej časti Spoločenstva predstavujúcej dva členské štáty, prípadná existencia takéhoto dôvodu tiež v iných častiach Spoločenstva by neovplyvnila výsledok tohto konania, pretože na účely tohto konania je potrebné predpokladať, že príslušná skupina verejnosti hovorí anglicky.

22 Navyše, berúc do úvahy špeciálnu povahu služieb, ktorých sa týka prihláška ochrannej známky, je potrebné konštatovať, že príslušná skupina verejnosti sa skladá zo spotrebiteľov zvlášť obozretných a pozorných.

23 V danom prípade sa označenie skladá výlučne z výrazov „best" a „partner", ktoré oba tvoria súčasť najmä anglického jazyka. Výraz „best" evokuje predstavu kvality a tým umožňuje príslušnej skupine verejnosti pochopiť, že ide o tovar alebo služby najlepšej kvality. Výraz „partner" sa používa v rôznych významoch, vrátane poskytovania služieb, na opis vzťahu združovania alebo partnerstva a evokuje v tomto zmysle pozitívne vedľajšie významy spoľahlivosti a stálosti. Odvolací senát dôvodne v bode 24 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že v modernom jazyku reklamy sa tento pojem používa na popis vzťahu medzi poskytovateľom služieb a zákazníkom, v ktorom sa poskytovateľ prezentuje ako „obchodný partner" zákazníka.

24 Je teda nutné konštatovať, že výrazy „best" a „partner" sú generické slová, ktoré sa obmedzujú na evokovanie kvality služieb poskytovaných zo strany podniku svojim zákazníkom [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. januára 2000, DKV/ÚHVT (COMPANYLINE), T-19/99, Zb. s. II-1, bod 26, potvrdený v konaní o odvolaní rozsudkom Súdneho dvora z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00, Zb. s. I-7561, body 13 až 25].

25 Ďalej tieto výrazy vzaté jednotlivo sú vo vzťahu k uvedeným službám opisnej povahy. Opisné výrazy určitých tovarov alebo služieb sú tiež vo vzťahu k týmto tovarom a službám pozbavené rozlišovacej spôsobilosti [rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT. 1/ÚHVT (SAT. 2), T-323/00, proti ktorému bolo podané odvolanie, Zb. s. II-2839, bod 40]. Opačná situácia by nastala vtedy, iba ak by výraz vzniknutý ich spojením mal iný význam ako význam evokovaný oboma výrazmi, keď nasledujú za sebou.

26 V skutočnosti však spojenie týchto dvoch výrazov bez akejkoľvek nepodstatnej grafickej alebo sémantickej modifikácie nevykazuje žiadnu dodatočnú vlastnosť spôsobilú dať označeniu schopnosť odlíšiť vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti služby žalobcu od služieb iných podnikov (pozri v tomto zmysle rozsudok COMPANYLINE, bod 24 vyššie, bod 26). Z výrazu bestpartner je zrejmé, že

význam dvoch zložených výrazov je „‚bestpartner' najlepší partner", rovnako ako význam tých istých výrazov oddelene, „best partner". Skutočnosť, že toto označenie nie je v slovníkoch zapísané, či už ako jedno slovo, alebo nie, žiadnym spôsobom nemení tento záver.

27 Potom označenie bestpartner nemá vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti minimálny stupeň rozlišovacej spôsobilosti vyžadovaný judikatúrou (pozri napríklad rozsudok EUROCOOL, bod 12 vyššie, bod 39), a preto odvolací senát dôvodne prijal záver, že v danom prípade zápisu bránia dôvody uvádzané v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

28 Z článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že jediný dôvod z absolútnych dôvodov zamietnutia postačuje na to, aby označenie nemohlo byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva (rozsudok COMPANYLINE, bod 24 vyššie, bod 30). Ďalej z vyššie uvedeného vyplýva, že táto žaloba musí byť zamietnutá bez potreby skúmania argumentácie žalobcu týkajúcej sa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

O trovách

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

Z týchto dôvodov

Súd prvého stupňa (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1) Žaloba sa zamieta.

2) Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.

Pirrung Meij Forwood

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 8. júla 2004.

Tajomník

H. Jung

Predseda komory

J. Pirrung