WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)
z dnia 16 marca 2006 r. *

W sprawie T-322/03

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, z siedzibą w Salzburgu (Austria), reprezentowana przez adwokatów H. Zeinera i M. Baldares del Barco,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez G. Schneidera, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest

* Język postępowania: niemiecki.

Herold Business Data GmbH & Co. KG, dawniej Herold Business Data AG, z siedzibą w Mödlingu (Austria), reprezentowana przez adwokatów A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum i U. Reesego,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 19 czerwca 2003 r. (sprawy połączone R 580/2001-1 i R 592/2001-1), wydaną w postępowaniu o unieważnienie znaku między Herold Business Data AG a Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i O. Czúcz, sędziowie,
sekretarz: J. Plingers, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 września 2003 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 15 września 2004 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 15 września 2004 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 września 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 2 października 1996 r. skarżąca złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenie wspólnotowego słownego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994 L 11, str. 1) z późn. zm.

2 Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest słowne oznaczenie WEISSE SEITEN. Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klas 9, 16, 41 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi:

— klasa 9: „aparaty i urządzenia do celów naukowych, do nurkowania, do wykonywania prac geodezyjnych, elektryczne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do ważenia, mierzenia, sygnalizacji, kontroli (nadzoru), wyposażenie dla ratownictwa, urządzenia dydaktyczne; aparaty do rejestracji, nadawania, odtwarzania dźwięku i obrazu; magnetyczne nośniki danych i zapisane bazy danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych,

w szczególności taśmy magnetyczne, dyski i CD-ROM; płyty akustyczne; automaty biletowe oraz mechanizmy do aparatów uruchamianych na monety, kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt do przetwarzania informacji oraz komputery; urządzenia do gaszenia ognia",

— klasa 16: „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki, informatory, zbiory źródłowe; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); karty do gry; czcionki drukarskie; klisze",

— klasa 41: „usługi wydawnicze, w szczególności publikowanie tekstów, książek, czasopism i gazet",

— klasa 42: „usługi redakcyjne".

3 Zgłoszony znak towarowy został zarejestrowany w dniu 28 września 1999 r.

4 W dniu 14 lutego 2000 r. Herold Business Data GmbH & Co. KG (dawniej Herold Business Data AG) wniosła o stwierdzenie nieważności tej rejestracji na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94, twierdząc, że zachodzą bezwzględne podstawy odmowy rejestracji wymienione w art. 7 ust. 1 lit. b)–d) i g) tego rozporządzenia. Interwenient powołał się na decyzję wydziału unieważnień Patentamt (austriacki urząd patentowy) z dnia 6 listopada 1998 r., unieważniającą austriacki znak towarowy WEISSE SEITEN, oraz na decyzję Oberste Patent- und Markensenat (najwyższa instancja austriacka w zakresie patentów i znaków

towarowych) z dnia 22 września 1999 r., utrzymującą w mocy decyzję Patentamt w odniesieniu do następujących towarów: „papier i druki". Ponadto na poparcie swojego wniosku o unieważnienie znaku interwenient przedstawił Wydziałowi Unieważnień między innymi następujące dokumenty:

— „komunikat przedstawiony przez Komisję Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w sprawie przyszłego rozwoju rynku książek telefonicznych i innych usług informacyjnych z zakresu telekomunikacji w środowisku konkurencyjnym" z dnia 22 września 1995 r. (zwany dalej „komunikatem Komisji"),

— różne informacje pochodzące od poczty austriackiej, dotyczące książek telefonicznych,

— kopie dowodów zamówień austriackich książek telefonicznych na lata 1993/1994 i 1994/1995,

— wytyczne dotyczące wydawania oficjalnych książek telefonicznych, będącego przedmiotem umowy zawartej w 1992 r. między zarządem austriackiej poczty i telegrafu a interwenientem,

— kopie korespondencji między interwenientem a różnymi dyrekcjami administracji austriackiej poczty i telegrafu dotyczącej wydania „Weiße Seiten" (białe strony),

— wyniki wyszukiwania w Internecie.

5 W dniu 5 kwietnia 2001 r. Wydział Unieważnień dokonał częściowego unieważnienia znaku towarowego WEISSE SEITEN na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 w zakresie, w jakim obejmował on książki telefoniczne zawierające nazwiska abonentów w formie drukowanej lub w postaci elektronicznych nośników danych (klasy 9 i 16) oraz publikowanie przez dom wydawniczy takich książek telefonicznych zawierających nazwiska abonentów (klasa 41). Wydział Unieważnień ograniczył wykaz towarów i usług, dodając do opisu towarów zaliczanych do klasy 9 wzmiankę „z towarów tych wyłącza się towary związane z książkami telefonicznymi zawierającymi nazwiska abonentów lub towary zawierające takie książki", do opisu towarów zaliczanych do klasy 16 wzmiankę „z towarów tych wyłącza się książki telefoniczne zawierające nazwiska abonentów" i do opisu towarów zaliczanych do klasy 41 wzmiankę „z usług tych wyłącza się publikowanie książek telefonicznych zawierających nazwiska abonentów". W pozostałym zakresie wniosek o stwierdzenie nieważności znaku został odrzucony.

6 Zarówno interwenient — jeśli chodzi o częściowe odrzucenie wniosku o stwierdzenie nieważności — jak i skarżąca — jeśli chodzi o częściowe unieważnienie jej znaku towarowego — odwołali się od decyzji Wydziału Unieważnień do OHIM na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94.

7 Orzekając w przedmiocie tych dwóch odwołań, które na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 216/96 z dnia 5 lutego 1996 r. ustanawiającego regulamin wewnętrzny izb odwoławczych OHIM (Dz.U. L 28, str. 11) rozpoznane zostały w jednym postępowaniu, decyzją z dnia 19 czerwca 2003 r. (w sprawach połączonych R 580/2001-1 i R 592/2001-1, zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Pierwsza Izba Odwoławcza uwzględniła w części odwołanie interwenienta i oddaliła odwołanie skarżącej. Uchyliła ona decyzję Wydziału Unieważnień i unieważniła znak towarowy WEISSE SEITEN dla następujących towarów i usług:

— klasa 9: „magnetyczne nośniki danych i zapisane bazy danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności taśmy magnetyczne, dyski i CD-ROM",

— klasa 16: „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki, informatory, zbiory źródłowe; materiały przeznaczone dla artystów; artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów)",

— klasa 41: „usługi wydawnicze, w szczególności publikowanie tekstów, książek, czasopism i gazet",

— klasa 42: „usługi redakcyjne".

8 Izba Odwoławcza uznała przede wszystkim, że jeśli chodzi o wymienione w poprzednim punkcie towary należące do klasy 9 oraz druki, informatory i zbiory źródłowe, zaliczane do klasy 16, znak towarowy WEISSE SEITEN zarejestrowany został z naruszeniem art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94. Ponadto stwierdziła, że jeśli chodzi o towary i usługi wymienione w punkcie poprzednim (zwane dalej „omawianymi towarami i usługami"), zastosowanie znajduje także art. 7 ust. 1 lit. b) i c) tego rozporządzenia.

Żądania stron

9 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— zmianę zaskarżonej decyzji w ten sposób, aby wniosek o stwierdzenie nieważności został odrzucony w całości,

— tytułem żądania ewentualnego, stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim uwzględniono wniosek o stwierdzenie nieważności oraz nakazanie OHIM wydania nowej decyzji, w razie potrzeby po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego, oraz odrzucenie wniosku o stwierdzenie nieważności w całości,

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

10 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi,

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

11 Interwenient wnosi do Sądu o oddalenie skargi.

W przedmiocie dopuszczalności skargi

12 Zgodnie z art. 63 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 skarga na decyzję izby odwoławczej OHIM winna być wniesiona w terminie dwóch miesięcy od doręczenia wspomnianej decyzji. Zgodnie z art. 102 § 2 regulaminu Sądu terminy procesowe są przedłużane o dziesięciodniowy termin uwzględniający odległość.

13 W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona skarżącej w dniu 1 lipca 2003 r. Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 11 września 2003 r., włączając w to termin uwzględniający odległość.

14 Skarga wpłynęła wprawdzie do sekretariatu Sądu za pośrednictwem faksu w dniu 8 września 2003 r., więc przed wygaśnięciem terminu do wniesienia skargi.

15 Jednakże zgodnie z art. 43 § 6 regulaminu data wpływu do sekretariatu za pośrednictwem faksu kopii podpisanego oryginału pisma procesowego jest, dla celów zachowania terminów procesowych, datą wpływu, o ile podpisany oryginał pisma procesowego zostanie złożony w sekretariacie Sądu nie później niż dziesięć dni po tej dacie.

16 W niniejszym przypadku oryginał skargi wpłynął do sekretariatu Sądu w dniu 19 września 2003 r., czyli po upływie wyżej wskazanego terminu dziesięciu dni. W konsekwencji zgodnie z art. 43 § 6 regulaminu, jedynie data złożenia podpisanego oryginału, a mianowicie dzień 19 września 2003 r., winna być brana pod uwagę dla celów zachowania terminu do wniesienia skargi. Wobec tego należy stwierdzić, że skarga została złożona po upływie tego terminu.

17 Jednakże skarżąca podnosi, że znajdowała się w typowej sytuacji zaistnienia siły wyższej, a przynajmniej zdarzenia losowego.

18 Należy wskazać, że pojęcia siły wyższej i zdarzenia losowego obejmują, poza obiektywnym elementem dotyczącym nadzwyczajnych i leżących poza sferą zainteresowanego okoliczności, element subiektywny polegający na obowiązku zainteresowanego zabezpieczenia się przed skutkami nadzwyczajnych zdarzeń przez przedsięwzięcie odpowiednich środków bez konieczności nadmiernych poświęceń.

Zainteresowany powinien zwłaszcza nadzorować starannie przebieg postępowania, a w szczególności wykazać się starannością w celu dochowania przewidzianych terminów (wyrok Trybunału z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie C-195/91 P Bayer przeciwko Komisji, Rec. str. I-5619, pkt 32). Zatem pojęcia siły wyższej nie stosuje się do sytuacji, w której staranna i przezorna osoba obiektywnie była w stanie nie dopuścić do upływu terminu do złożenia skargi (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 12 lipca 1984 r. w sprawie 209/83 Valsabbia przeciwko Komisji, Rec. str. 3089, pkt 22, oraz postanowienie Trybunału z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie C-325/03 P Zuazaga Meabe przeciwko OHIM, Zb.Orz. str. I-403, pkt 25).

19 W niniejszej sprawie skarżąca powierzyła wysłanie oryginału skargi bezpośrednio poczcie austriackiej w dniu 9 września 2003 r., czyli w przeddzień wysłania faksu. Następnie poczta austriacka przekazała przesyłkę poczcie luksemburskiej w dniu 11 września 2003 r., która to powierzyła ją przedsiębiorstwu Michel Greco w dniu 12 września 2003 r. Doręczenie przesyłki do sekretariatu Sądu zajęło temu przedsiębiorstwu siedem dni.

20 Tak więc główną przyczyną, jeśli nie jedyną, opóźnienia jest okoliczność, że skarga została doręczona Sądowi dopiero po siedmiu dniach od przekazania jej do Luksemburga (zob. podobnie wyrok Trybunału z dnia 2 marca 1967 r. w sprawach połączonych 25/65 i 26/65 Simet i Feram przeciwko Wysokiej Władzy, Rec. str. 39). Okoliczność tę należy uznać za zdarzenie losowe względem skarżącej i nie można jej zarzucać przyczynienia się do zaistnienia opóźnienia ze względu na własne zachowanie, ponieważ wykazała się ona starannością skarżącego dostatecznie przezornego dla celów zachowania terminów.

21 W konsekwencji skarga jest dopuszczalna.

W przedmiocie dopuszczalności drugiego żądania

22 W drugiej części drugiego żądania skarżąca wnosi zasadniczo do Sądu o nakazanie OHIM wydania nowej decyzji i odrzucenia wniosku o stwierdzenie nieważności w całości.

23 W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 OHIM zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu wspólnotowego. Nie ma zatem potrzeby, aby Sąd kierował nakaz do OHIM. OHIM jest bowiem zobowiązany do wyciągnięcia konsekwencji z sentencji i uzasadnienia wyroków sądu wspólnotowego [wyroki Sądu z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie T-331/99 Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld przeciwko OHIM (Giroform), Rec. str. II-433, pkt 33, z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. str. II-683, pkt 12, oraz z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-129/01 Alejandro przeciwko OHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Rec. str. II-2251, pkt 22].

24 Druga część drugiego żądania skarżącej jest zatem niedopuszczalna.

Co do istoty sprawy

25 Na poparcie skargi skarżąca podnosi zasadniczo cztery zarzuty. Pierwszy zarzut oparty jest na braku zgodności między zaskarżoną decyzją a decyzją austriacką, natomiast zarzuty drugi, trzeci i czwarty są oparte odpowiednio na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. d), c) i b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego, opartego na braku zgodności między zaskarżoną decyzją a decyzją austriacką

Argumenty stron

26 Skarżąca podnosi, że zaskarżona decyzja jest niespójna, ponieważ została oparta na ocenie dotyczącej innych odbiorców austriackich niż odbiorcy, w odniesieniu do których sprawa była rozpatrywana przez krajowe władze austriackie w decyzji Oberste Patent- und Markensenat z dnia 22 września 1999 r.

27 OHIM przypomina, że nie jest prawnie zobowiązany do zachowania spójności między swymi decyzjami a decyzjami krajowymi. Poza tym podlegające rozpoznaniu okoliczności faktyczne nie były jednakowe, ponieważ władze krajowe oparły swą decyzję na zwyczajach językowych w Austrii, podczas gdy OHIM był zobowiązany rozważyć zwyczaje językowe na całym terytorium rynku wewnętrznego, a zatem również w Niemczech.

28 Ponadto OHIM podkreśla, że decyzja Oberste Patent- und Markensenat potwierdziła nieważność austriackiego znaku towarowego WEISSE SEITEN w odniesieniu do „papieru i druków" z uwagi na jego charakter opisowy (w znaczeniu „strony koloru białego") oraz że w konsekwencji w tym zakresie została zachowana spójność między tymi dwoma decyzjami.

29 Interwenient przypomina, że OHIM nie jest zobowiązany do podzielania oceny dokonanej przez organ krajowy, wobec czego decyzja z dnia 22 września 1999 r. pozostaje bez znaczenia dla określenia sposobu postrzegania omawianego znaku towarowego przez odbiorców austriackich.

Ocena Sądu

30 Należy wskazać, że OHIM nie jest zobowiązany oprzeć własnej oceny sposobu postrzegania danego znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców na ocenie dokonanej w decyzji krajowej. Wspólnotowy system znaków towarowych jest systemem autonomicznym, na który składa się zbiór norm, zmierzającym do osiągnięcia szczególnych dla niego celów, a jego stosowanie jest niezależne od wszystkich systemów krajowych [wyrok Sądu z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00 Messe München przeciwko OHIM (electronica), Rec. str. II-3829, pkt 47]. Dlatego zdolność oznaczenia do bycia zarejestrowanym jako wspólnotowy znak towarowy powinna być oceniana wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa wspólnotowego. OHIM i, w razie potrzeby, sąd wspólnotowy nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim lub w państwie trzecim, potwierdzającą zdolność oznaczenia do bycia zarejestrowanym jako krajowy znak towarowy. Dotyczy to również przypadku, gdy taka decyzja została wydana na podstawie ustawodawstwa krajowego zharmonizowanego na mocy pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1) lub w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi dane oznaczenie słowne [wyroki Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. str. II-723, pkt 47, oraz z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T-19/04 Metso Paper Automation przeciwko OHIM (PAPERLAB), Zb.Orz. str. II-2383, pkt 37].

31 Wobec tego ewentualny brak zgodności między zaskarżoną decyzją a decyzją austriacką nie może stanowić naruszenia właściwych przepisów prawa wspólnotowego. W ramach rozpatrywania kolejnych zarzutów Sąd dokona badania, czy OHIM we właściwy sposób przeprowadził analizę sposobu postrzegania przez właściwy w niniejszej sprawie krąg odbiorców.

32 W konsekwencji zarzut pierwszy należy oddalić.

W przedmiocie zarzutu drugiego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

33 Skarżąca podważa dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą grupa składniowa „weiße Seiten" weszła do użytku w języku niemieckim jako synonim „alphabetisches Teilnehmerverzeichnis" (alfabetycznego spisu abonentów) najpóźniej w momencie opublikowania komunikatu Komisji w 1995 r. i była już wcześniej używana w znaczeniu alfabetycznego spisu telefonicznego w Austrii. Utrzymuje ona, że bezwzględną podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 może stanowić jedynie nazwa rzeczowa, zrozumiała dla większości zainteresowanych odbiorców i zwyczajowo przez nich używana. Sporadyczne używanie przez zainteresowanych odbiorców oznaczenia jako nazwy rodzajowej nie wystarcza dla uznania, że mamy do czynienia z taką nazwą.

34 Zdaniem skarżącej możliwe jest, że w przypadku anglojęzycznego obszaru językowego pojęcia „Yellow Pages" (żółte strony) i „White Pages" (białe strony) są używane w celu oznaczenia części branżowej i części administracyjnej książki telefonicznej lub informatora telefonicznego. W potocznym języku niemieckim, z uwagi na częste używanie określenia „gelbe Seiten" (żółte strony), oznaczenie to stało się zwykłym ogólnym określeniem branżowej książki telefonicznej. Jednakże grupa składniowa „weiße Seiten" nigdy nie stała się zwyczajowa w niemieckojęzycznym obszarze językowym dla określenia w sposób rodzajowy administracyjnej części książki telefonicznej lub informatora telefonicznego. Ponadto komunikat Komisji dotyczył raczej tłumaczenia angielskiej nazwy „White Pages", niż stworzenia nowej nazwy rzeczowej w języku niemieckim.

35 Skarżąca podnosi, że fakt, iż inna osoba, która nie zarejestrowała na swoją korzyść wyłącznego prawa, użyła wcześniej raz lub używała sporadycznie takiego oryginalnego wyrażenia, odnoszącego się w sposób pośredni do towarów, nie może

uzasadniać przeszkód w rejestracji nazwy rzeczowej, ponieważ w jej przekonaniu brakuje tutaj elementu zwyczajowego używania przez odbiorców i wejścia do języka potocznego. Prawdziwy zwyczaj i okoliczność, że oznaczenie stałoby się częścią języka potocznego, mogłyby zaistnieć jedynie w przypadku, gdyby taka nazwa została przejęta również przez innych konkurentów i była powszechnie używana. Z akt sprawy wynika jedynie, że interwenient używał wcześniej tej nazwy w pewnych wyjątkowych sytuacjach, zawsze załączając właściwe wyjaśnienia, aby ułatwić jej zrozumienie. Akta nie zawierają jakiegokolwiek dowodu na to, że ta oryginalna nazwa publikacji stała się częścią niemieckiego języka potocznego. Taki rozwój oznaczenia nie może zostać przyjęty ani wywiedziony w sposób hipotetyczny, ale musi zostać dowiedziony. Sam OHIM, mimo zastrzeżeń ze strony eksperta, dopuścił do rejestracji bez ograniczeń znak towarowy WEISSE SEITEN, ponieważ uznał, że nazwa ta nie stała się zwyczajowa dla odbiorców ani też nie była częścią ogólnego zasobu słownictwa w języku niemieckim. W tym przypadku to do wnoszącego wniosek o stwierdzenie nieważności, czyli interwenienta, należy przedstawienie dowodu na to, że w toku procedury zgłoszenia OHIM pominął istotny aspekt dotyczący istnienia bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji.

36 Nawet jeśli należałoby przyjąć, że poprzez opublikowanie i sporadyczne używanie grupy składniowej „weiße Seiten" z towarzyszącymi jej wyjaśnieniami Komisja i administracja austriackiej poczty i telegrafu stworzyły nazwę rzeczową, to Izba Odwoławcza nie wskazała przyczyn, dla których ta nazwa miałaby zastosowanie również do innych towarów i usług niż książki telefoniczne w formie drukowanej. Zaskarżona decyzja nie zawiera żadnego uzasadnienia wyjaśniającego, dlaczego zbiór elektroniczny lub strona internetowa, które nazywają się „WEISSE SEITEN", i ani nie są białe, ani nie są stronami, nie mogłyby nazywać się „WEISSE SEITEN" i dlaczego mamy tutaj do czynienia z nazwą rzeczową.

37 OHIM podkreśla na wstępie, że na żadnym etapie postępowania ani Izba Odwoławcza, ani Wydział Unieważnień nie stwierdzili, że używanie grupy składniowej „weiße Seiten" wyłącznie przez Komisję jest wystarczające do odmowy rejestracji. Używanie to zostało uznane za ukazujące moment, w którym w rozwoju języka niemieckiego ta grupa składniowa stała się nazwą rodzajową na płaszczyźnie

europejskiej, przynajmniej w kręgach specjalistycznych, jak to zostało stwierdzone w decyzji Wydziału Unieważnień, lub za odzwierciedlające moment, w którym najpóźniej weszła ona do języka niemieckiego jako synonim alfabetycznej książki telefonicznej, jak to zostało stwierdzone w zaskarżonej decyzji.

38 Wysnuty przez Izbę Odwoławczą wniosek, zgodnie z którym omawiana grupa składniowa stała się wyrażeniem rodzajowym przed datą złożenia wniosku o rejestrację, stanowi wynik analizy licznych dokumentów pochodzących z obszarów językowych austriackiego i niemieckiego oraz komunikatu Komisji. Ponadto komunikat Komisji opierał się na dokumentach i badaniach, w których używano już grupy składniowej „weiße Seiten" jako pojęcia rodzajowego. W istocie przypisy i wskazania źródeł w tabelach odnosiły się do badań przeprowadzonych przez Coopers&Lybrand, Deloitte, w 1992 r., w których używano już tego pojęcia. W konsekwencji komunikat Komisji nie może zostać uznany za pojedyncze użycie tego wyrażenia, ale za dowód pozwalający na ustalenie, że ta grupa składniowa stała się — przynajmniej w kręgach specjalistycznych — wskazówką rodzajową dla oznaczenia alfabetycznej książki telefonicznej.

39 Ponadto używanie tego pojęcia nie ogranicza się wyłącznie do Niemiec i Austrii, ponieważ od dawna jest ono używane również w Luksemburgu.

40 W konsekwencji zdaniem OHIM nie budzi wątpliwości fakt, że pojęcie „weiße Seiten" stanowiło w języku niemieckim pojęcie rodzajowe już w dacie złożenia wniosku o rejestrację. Przez „uczciwe i utrwalone praktyki handlowe" należy rozumieć używanie w obrocie tudzież zwyczaj handlowy. Wobec tego zwyczajowe używanie przez kategorię osób bardziej ograniczoną niż odbiorcy ogólnie wystarcza, aby stanowić podstawę odmowy rejestracji. W każdym razie omawiana grupa składniowa funkcjonowała w języku potocznym najpóźniej w dacie wydania komunikatu Komisji, który był skierowany do szerokiego kręgu odbiorców.

41 OHIM zwraca uwagę, że jeśli chodzi o elektroniczne bazy danych, skarżąca w niewłaściwy sposób rozumie pojęcie „weiße Seiten", utożsamiając je z „weißfarbige Seiten" (stronami koloru białego) i podkreślając fakt, że elektroniczna baza danych nie jest biała ani nie stanowi stron. Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że skoro książki telefoniczne są oferowane również w formie elektronicznej, taki nośnik danych może zostać również określony z większą precyzją przy użyciu pojęcia „weiße Seiten".

42 Interwenient utrzymuje, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż grupa składniowa „weiße Seiten" stanowi wskazówkę, która stała się potoczna dla określania spisów numerów abonentów telefonicznych pogrupowanych w sposób alfabetyczny.

43 Dokumenty administracji austriackiej poczty i telegrafu ukazują, że ta grupa składniowa weszła do języka potocznego w Austrii w latach 1992/1993. Z uwagi na to, że samo pojęcie „weiße Seiten", bez dodatkowych wyjaśnień, było używane w formularzach zamówienia, interwenient doszedł do wniosku, że austriacki klient poczty może uzyskać książkę telefoniczną wyłącznie, jeśli zna znaczenie tego pojęcia. W konsekwencji wyjaśniająca wskazówka „zbiór abonentów" nie była konieczna dla zrozumienia omawianego pojęcia przez klienta poczty. Samo załączenie wzmianki o rodzaju towaru („zbiór abonentów") obok nazwy towaru („weiße Seiten"), podobnie jak jednoczesne użycie pojęć „branżowa książka telefoniczna" i „gelbe Seiten", nie stoją na przeszkodzie, aby przyjąć założenie, że chodzi tutaj o nazwę, która stała się potoczną dla danego towaru.

44 Zdaniem interwenienta takie użycie nie było pojedyncze czy sporadyczne. Decydującą kwestią nie jest liczba przedstawionych dokumentów, ale znaczenie i treść tych dokumentów. Wskazuje on, że do wszystkich austriackich gospodarstw domowych przesłano kartę informacyjną, z którą odbiorcy mogli się zapoznać. Ponadto używanie omawianej nazwy przez wszystkich konkurentów lub ich znaczną część nie jest w żadnym stopniu konieczne, aby można było stwierdzić, że nazwa towaru stała się nazwą potoczną. Istotne jest natomiast zagadnienie, czy nazwa ta jest ogólnie postrzegana przez odbiorców jako nazwa potoczna. Główną przyczyną

rozwoju znaku towarowego pokrywającego się z nazwą rodzajową jest zwykle fakt, że w stosunkowo długim okresie czasu na rynku istnieje jeden tylko dostawca szczególnego towaru i w związku z tym odbiorcy używają znaku towarowego i nazwy towaru jako synonimów. Ze względu na monopol państwa w okresie od 1992 do 1993 r., obok austriackiej poczty nikt inny nie mógł oferować oficjalnych książek telefonicznych w zakresie oficjalnych zbiorów telefonicznych.

45 Jeśli chodzi o komunikat Komisji, to ukazuje on, że omawiana grupa składniowa była używana również w innych państwach jako potoczna nazwa zbiorów abonentów. W prezentacji sytuacji na rynku Komisja użyła terminów i nazw, które odnalazła przy dokonywaniu wcześniejszej analizy. Nazwa „weiße Seiten" nie jest zatem samowolnym wynalazkiem Komisji, ale nazwą, która już wcześniej była potocznie używana na rynku do oznaczania spisu numerów telefonicznych.

46 W odniesieniu do poszukiwań przeprowadzonych w Internecie przy okazji niniejszego postępowania interwenient stwierdza, że pojęcie „weiße Seiten" jest używane między innymi w Belgii („pages blanches"), we Francji („pages blanches"), we Włoszech („pagine bianche"), w Rumunii („white pages"), w San Marino („pagine bianche"), w Szwajcarii („pagine bianche"), w Maroku („pages blanches"), w Meksyku („paginas blancas"), jak również w Australii i Nowej Zelandii („white pages"). Interwenient podkreśla, że używanie tego pojęcia w innych językach Unii Europejskiej jest istotne, ponieważ można sobie wyobrazić pozew oparty na istnieniu znaku towarowego zarejestrowanego na niemieckojęzycznym obszarze Unii Europejskiej przeciwko jednakowej nazwie używanej w innym języku.

47 Następnie interwenient twierdzi, że z uwagi na to, iż bezwzględna podstawa odmowy rejestracji przewidziana w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 istniała już w chwili zgłoszenia znaku towarowego w 1996 r., jak również w chwili dokonania rejestracji w 1999 r., ewentualny odwrotny przebieg wydarzeń nie wchodzi w grę.

48 Wreszcie interwenient podnosi, że nazwa „weiße Seiten" stanowi ogólną nazwę spisu abonentów, tak więc nie pokrywa się jedynie z oznaczeniem spisu w formie drukowanej, ale funkcjonuje dla wszystkich sposobów przedstawienia spisu abonentów, niezależnie od rodzaju nośnika.

Ocena Sądu

49 Należy przypomnieć, iż art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie rejestracji znaku towarowego jedynie w takim przypadku, gdy oznaczenia lub wskazówki, z których znak ten wyłącznie się składa, weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych do oznaczania towarów lub usług, dla których wnosi się o rejestrację tego znaku [zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C-517/99 Merz & Krell, Rec. str. I-6959, pkt 31, oraz wyrok Sądu z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie T-237/01 Alcon przeciwko OHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Rec. str. II-411, pkt 37]. Tak więc należy wskazać, że zwyczajowy charakter znaku towarowego można oceniać wyłącznie, po pierwsze, w odniesieniu do towarów lub usług oznaczonych znakiem towarowym — nawet jeśli omawiany przepis nie odnosi się do nich wyraźnie — i po drugie, w odniesieniu do sposobu postrzegania znaku przez docelowy krąg odbiorców (ww. wyrok w sprawie BSS, pkt 37).

50 W zakresie docelowego kręgu odbiorców należy stwierdzić, że zwyczajowy charakter oznaczenia należy oceniać przy uwzględnieniu przypuszczalnych oczekiwań przeciętnego konsumenta danego rodzaju towarów, którego należy uważać za właściwie poinformowanego i dostatecznie uważnego i rozsądnego (ww. wyrok w sprawie BSS, pkt 38).

51 Ponadto nawet jeśli zakresy stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) i art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 ewidentnie się na siebie nakładają, to wykluczenie rejestracji znaków towarowych określonych w tym ostatnim przepisie nie znajduje

uzasadnienia w opisowym charakterze tych znaków, ale wynika z obowiązującego używania ich w kręgach, do których należy obrót towarami lub usługami, dla których wniesiono o rejestrację tych znaków (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Merz & Krell, pkt 35, oraz ww. wyrok w sprawie BSS, pkt 39).

52 Wreszcie składające się na znak towarowy oznaczenia lub wskazówki, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych lub utrwalonych praktykach handlowych dla oznaczania towarów lub usług oznaczonych tym znakiem, nie są właściwe dla odróżniania towarów lub usług danego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, a tym samym nie spełniają podstawowej funkcji takiego znaku (zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie Merz & Krell, pkt 37, oraz ww. wyrok w sprawie BSS, pkt 40).

53 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza stwierdziła, że rejestracja znaku towarowego WEISSE SEITEN winna zostać unieważniona na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do „magnetycznych nośników danych i zapisanych elektronicznych baz danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności taśm magnetycznych, dysków i CD-ROM-ów", należących do klasy 9, i „druków, informatorów, zbiorów źródłowych", należących do klasy 16. W konsekwencji analizę zwyczajowego charakteru grupy składniowej „weiße Seiten" należy przeprowadzić w odniesieniu do tych towarów.

54 Z uwagi na to, że towary te przeznaczone są ogólnie dla konsumentów, mamy tutaj do czynienia z analizą sposobu postrzegania przez przeciętnego konsumenta. Ponadto ze względu na to, że omawiany znak towarowy składa się ze słów w języku niemieckim, ten przeciętny konsument jest konsumentem niemieckojęzycznym.

55 Należy wskazać, że przedstawione przez interwenienta w postępowaniu przed OHIM, wymienione w pkt 4 powyżej, dowody dotyczące zwyczajowego charakteru grupy składniowej „weiße Seiten" dla docelowego kręgu odbiorców wykazują, że ta grupa składniowa stała się potoczną nazwą rodzajową książek telefonicznych zawierających numery abonentów indywidualnych.

56 Z komunikatu Komisji wynika, że kilkakrotnie użyła ona pojęcia „weiße Seiten", odnosząc się do „alphabetisches Teilnehmerverzeichnis". Pojęcie to było czasami używane samo, a czasami z wykorzystaniem tego ostatniego opisu. Grupa składniowa „gelbe Seiten" jest również używana w tym komunikacie w znaczeniu branżowej książki telefonicznej. Ponieważ komunikat ten jest datowany na wrzesień 1995 r., dowodzi on, że pojęcie „weiße Seiten" weszło do języka niemieckiego najpóźniej w tamtym okresie. Ponadto jak to słusznie stwierdził OHIM, komunikat ten powołuje się na badania przeprowadzone w 1992 r. przez Coopers & Lybrand, Deloitte, która używała już tego pojęcia.

57 Argument skarżącej, zgodnie z którym chodzi tutaj raczej o tłumaczenie angielskiej nazwy „White Pages" niż o stworzenie nowej nazwy rzeczowej w języku niemieckim, nie może zostać uwzględniony. W istocie ze względu na to, że dokumenty instytucji są tłumaczone przez tłumaczy na ich język ojczysty, osoby te używają pojęć i wyrażeń idiomatycznych lub zwyczajowo używanych w największym możliwym zakresie.

58 W każdym razie rozmaite dokumenty informacyjne sporządzone przez austriacką pocztę, dotyczące książek telefonicznych, wykazują, że grupa składniowa „weiße Seiten" była już wcześniej, najpóźniej od roku 1992, używana w Austrii w znaczeniu książek telefonicznych zawierających numery abonentów indywidualnych,. Dokumenty te zostały sporządzone przez austriacką pocztę i niektóre z nich były skierowane do wszystkich abonentów, podczas gdy inne były przeznaczone dla szerokiej publiczności. Wszystkie te dokumenty odnoszą się do okresu przed dniem zgłoszenia znaku towarowego WEISSE SEITEN. Z dokumentów tych wynika, że używanie grupy składniowej „weiße Seiten" nie było sporadyczne, jak to podnosi skarżąca, ale że poczta austriacka uznała, iż szeroka publiczność zna jej znaczenie, ponieważ w innym wypadku nie użyłaby tej grupy składniowej w kartach informacyjnych.

59 Jeśli chodzi o formularze zamówienia austriackich książek telefonicznych, należy wskazać, że zostały one sporządzone przez interwenienta. Dotyczą one lat

1993/1994 i 1994/1995 i zawierają grupy składniowe zarówno „weiße Seiten", jak i „gelbe Seiten", bez dodatkowych wyjaśnień. W konsekwencji osoby, które otrzymały te formularze powinny były rozumieć znaczenie grupy składniowej „weiße Seiten".

60 Z wytycznych dotyczących wydawania oficjalnych książek telefonicznych, będącego przedmiotem umowy zawartej w 1992 r. między zarządem austriackiej poczty i telegrafu a interwenientem, i korespondencji między interwenientem a różnymi dyrekcjami administracji austriackiej poczty i telegrafu dotyczącej wydania „Weiße Seiten" również wynika, że w korespondencji interwenient i zarząd poczty używali od 1992 r. grupy składniowej „weiße Seiten", bez dodatkowych wyjaśnień co do jej znaczenia.

61 Ponadto z poszukiwań przeprowadzonych w Internecie w dniu 8 sierpnia 2000 r. wynika, że zarówno słowa „weiße Seiten", jak i słowa „weisse Seiten" odnoszą się do książek telefonicznych, w szczególności w postaci zapisu elektronicznego lub CD-ROM-u.

62 Nawet jeśli te ostatnie dokumenty zostały sporządzone po czterech latach od zgłoszenia znaku towarowego WEISSE SEITEN, potwierdzają one zaistniałą ewolucję językową i wnioski wynikające z dokumentów dotyczących okresu przed tym zgłoszeniem.

63 Ponadto z decyzji Oberste Patent- und Markensenat faktycznie wynika, że została stwierdzona nieważność austriackiego znaku towarowego WEISSE SEITEN w odniesieniu do następujących towarów: „papier i druki".

64 Poza tym interwenient powołał się na załączone do odpowiedzi na skargę poszukiwania przeprowadzone w Internecie przy okazji niniejszego postępowania, aby wykazać, że pojęcie „weiße Seiten" występuje w kilku krajach. Również OHIM powołuje się na załączone do jego odpowiedzi na skargę poszukiwania przeprowadzone w Internecie.

65 Należy stwierdzić, że dokumenty te, przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, nie mogą zostać wzięte pod uwagę. Skarga do Sądu ma bowiem na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji izby odwoławczej OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Należy więc odrzucić wskazane powyżej dokumenty, bez potrzeby zbadania ich mocy dowodowej [wyroki Sądu z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie T-10/03 Koubi przeciwko OHIM — Flabesa (CONFORFLEX), Rec. str. II-719, pkt 52, z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie T-399/02 Eurocermex przeciwko OHIM (Kształt butelki piwa), Rec. str. II-1391, pkt 52, oraz z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-164/03 Ampafrance przeciwko OHIM — Johnson & Johnson (monBeBé), Zb.Orz. str. II-1401, pkt 29].

66 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza słusznie uznała, iż dowody przedstawione przez interwenienta w postępowaniu przed OHIM były wystarczające, aby wykazać, że dla docelowego kręgu odbiorców grupa składniowa „weiße Seiten" była w dniu złożenia przez skarżącą wniosku o rejestrację znaku towarowego WEISSE SEITEN potoczną nazwą rodzajową książek telefonicznych zawierających numery abonentów indywidualnych. Ponadto należy wskazać, że skarżąca nie przedstawiła w postępowaniu przed OHIM dowodów mogących wykazać, że znak towarowy WEISSE SEITEN nie jest objęty zakresem stosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94.

67 Należy odrzucić również argument skarżącej, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie wskazała przyczyn, dla których bezwzględna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie również do towarów i usług innych niż książki telefoniczne w formie drukowanej. W istocie Izba Odwoławcza wyraziła się w pkt 40 zaskarżonej decyzji w sposób następujący: „Książki telefoniczne nie są oferowane wyłącznie w formie drukowanej, ale również w postaci elektronicznej. Wnosząca o stwierdzenie nieważności sprzedaje od końca lat 80. różne książki telefoniczne w postaci elektronicznej. Ponadto w obecnych czasach książki telefoniczne są nie tylko oferowane wyłącznie na CD-ROM-ie, tj. zapisanych elektronicznych bazach danych, ale są także bezpośrednio dostępne za pośrednictwem Internetu". W ramach rozpatrywania tej bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji powtórzyła ona w pkt 53 zaskarżonej

decyzji, że „książki telefoniczne [nie są] oferowane wyłącznie w formie drukowanej, ale również w postacie elektronicznej" oraz że „można z nich również korzystać bezpośrednio za pośrednictwem Internetu".

68 Ponadto w pkt 41 zaskarżonej decyzji stwierdziła ona, że „nawet jeśli dane słowo nie [jest] zwykle używane do oznaczania w obrocie wszystkich towarów objętych wnioskiem o rejestrację, to w celu ustalenia zaistnienia bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji należy oprzeć się na wspomnianym pojęciu rodzajowym". Izba Odwoławcza uznała, że nie może „dokonać rozróżnienia pomiędzy poszczególnymi towarami objętymi tym słowem, na przykład między powieściami (rozrywką) a książkami telefonicznymi" i jest zobowiązana „dokonać oceny braku charakteru odróżniającego odniesieniu do ogółu towarów zawartych w załączonym do wniosku wykazie".

69 Z tych fragmentów zaskarżonej decyzji wynika, że Izba Odwoławcza wskazała przyczyny, dla których stwierdziła, iż ta podstawa odmowy rejestracji winna również znaleźć zastosowanie do „magnetycznych nośników danych i zapisanych elektronicznych baz danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności taśm magnetycznych, dysków i CD-ROM-ów", należących do klasy 9, oraz do „druków, informatorów, zbiorów źródłowych", należących do klasy 16, i w ten sposób wywiązała się z obowiązku uzasadnienia, ciążącego na niej na mocy art. 73 rozporządzenia nr 40/94.

70 Następnie należy dokonać badania zasadności tego uzasadnienia.

71 Bezsporne jest, że książki telefoniczne zawierające numery abonentów indywidualnych są dostępne nie tylko w formie drukowanej, ale również w postaci elektronicznej w Internecie lub na CD-ROM-ie. W odniesieniu do „elektronicznych nośników danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności CD-ROM-ów" i „druków, informatorów, zbiorów źródłowych" Sąd

podkreślił już w przeszłości, że towary te obejmują różne rodzaje towarów mogących zawierać — w postaci elektronicznej albo w formie drukowanej — książki telefoniczne lub książki informacyjne [wyrok Sądu z dnia 14 czerwca 2001 r. w sprawach połączonych T-357/99 i T-358/99 Telefon & Buch przeciwko OHIM (UNIVERSALTELEFONBUCH i UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), Rec. str. II-1705, pkt 26].

72 W konsekwencji grupę składniową „weiße Seiten" należy uznać również za zwyczajową nazwę elektronicznych książek telefonicznych, jak to wynika także z poszukiwań przeprowadzonych w Internecie przez interwenienta w toku postępowania administracyjnego przed OHIM.

73 W odniesieniu do „magnetycznych nośników danych i zapisanych elektronicznych baz danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności taśm magnetycznych, dysków i CD-ROM-ów", należących do klasy 9, należy wskazać, że skarżąca wniosła o rejestrację rozpatrywanego znaku towarowego dla całej tej kategorii towarów, bez dokonania rozróżnienia.

74 W konsekwencji należy potwierdzić dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę dotyczącą tej całej kategorii towarów [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec. str. II-1645, pkt 33, ww. wyrok w sprawie STREAMSERVE, pkt 46, wyroki Sądu z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie T-355/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TELE AID), Rec. str. II-1939, pkt 34, w sprawie T-356/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (CARCARD), Rec. str. II-1963, pkt 33 i 36, oraz w sprawie T-358/00 DaimlerChrysler przeciwko OHIM (TRUCKCARD), Rec. str. II-1993, pkt 34 i 37].

75 Ponieważ skarżąca nie dokonała rozróżnienia w ramach rodzajowej kategorii „druki, informatory, zbiory źródłowe", należącej do klasy 16, do której należą książki telefoniczne w formie drukowanej, należy potwierdzić dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę dotyczącą całej tej kategorii.

76 W tych okolicznościach należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie unieważniła rejestrację znaku towarowego WEISSE SEITEN na podstawie art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do „magnetycznych nośników danych i zapisanych elektronicznych baz danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności taśm magnetycznych, dysków i CD-ROM-ów", należących do klasy 9, i „druków, informatorów, zbiorów źródłowych", należących do klasy 16.

77 W konsekwencji należy stwierdzić, że drugi zarzut skarżącej podlega oddaleniu.

W przedmiocie zarzutu trzeciego, opartego na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94

Argumenty stron

78 Skarżąca stwierdza, że oznaczenie WEISSE SEITEN zostało sformułowane zgodnie z zasadami gramatyki niemieckiej. Nikomu nie może umknąć, że znak towarowy składa się z oznaczenia koloru „weiß" (biały) i słowa „Seiten" (strony), któremu można przypisać więcej znaczeń. Jednakże bezwzględna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 może ewentualnie zaistnieć jedynie, w przypadku gdy oznaczenie pozwala na uzyskanie istotnej informacji co do danych towarów i usług.

79 Skarżąca podkreśla, że publikacja nie zawiera białych stron, ponieważ prawie wszystkie publikacje zostały wydrukowane czarnym atramentem na białym papierze. Słowo „Seiten" nie może określać książki, ponieważ strony są tylko jednym z elementów składających się na taką książkę, tak więc wyraz ten nie wystarcza, aby

wskazać konsumentowi, że jeśli zamówi on „weiße Seiten", to otrzyma książkę. W odniesieniu do białego papieru skarżąca podkreśla, że czysty papier nigdy nie jest określany słowem „Seiten" (strony), ponieważ stanowią one tylko jeden z elementów danej publikacji.

80 Zdaniem skarżącej w przypadku zobaczenia oznaczenia WEISSE SEITEN, nikt nie pomyśli o usługach redakcyjnych, wydawniczych lub o publikacji. Słowo „Seite" (strona) nigdy nie może oznaczać usługi, a wskazanie koloru „weiß" również nie może skłaniać do myślenia o usługach.

81 Skarżąca wywodzi z tego, że z uwagi na to, iż pojęcie „weiße Seiten" nie może opisywać w prawidłowy i łatwo zrozumiały sposób podstawowej cechy każdego z omawianych towarów i każdej z omawianych usług — z wyjątkiem papieru, dla którego również nie ma ono charakteru opisowego — znak towarowy WEISSE SEITEN nie może zostać uznany za opisowy dla któregokolwiek z tych towarów i którejkolwiek z tych usług.

82 OHIM zwraca uwagę, że skarżąca błędnie zrozumiała zaskarżoną decyzję. Oznaczenie WESSIE SEITEN jest opisowe dla „druków, informatorów, zbiorów źródłowych" i „magnetycznych nośników danych i zapisanych elektronicznych baz danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności taśm magnetycznych, dysków i CD-ROM-ów" ze względu na to, że stanowi ono synonim książki telefonicznej zawierającej numery abonentów indywidualnych, a nie z uwagi na biały kolor stron książki. Ponadto nazwa, która weszła do języka potocznego, ma z zasady również charakter opisowy.

83 OHIM podkreśla, że nawet jeśli oznaczenie jest opisowe jedynie dla części towarów ujętych w określonej kategorii, to nie może ono zostać zarejestrowane dla tej

kategorii. Ponieważ oznaczenie WEISSE SEITEN stanowi opis książki telefonicznej zawierającej numery abonentów indywidualnych, nie może ono zostać zarejestrowane dla druków (wyrobów drukowanych), chyba że zgłaszający lub właściciel znaku towarowego dokona właściwego ograniczenia wykazu towarów i usług tak, że wykluczy z nich informatory.

84 Jeśli chodzi o przypisane przez Izbę Odwoławczą znaczenie „weißfarbige Seiten", to ma ono zastosowanie wyłącznie do następujących towarów: „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki, informatory, zbiory źródłowe; materiały przeznaczone dla artystów; artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów)". Zdaniem OHIM pojęcie „weiße Seiten" może być używane jako synonim „weißfarbige Blätter" (kartki koloru białego). Wobec tego oznaczenie WEISSE SEITEN ma charakter opisowy dla wszystkich tych towarów. OHIM zauważa jednak, że kwestia tego, czy konsument będzie postrzegał to oznaczenie również jako opisowy synonim „materiałów szkoleniowych i instruktażowych (z wyłączeniem aparatów)", pozostaje nierozwiązana, ponieważ skarżąca nie zakwestionowała wyraźnie tej oceny w stosunku do tych towarów.

85 Interwenient podkreśla, że oznaczenie WEISSE SEITEN stanowi bezpośrednią i konkretną wskazówkę odnoszącą się do właściwości i cechy lub przeznaczenia omawianych towarów i usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94.

86 Zdaniem interwenienta słowa „Seite" i „Blätter" są używane jako synonimy, jak to ukazuje artykuł, który ukazał się w *GEO*, i inne dokumenty przedstawione przez niego w toku postępowania przed OHIM.

87 Z uwagi na to, że wskazówka „weiß" służy do określania stron i kartek, które nie zostały wydrukowane i są sprzedawane w takiej postaci, opisuje ona cechę stron dostępnych w obrocie w taki sposób, że pojęcie „weiße Seiten" służy oznaczeniu rodzaju i cechy tego towaru.

Ocena Sądu

88 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług". Ponadto art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że „[u]stęp 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty".

89 Dyspozycja art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 służy realizacji celu leżącego w ogólnym interesie, polegającego na umożliwieniu wszystkim swobodnego używania oznaczeń lub wskazówek, które określają cechy zgłoszonych towarów lub usług. Przepis ten nie zezwala zatem na zastrzeżenie przez pojedyncze przedsiębiorstwo tego rodzaju oznaczenia lub wskazówki poprzez rejestrację jako znaku towarowego [wyrok Trybunału z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-191/01 P OHIM przeciwko Wrigley, Rec. str. I-12447, pkt 31, oraz wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. str. II-753, pkt 27].

90 Z tej perspektywy do zakresu stosowania tego przepisu należą te oznaczenia i wskazówki, które w normalnym — z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców — użyciu mogą służyć do oznaczania zgłoszonych towarów lub usług bezpośrednio lub przez wskazanie na jedną z ich podstawowych cech (wyrok Trybunału z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C-383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM, Rec. str. I-6251, pkt 39). Ocena opisowego charakteru oznaczenia może zatem zostać dokonana jedynie w odniesieniu do danych towarów lub usług i z uwzględnieniem sposobu jego rozumienia przez właściwy krąg odbiorców (ww. wyrok w sprawie CARCARD, pkt 25).

91 Dla celów stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 należy dokonać badania, przy uwzględnieniu znaczenia przypisanego omawianemu słownemu znakowi towarowemu, czy z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców istnieje wystarczająco bezpośredni i konkretny związek między tym znakiem a kategorią towarów i usług, dla których dokonano rejestracji (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie CARCARD, pkt 28).

92 Należy przypomnieć w tym zakresie, że dla odmowy przez OHIM rejestracji znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 nie jest konieczne, by oznaczenia lub wskazówki, z których składa się znak towarowy i o których mowa w tym przepisie, były w chwili zgłoszenia rzeczywiście używane dla celów opisowych w odniesieniu do towarów lub usług, takich jak te, dla których zgłoszono znak towarowy, czy też ich cech. Jak wskazuje sama treść tego przepisu, wystarczy, aby te oznaczenia lub wskazówki mogły zostać użyte w tym celu. Tak więc na podstawie tego przepisu należy odmówić rejestracji oznaczenia słownego, jeżeli choć w jednym ze swych możliwych znaczeń oznacza cechę danych towarów lub usług (ww. wyrok w sprawie OHIM przeciwko Wrigley, pkt 32).

93 Izba Odwoławcza stwierdziła, że w niniejszej sprawie bezwzględna podstawa odmowy rejestracji określona w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 znajduje zastosowanie w odniesieniu do następujących towarów:

— klasa 9: „magnetyczne nośniki danych i zapisane bazy danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności taśmy magnetyczne, dyski i CD-ROM",

— klasa 16: „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki, informatory, zbiory źródłowe; materiały przeznaczone dla artystów; artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe lub instruktażowe (z wyłączeniem aparatów)",

— klasa 41: „usługi wydawnicze, w szczególności publikowanie tekstów, książek, czasopism i gazet",

— klasa 42: „usługi redakcyjne".

94 Nawet jeśli dla odmowy rejestracji wystarczy, by jedna z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji wymienionych w art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 znalazła zastosowanie, to należy dokonać badania zasadności zastosowania bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 również w odniesieniu do towarów wymienionych w pkt 76 powyżej, dla których zostało już orzeczone, że art. 7 ust. 1 lit. d) rozporządzenia nr 40/94 został zastosowany prawidłowo.

95 Grupa składniowa „weiße Seiten" została sformułowana prawidłowo, zgodnie z zasadami gramatycznymi języka niemieckiego, jak to stwierdza ponadto skarżąca, i składa się z potocznych słów języka niemieckiego.

96 Jak to zostało wskazane w ramach badania poprzedniego zarzutu, ta grupa składniowa stała się w języku niemieckim synonimem książki telefonicznej zawierającej numery abonentów indywidualnych. W związku z tym ta grupa składniowa może zostać również uznana za opis towarów, dla których pokrywa się ona z ich zwyczajową nazwą, tj. dla „magnetycznych nośników danych i zapisanych elektronicznych baz danych do systemów i urządzeń elektronicznego przetwarzania danych, w szczególności taśm magnetycznych, dysków i CD-ROM-ów" i „druków, informatorów, zbiorów źródłowych", gdyż oznacza ona rodzaj tych towarów (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie UNIVERSALTELEFONBUCH i UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, pkt 28).

97 Tak więc argumenty skarżącej, zgodnie z którymi publikacja nie zawiera białych stron, ponieważ prawie wszystkie publikacje zostały wydrukowane czarnym atramentem na białym papierze, a słowo „Seiten" nie może określać książki, ponieważ strony są tylko jednym z elementów składających się na taką książkę, wobec czego wyraz ten nie wystarcza, aby wskazać konsumentowi, że jeśli zamówi on „weiße Seiten", to otrzyma książkę, nie mają w niniejszym przypadku znaczenia, ponieważ Izba Odwoławcza stwierdziła, że znak towarowy WEISSE SEITEN opisuje te towary ze względu na to, że stanowi on synonim książki telefonicznej, a nie z uwagi na biały kolor stron takiej książki.

98 Natomiast „usługi wydawnicze, w szczególności publikowanie tekstów, książek, czasopism i gazet", należące do klasy 41, i „usługi redakcyjne", należące do klasy 42, dotyczą tworzenia i opracowywania towarów określonych w pkt 96 powyżej, a w szczególności towarów należących do klasy 16 w formie drukowanej. W konsekwencji grupa składniowa „weiße Seiten" może zostać uznana również za opis tych usług, ponieważ określa ona ich przeznaczenie (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie UNIVERSALTELEFONBUCH i UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, pkt 26 i 28).

99 W tych okolicznościach nie można przyjąć argumentu skarżącej, zgodnie z którym w przypadku zobaczenia oznaczenia WEISSE SEITEN, nikt nie pomyśli o usługach redakcyjnych, wydawniczych lub o publikacji, ponieważ Izba Odwoławcza ustaliła istnienie wystarczającego związku między tymi usługami a towarami, dla których grupa składniowa „weiße Seiten" oznacza „książkę telefoniczną zawierającą numery abonentów indywidualnych".

100 W konsekwencji Izba Odwoławcza nie popełniła błędu w ocenie w odniesieniu do wyżej wskazanych towarów i usług.

101 Należy jeszcze przeanalizować możliwość posiadania przez znak towarowy WEISSE SEITEN charakteru opisowego dla następujących towarów: „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki, informatory, zbiory źródłowe; materiały przeznaczone dla artystów; artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów)", należących do klasy 16.

102 W tym zakresie w pkt 81 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza wypowiedziała się w sposób następujący:

„»Papier« składa się z kartek. W przypadku gdy nie są one rozdzielone, ale powiązane, spięte lub połączone w inny sposób, niezależnie od tego, czy są one zadrukowane, nazywa się je »Seiten« [...] Nie jest również wykluczone, że słowo »Seite« [...] może stać się lub stało się synonimem słowa »Blatt« (kartka). Doprecyzowanie, że chodzi tutaj o białe strony stanowi konkretną i bezpośrednią wskazówkę jednej z właściwości papieru, którą — wbrew opinii Wydziału Unieważnień — konsumenci uwzględnią przy dokonywaniu zakupu. Jeśli chodzi o nazwę rodzajową »artykuły biurowe«, to obejmuje ona również papier, tak więc grupa składniowa »weiße Seiten« [...] jest wskazówką opisową również w odniesieniu do nich. Stwierdzenie to odnosi się także do »materiałów szkoleniowych lub instruktażowych«, ponieważ materiały te są w większości przypadków książkami. W istocie doprecyzowanie, że przedmiot nauczania został wydrukowany na białych stronach stanowi istotną wskazówkę cech towaru. »Materiały dla artystów« jest kolejnym pojęciem rodzajowym, które obejmuje również, jak to już zostało stwierdzone, papier rysunkowy i w konsekwencji pojęcie »weiße Seiten« także dla nich posiada charakter opisowy".

103 Należy wskazać, że dokonana przez Izbę Odwoławczą ocena jest prawidłowa. W istocie omawiana grupa składniowa może z łatwością zostać zrozumiana jako „weißfarbige Seiten" i być używana, jak to podnoszą OHIM i interwenient, jako synonim „weißfarbige Blätter". W konsekwencji można ją uznać za opisową przynajmniej dla papieru i w związku z tym, że skarżąca nie dokonała rozróżnienia w ramach kategorii rodzajowej „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach", dla wszystkich tych towarów.

104 W zakresie „materiałów dla artystów" należy wskazać, że mogą one obejmować wszystkie materiały używane przez artystów, a zatem również papier. Z uwagi na to, że skarżąca nie dokonała ograniczenia w tej kategorii, poprzez wyłączenie z niej papieru, grupa składniowa „weiße Seiten" winna zostać uznana za opisową dla kategorii „materiały dla artystów".

105 Kategoria „artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli)" może obejmować na przykład bloki papierowe i papier do drukarki, a zatem z uwagi na to, że skarżąca nie dokonała ograniczenia w ramach tej kategorii, omawiana grupa składniowa winna zostać uznana za opisową dla tych towarów.

106 Wreszcie ten sam sposób rozumowania ma zastosowanie do „materiałów szkoleniowych lub instruktażowych (z wyłączeniem aparatów)". Ze względu na to, że skarżąca nie wykluczyła z tych materiałów białych kartek lub stron, należy wskazać, że znak towarowy można uznać za opisowy dla tych towarów.

107 W związku z powyższym, z uwagi na to, że skarżąca nie dokonała ani rozróżnienia, ani ograniczenia w ramach tych kategorii rodzajowych, należy potwierdzić dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę w odniesieniu do wszystkich towarów wymienionych w pkt 101 powyżej.

108 Z powyższych rozważań wynika, że związek między znakiem towarowym WEISSE SEITEN a właściwościami wszystkich omawianych towarów i usług jest wystarczająco ścisły, aby zakaz, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 znalazł zastosowanie.

109 W konsekwencji trzeci zarzut skarżącej należy oddalić.

110 Jeśli chodzi o zarzut czwarty, oparty na naruszeniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, to należy przypomnieć, jak to również wynika z brzmienia art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94, że dla odmowy rejestracji oznaczenia w charakterze wspólnotowego znaku towarowego wystarczy, aby znalazła zastosowanie jedna z bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji (wyrok Trybunału z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7561, pkt 29).

111 Ponadto zgodnie z orzecznictwem słowny znak towarowy, który stanowi opis właściwości towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94, jest tym samym bezwzględnie pozbawiony charakteru odróżniającego względem tych towarów lub usług w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (zob. analogicznie wyroki Trybunału z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C-265/00 Campina Melkunie, Rec. str. I-1699, pkt 19 i w sprawie C-363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. str. I-1619, pkt 86).

112 W tych okolicznościach nie można uwzględnić czwartego zarzutu skarżącej.

113 W konsekwencji skargę należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

114 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją poniesionymi przez niego kosztami. Ponieważ interwenient nie wniósł o obciążenie skarżącej kosztami postępowania, ponosi on własne koszty.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Skarżąca zostaje obciążona kosztami postępowania, z wyłączeniem kosztów poniesionych przez interwenienta.

3) Interwenient ponosi własne koszty.

Jaeger Tiili Czúcz

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 16 marca 2006 r.

Sekretarz

E. Coulon

Prezes

M. Jaeger