ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

zo 16. marca 2006 *

Vo veci T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, so sídlom v Salzburgu (Rakúsko), v zastúpení: H. Zeiner a M. Baldares del Barco, advokáti,

žalobca,

proti

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

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: nemčina.

Herold Business Data GmbH & Co. KG, predtým Herold Business Data AG, so sídlom v Mödlingu (Rakúsko), v zastúpení: A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum a U. Reese, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT podaná 19. júna 2003 (spojené veci R 580/2001-1 a R 592/2001-1), týkajúcemu sa konania o výmaze medzi Herold Business Data AG a Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

v zložení: predseda komory M. Jaeger, sudcovia V. Tiili a O. Czúcz,
tajomník: J. Plingers, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. septembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. septembra 2004,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 15. septembra 2004,

po pojednávaní zo 14. septembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobca podal 2. októbra 1996 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia WEISSE SEITEN. Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 9, 16, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 9: „Vedecké, plavebné, zememeračské, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, meracie, signalizačné, kontrolné (dozorné), bezpečnostné (záchranné) a učebné prístroje a nástroje, prístroje a nástroje na váženie; prístroje na zaznamenávanie, prenos, reprodukciu zvuku a obrazov; magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia

a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y; disky s nahrávkami; predajné automaty a mechanizmy uvádzané do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje“,

— trieda 16: „Papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky; kníhviazačský materiál; fotografie; papiernický materiál; lepidlá (lepiace materiály) na kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; štetce; potreby na písanie a kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku); inštruktážny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu (ktoré nie sú zaradené v iných triedach); hracie karty; tlačové písmo; tlačiarenské štočky“,

— trieda 41: „Vydavateľské služby, najmä vydávanie textov, kníh, časopisov a denníkov“,

— trieda 42: „Redakčné služby“.

3 Prihlasovaná ochranná známka bola zapísaná 28. septembra 1999.

4 Dňa 14. februára 2000 Herold Business Data GmbH & Co. KG, predtým Herold Business Data AG, podal návrh na vyhlásenie tohto zápisu za neplatný podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94, pretože kolidoval s absolútnymi dôvodmi zamietnutia stanovenými v článku 7 ods. 1 písm. b) až d) a g) uvedeného nariadenia. Vedľajší účastník konania sa odvolal na rozhodnutie výmazového oddelenia Patentamt (rakúsky Patentový úrad) zo 6. novembra 1998, ktorým bola vyhlásená za neplatnú rakúska ochranná známka WEISSE SEITEN, a na rozhodnutie Oberste

Patent- und Markensenat (rakúsky Najvyšší senát pre ochranné známky a patenty) z 22. septembra 1999, ktoré potvrdilo rozhodnutie Patentamt v súvislosti s týmito výrobkami: „papier a tlačoviny". Okrem toho na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti doložil výmazovému oddeleniu najmä tieto dokumenty:

— „oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o budúcom vývoji trhu telefónnych zoznamov a iných informačných služieb o telekomunikáciách v konkurenčnom prostredí" [*neoficiálny preklad*] z 22. septembra 1995 (ďalej „oznámenie Komisie"),

— rôzne informácie od rakúskej pošty týkajúce sa telefónnych zoznamov,

— kópiu objednávacích lístkov rakúskych telefónnych zoznamov na roky 1993/1994 a 1994/1995,

— pokyny na vydávanie úradných telefónnych zoznamov, ktoré bolo predmetom zmluvy z roku 1992 uzavretej medzi vedľajším účastníkom konania a rakúskou správou pôšt a telekomunikácií,

— kópiu listov vymenených medzi vedľajším účastníkom konania a jednotlivými riaditeľstvami rakúskej správy pôšt a telekomunikácií týkajúcich sa vydávania „Weiße Seiten" (biele stránky),

— výsledok vyhľadávania na Internete.

5 Dňa 5. apríla 2001 vyhlásilo výmazové oddelenie čiastočnú neplatnosť ochrannej známky WEISSE SEITEN na základe článku 7 ods. 1 písm. d) a ods. 2 nariadenia č. 40/94 v rozsahu, v akom sa týkala telefónnych zoznamov s menami účastníkov vo vytlačenej forme alebo na elektronických nosičoch (triedy 9 a 16), ako aj zverejňovania vydavateľstvom takýchto telefónnych zoznamov s menami účastníkov (trieda 41). Výmazové oddelenie tak zúžilo zoznam výrobkov a služieb pridaním dodatkov, pokiaľ ide o triedu 9: „z týchto výrobkov sú vylúčené tie, ktoré sa týkajú alebo ktoré obsahujú telefónne zoznamy s menami účastníkov", pokiaľ ide o triedu 16: „z týchto výrobkov sú vylúčené telefónne zoznamy s menami účastníkov", a pokiaľ ide o triedu 41: „z týchto služieb je vylúčené vydávanie telefónnych zoznamov s menami účastníkov". V ostatnej časti bol návrh na vyhlásenie neplatnosti zamietnutý.

6 Tak vedľajší účastník konania, ktorého sa týka čiastočné zamietnutie návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ako aj žalobca, ktorého sa týka vyhlásenie čiastočnej neplatnosti jeho ochrannej známky, podali na ÚHVT proti rozhodnutiu výmazového oddelenia odvolanie podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.

7 Rozhodujúc o dvoch odvolaniach spojených na základe článku 7 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 216/96 z 5. februára 1996, ktorým sa ustanovuje rokovací poriadok odvolacích senátov Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (Ú. v. ES L 28, s. 11; Mim. vyd. 17/001, s. 221), rozhodnutím z 19. júna 2003 (spojené veci R 580/2001-1 a R 592/2001-1, ďalej len „napadnuté rozhodnutie") prvý odvolací senát čiastočne pripustil odvolanie vedľajšieho účastníka konania a zamietol odvolanie žalobcu. Zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia a ochrannú známku WEISSE SEITEN vyhlásil za neplatnú pre tieto výrobky a služby:

— trieda 9: „magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y",

— trieda 16: „Papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky; potreby pre umelcov; kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku); inštruktážny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov)“,

— trieda 41: „Vydavateľské služby, najmä vydávanie textov, kníh, časopisov a denníkov“,

— trieda 42: „Redakčné služby“.

8 Odvolací senát sa predovšetkým domnieval, že pokiaľ ide o výrobky patriace do triedy 9 uvedené v predchádzajúcom bode a o tlačoviny, telefónne zoznamy a príručky patriace do triedy 16, ochranná známka WEISSE SEITEN bola zapísaná v rozpore s článkom 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94. Okrem toho sa domnieval, že pokiaľ ide o všetky výrobky a služby uvedené v predchádzajúcom bode (ďalej len „predmetné výrobky a služby“), možno tiež uplatniť článok 7 ods. 1 písm. b) a c) uvedeného nariadenia.

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zmenil napadnuté rozhodnutie v tom zmysle, že návrh na vyhlásenie neplatnosti sa v celom rozsahu zamieta,

— subsidiárne, zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti, a nariadil ÚHVT, prípadne po ďalšom konaní, prijať nové rozhodnutie a zamietnuť návrh na vyhlásenie neplatnosti v celom rozsahu,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

11 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa žalobu zamietol.

O prípustnosti žaloby

12 Podľa článku 63 ods. 5 nariadenia č. 40/94 treba žalobu proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT podať do dvoch mesiacov odo dňa doručenia uvedeného rozhodnutia. V súlade s článkom 102 ods. 2 rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa sa k procesným lehotám pripočíta 10-dňová lehota zohľadňujúca vzdialenosť.

13 V tomto prípade bolo rozhodnutie doručené žalobcovi 1. júla 2003. Lehota na podanie žaloby teda uplynula 11. septembra 2003 vrátane lehoty zohľadňujúcej vzdialenosť.

14 Je isté, že návrh bol doručený do kancelárie Súdu prvého stupňa faxom 8. septembra 2003, teda pred uplynutím lehoty na podanie žaloby.

15 Podľa článku 43 ods. 6 rokovacieho poriadku sa však deň, keď bola kópia podpísaného originálneho podania doručená do kancelárie Súdu prvého stupňa faxom, považuje na účely zachovania procesných lehôt za deň doručenia podania za predpokladu, že podpísaný originál podania sa predloží kancelárii najneskôr do desiatich dní po tejto skutočnosti.

16 Pritom v tomto prípade bol originál návrhu doručený do kancelárie Súdu prvého stupňa až 19. septembra 2003, teda po uplynutí vyššie uvedenej desaťdňovej lehoty. Preto v súlade s článkom 43 ods. 6 rokovacieho poriadku možno na účely zachovania procesných lehôt vziať do úvahy len deň doručenia podpísaného originálu, teda 19. september 2003. Preto treba konštatovať, že návrh bol doručený po uplynutí tejto lehoty.

17 Žalobca však tvrdí, že sa ocitol v situácii typického prípadu vyššej moci, resp. prinajmenšom nepredvídateľnej okolnosti.

18 Treba zdôrazniť, že pojmy vyššia moc a nepredvídateľná okolnosť zahŕňajú tak objektívny prvok týkajúci sa neobvyklých okolností, ktoré nesúvisia s dotknutou osobou, ako aj subjektívny prvok týkajúci sa povinnosti tejto osoby, aby sa zabezpečila proti následkom neobvyklej udalosti tým, že prijme vhodné opatrenia bez toho, aby priniesla neprimeranú obeť. Dotknutá osoba musí osobitne dávať veľký

pozor na priebeh konania a zvlášť preukázať, že sa usilovala o dodržanie stanovených lehôt (rozsudok Súdneho dvora z 15. decembra 1994, Bayer/Komisia, C-195/91 P, Zb. s. I-5619, bod 32). Pojmy vyššia moc a nepredvídateľná okolnosť sa preto neuplatnia na situáciu, v ktorej by svedomitá a obozretná osoba bola schopná objektívne urobiť nevyhnutné kroky, aby sa vyhla uplynutiu lehoty predpísanej na podanie žaloby (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 12. júla 1984, Valsabbia/Komisia, 209/83, Zb. s. 3089, bod 22, a uznesenie Súdneho dvora z 18. januára 2005, Zuazaga Meabe/ÚHVT, C-325/03 P, Zb. s. I-403, bod 25).

19 V tomto prípade žalobca priamo zveril zaslanie originálu svojho návrhu rakúskej pošte 9. septembra 2003, t. j. v deň nasledujúci po odoslaní faxu. Rakúska pošta potom odovzdala zásielku luxemburskej pošte 11. septembra 2003 a táto ju zverila spoločnosti Michel Greco 12. septembra 2003. Tejto spoločnosti teda trvalo doručenie zásielky Súdu prvého stupňa sedem dní.

20 Za hlavnú a výlučnú príčinu omeškania teda možno určiť okolnosť, že návrh bol doručený Súdu prvého stupňa až sedem dní po tom, čo prišiel do Luxemburgu (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 2. marca 1967, Simet a Feram/Vysoký úrad, 25/65 a 26/65, Zb. s. 39). Túto okolnosť treba vo vzťahu k žalobcovi považovať za nepredvídateľnú okolnosť a nemožno mu vytýkať, keďže preukázal očakávanú snahu bežne informovaného žalobcu dodržať stanovené lehoty, že prispel k omeškaniu svojím vlastným správaním.

21 Preto je žaloba prípustná.

O prípustnosti druhého žalobného návrhu

22 V druhej časti svojho druhého žalobného návrhu sa žalobca v podstate domáha toho, aby Súd prvého stupňa nariadil ÚHVT prijať nové rozhodnutie a zamietnuť návrh na vyhlásenie neplatnosti v celom rozsahu.

23 V tejto súvislosti je vhodné pripomenúť, že podľa článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom súdu Spoločenstva. Preto Súdu prvého stupňa neprináleží ukladať ÚHVT povinnosti. Povinnosťou ÚHVT však je vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov súdu Spoločenstva [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33; z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 12, a z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 22].

24 Druhá časť druhého žalobného návrhu žalobcu je teda neprípustná.

O veci samej

25 Žalobca sa na podporu svojej žaloby dovoláva v podstate štyroch žalobných dôvodov. Prvý žalobný dôvod je založený na nesúlade napadnutého rozhodnutia s rakúskym rozhodnutím a druhý, tretí a štvrtý dôvod sú založené na porušeniach ustanovení článku 7 ods. 1, a to v uvedenom poradí písm. d), c) a b), nariadenia č. 40/94.

O prvom žalobnom dôvode založenom na nesúlade napadnutého rozhodnutia s rakúskym rozhodnutím

Tvrdenia účastníkov konania

26 Žalobca tvrdí, že nesúlad napadnutého rozhodnutia spočíva v tom, že vychádza z iného posúdenia rakúskej verejnosti, než ktoré urobili rakúske vnútroštátne orgány v rozhodnutí Oberste Patent- und Markensenat z 22. septembra 1999.

27 ÚHVT pripomína, že právne nie je povinný dohliadať na súvislosť a súlad svojich rozhodnutí s vnútroštátnymi rozhodnutiami. Okrem toho skutočnosti, ktoré sa mali posúdiť, neboli zhodné, keďže vnútroštátne orgány založili svoje rozhodnutie na jazykových zvyklostiach v Rakúsku, zatiaľ čo ÚHVT musel zohľadniť jazykové zvyklosti na celom vnútornom trhu, a teda tiež v Nemecku.

28 ÚHVT ďalej zdôrazňuje, že rozhodnutie Oberste Patent- und Markensenat potvrdilo neplatnosť rakúskej ochrannej známky WEISSE SEITEN, pokiaľ sa vzťahuje na výrobky „papier a tlačoviny", pre jej rozlišovaciu spôsobilosť (v zmysle „strany bielej farby") a že preto boli v tomto ohľade uvedené rozhodnutia koherentné.

29 Vedľajší účastník konania pripomína, že pre ÚHVT nevyplýva žiadna povinnosť oprieť sa o hodnotenie vykonané vnútroštátnym orgánom, takže rozhodnutie z 22. septembra 1999 je irelevantné pri určovaní vnímania predmetnej ochrannej známky zo strany rakúskej verejnosti.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

30 Treba zdôrazniť, že ÚHVT nie je povinný založiť na vnútroštátnom rozhodnutí svoje hodnotenie vnímania predmetnej ochrannej známky zo strany príslušnej skupiny verejnosti. Systém ochranných známok Spoločenstva je samostatným systémom, ktorý tvorí súhrn pravidiel a ktorý má osobitné ciele, pričom jeho uplatňovanie je nezávislé na vnútroštátnych systémoch [rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electronica), T-32/00, Zb. s. II-3829, bod 47]. Spôsobilosť označenia byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva teda treba posúdiť len na základe príslušnej právnej úpravy Spoločenstva. ÚHVT a prípadne sudca Spoločenstva nie sú viazaní rozhodnutím prijatým v členskom štáte alebo v tretej krajine, ktoré pripúšťa, že toto označenie je možné zapísať ako vnútroštátnu ochrannú známku. O taký prípad ide aj vtedy, keď je takéto rozhodnutie prijaté pri uplatňovaní vnútroštátnej právnej úpravy zosúladenej s prvou smernicou Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) alebo v krajine patriacej do jazykovej oblasti, v ktorej má predmetné slovné označenie svoj pôvod [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 47, a z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 37].

31 Preto existencia prípadného nesúladu napadnutého rozhodnutia s rakúskym rozhodnutím nemôže zakladať porušenie príslušnej právnej úpravy Spoločenstva. Súd prvého stupňa preskúma v rámci ostatných žalobných dôvodov, či ÚHVT v tomto prípade posúdil vnímanie príslušnej skupiny verejnosti správne.

32 Preto treba prvý žalobný dôvod odmietnuť.

O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

33 Žalobca spochybňuje hodnotenie vykonané odvolacím senátom, podľa ktorého syntagma „weiße Seiten" vstúpila do nemeckého jazyka ako synonymum pojmu „alphabetisches Teilnehmerverzeichnis" (abecedný zoznam účastníkov) najneskôr v čase zverejnenia oznámenia Komisie v roku 1995 a že v Rakúsku už bola používaná predtým v zmysle abecedného telefónneho zoznamu. Tvrdí, že len objektívne pomenovanie zrozumiteľné pre väčšinu dotknutých záujmových skupín, ktoré sa obvykle používa, môže zakladať absolútny dôvod zamietnutia podľa článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94. Pritom sporadické používanie označenia ako druhového pomenovania dotknutými záujmovými skupinami nepostačuje na vytvorenie takého pomenovania.

34 Podľa žalobcu je možné, že v anglofónnom prostredí sú pojmy „Yellow Pages" (žlté stránky) a „White Pages" (biele stránky) bežné na označenie firemnej a administratívnej časti adresára alebo telefónneho zoznamu. V bežnom nemeckom jazyku sa toto označenie stalo na základe skutočnosti významného používania pomenovania „gelbe Seiten" (žlté stránky) bežným všeobecným údajom označujúcim telefónny zoznam firemných účastníkov telefonických liniek. Syntagma „weiße Seiten" sa však v germánskom prostredí nikdy nestala bežnou na označenie druhovým spôsobom administratívnych častí adresárov alebo telefónnych zoznamov. Navyše v oznámení Komisie išlo skôr o preklad anglického pomenovania „White Pages" než o vytvorenie nového objektívneho pomenovania v nemeckom jazyku.

35 Žalobca tvrdí, že skutočnosť, že niekto iný, kto si nenechal vo svoj prospech zapísať výlučné právo a už jedenkrát, resp. možno aj sporadicky, použil takú pôvodnú syntagmu označujúc nepriamo výrobky, nemôže byť dôvodom na zabránenie zápisu

objektívneho pomenovania, pretože tu podľa jeho názoru chýba prvok bežného používania verejnosťou a používania v bežnom jazyku. Len ak také pomenovanie zopakujú ostatní konkurenti a bude sa všeobecne používať, môže sa rozvinúť poctivá zvyklosť a označenie sa môže stať prvkom bežného jazyka. Pritom v spise sa len konštatuje, že vedľajší účastník konania už v niektorých výnimočných prípadoch toto pomenovanie použil, pričom ho vybavil príslušnými vysvetleniami, aby bolo lepšie zrozumiteľné. Spis neobsahuje najmenší dôkaz o tom, že sa toto pôvodné pomenovanie publikácie stalo prvkom bežného nemeckého jazyka. Taký vývoj označenia nemožno vyjadriť a vyvodiť hypoteticky, ale ho treba dokázať. Napriek námietkam hodnotiteľa ochrannú známku WEISSE SEITEN povolil bez akýchkoľvek obmedzení sám ÚHVT, keďže usúdil, že pomenovanie sa nestalo pre verejnosť bežným a ani sa neuvádzalo vo všeobecnom slovníku nemeckého jazyka. V tomto prípade ten, kto sa domáha neplatnosti, t. j. vedľajší účastník konania, musí uniesť dôkazné bremeno o tom, že počas prihlasovacieho konania ÚHVT prehliadol podstatný aspekt smerujúci k existencii absolútneho dôvodu zamietnutia.

36 Aj keby sa muselo pripustiť, že Komisia a rakúska správa pôšt a telekomunikácií vytvorila zverejnením a sporadickým používaním syntagmy „weiße Seiten“ vybavenej vysvetleniami objektívne pomenovanie, odvolací senát neuviedol dôvody, pre ktoré sa toto pomenovanie uplatní tiež na iné výrobky a služby než na telefónne zoznamy vo forme knihy. Napadnuté rozhodnutie neobsahuje žiadne vysvetľujúce odôvodnenie, na základe čoho nemožno elektronický súbor alebo internetovú stránku, ktorá sa nazýva „WEISSE SEITEN“ a ktorá nie je ani biela, ani ju netvoria strany, nazývať „WEISSE SEITEN“ a prečo ide o objektívne pomenovanie.

37 ÚHVT predovšetkým poukazuje na to, že odvolací senát alebo výmazové oddelenie nikdy netvrdili, že jednorazové použitie syntagmy „weiße Seiten“ Komisiou stačilo na odmietnutie zápisu. Toto použitie sa považovalo za preklad v čase, keď sa táto syntagma vo vývoji jazyka uvádzala ako druhová, a to aj na európskej úrovni,

prinajmenšom v špecializovaných skupinách, ako to konštatovalo rozhodnutie výmazového oddelenia, alebo ako odrážajúca moment, kedy najneskôr vstúpila do nemeckého jazyka ako synonymum abecedného zoznamu účastníkov, ako to konštatovalo napadnuté rozhodnutie.

38 Záver odvolacieho senátu, že predmetná syntagma sa stala druhovým pojmom už pred dátumom podania prihlášky, je výsledkom analýzy rozsiahlych dokumentov pochádzajúcich z rakúskeho a nemeckého jazykového prostredia a z oznámenia Komisie. Komisia sa navyše oprela o dokumenty a štúdie, ktoré už použili syntagmu „weiße Seiten" ako druhový pojem. Totiž poznámky pod čiarou, ako aj uvedené zdroje v tabuľkách odkazujú na štúdiu, ktorú v roku 1992 uskutočnil Coopers & Lybrand, Deloitte, ktorý už tento pojem použil. Preto oznámenie Komisie nemožno kvalifikovať ako jediné použitie, ale ako príslušný dôkaz na konštatovanie, že sa táto syntagma stala, prinajmenšom v špecializovaných kruhoch, druhovým údajom označujúcim abecedný zoznam účastníkov.

39 Navyše používanie tohto pojmu nie je obmedzené len na Nemecko a Rakúsko, pretože sa tiež už oddávna používa v Luxembursku.

40 Preto podľa ÚHVT niet žiadnych pochybností o skutočnosti, že pojem „weiße Seiten" bol v nemčine druhovým pojmom už v deň podania prihlášky. Pojmom „zaužívané poctivé obchodné zvyklosti" treba rozumieť používanie v obchode, obchodná obyčaj. Preto bežné používanie v užšej skupine, ako je všeobecná verejnosť, postačuje na založenie dôvodu zamietnutia. V každom prípade však najneskôr v deň oznámenia Komisie adresovaného širokej verejnosti sa predmetná syntagma stala rovnako používanou v bežnom jazyku.

41 ÚHVT podotýka, že pokiaľ ide o elektronické nosiče, žalobca neprávne chápe pojem „weiße Seiten", keď ho pripodobňuje pojmu „weißfarbige Seiten" (strany bielej farby), a argumentuje tým, že elektronický nosič nie je biely a nemá strany. Odvolací senát právom usúdil, že keďže sa telefónne zoznamy ponúkajú tiež v elektronickej forme, možno taký informačný nosič tiež presnejšie označiť pojmom „weiße Seiten".

42 Vedľajší účastník konania tvrdí, že odvolací senát právom konštatoval, že syntagma „weiße Seiten" je údajom, ktorý sa stal bežným na označovanie číselných zoznamov abecedne zoradených telefónnych účastníkov.

43 Dokumenty rakúskej správy pôšt a telekomunikácií ukazujú, že táto syntagma bola bežná v Rakúsku už v rokoch 1992/1993. Pretože sa len samotný pojem „weiße Seiten" bez akéhokoľvek iného údaja používal na objednávacích lístkoch, vedľajší účastník konania z toho vyvodzuje záver, že rakúsky zákazník pôšt mohol získať zoznam, len ak mu bol známy význam tohto pojmu. Preto vysvetľujúci údaj „zoznam účastníkov" nebol nevyhnutný na pochopenie predmetného pojmu zákazníkom pôšt. Len uvedenie druhu výrobku („zoznam účastníkov") vedľa názvu výrobku („weiße Seiten"), ako aj súčasné používanie pojmov „zoznam firemných účastníkov telefonických liniek" a „gelbe Seiten" nebránia domnienke, že išlo o pomenovanie, ktoré sa pre výrobok stalo bežným.

44 Podľa vedľajšieho účastníka konania toto používanie nebolo ojedinelé alebo sporadické. Rozhodujúcim bodom nie je počet predložených dokumentov, ale ich význam a obsah. Súbor s informáciami bol zaslaný všetkým rakúskym domácnostiam, ktoré sa o ňom dozvedeli. Navyše použitie predmetného pomenovania všetkými konkurentmi, resp. mnohými z nich, nebolo nijak nevyhnutné na konštatovanie, že sa pomenovanie výrobku stalo bežným. Hlavným dôvodom vývoja ochrannej známky meniacej sa na druhové pomenovanie je vo všeobecnosti

skutočnosť, že počas relatívne dlhého obdobia existuje na trhu pre konkrétny výrobok len jeden dodávateľ a že verejnosť z tohto dôvodu používa ochrannú známku a pomenovanie výrobku ako synonymum. Z dôvodu postavenia štátneho monopolu počas rokov 1992 a 1993 neexistoval popri rakúskych poštách žiaden iný dodávateľ úradných ročeniek v odvetví úradných telefónnych zoznamov.

45 Pokiaľ ide o oznámenie Komisie, je dôkazom toho, že predmetná syntagma sa ako bežné pomenovanie na označenie zoznamov predplatiteľov používala tiež v iných krajinách. Komisia vo svojej prezentácii stavu trhu použila pojmy a pomenovania, s ktorými prišla do styku v rámci predbežnej analýzy. Pomenovanie „weiße Seiten" teda nie je novým svojvoľným výtvorom Komisie, ale pomenovaním, ktoré už bolo na trhu telefónnych zoznamov bežné.

46 Odvolávajúc sa na vyhľadávanie na internete uskutočnené v súvislosti s touto žalobou, vedľajší účastník konania konštatuje, že pojem „weiße Seiten" sa používa najmä v Belgicku („pages blanches"), Francúzsku („pages blanches"), Taliansku („pagine bianche"), Rumunsku („white pages"), San Maríne („pagine bianche"), Švajčiarsku („pagine bianche"), Maroku („pages blanches"), Mexiku („paginas blancas"), ako aj v Austrálii a na Novom Zélande („white pages"). Vedľajší účastník konania zdôrazňuje, že používanie tohto pojmu v iných jazykoch Európskej únie je relevantné, pretože žaloba založená na existencii ochrannej známky zapísanej v germánskom prostredí Európskej únie proti rovnakému pomenovaniu používanom v inom jazyku je možná.

47 Vedľajší účastník konania ďalej tvrdí, že keďže absolútny dôvod zamietnutia stanovený v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94 už existoval v čase podania prihlášky ochrannej známky v roku 1996, ako aj v čase jej zápisu v roku 1999, nie je prípadná existencia žaloby, ktorou sa namieta zápis, rozhodujúca.

48 Vedľajší účastník konania nakoniec tvrdí, že pomenovanie „weiße Seiten“ je všeobecným pomenovaním zoznamov účastníkov, takže nepokrýva len zoznamy vo vytlačenej verzii, ale v každej forme zoznamov účastníkov, nezávisle od druhu nosiča.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

49 Je na mieste pripomenúť, že článok 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94 treba vykladať v tom zmysle, že zápisu ochrannej známky bráni vtedy, len keď sa označenia alebo údaje, výlučne z ktorých je táto ochranná známka zložená, stali používanými v bežnom jazyku alebo zaužívanými v poctivých obchodných zvyklostiach na označovanie výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola podaná prihláška uvedenej ochrannej známky [pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 4. októbra 2001, Merz & Krell, C-517/99, Zb. s. I-6959, bod 31, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, bod 37]. Preto treba pripomenúť, že bežný charakter ochrannej známky možno posúdiť len jednak vzhľadom na výrobky alebo služby, ktorých sa ochranná známka týka, hoci predmetné ustanovenie na ne výslovne neodkazuje, a jednak vzhľadom na jej chápanie cieľovou skupinou verejnosti (rozsudok BSS, už citovaný, bod 37).

50 Pokiaľ ide o cieľovú skupinu verejnosti, treba konštatovať, že bežný charakter označenia sa hodnotí vzhľadom na predpokladané očakávanie priemerného spotrebiteľa druhu predmetného výrobku, ktorý sa považuje za bežne informovaného a primerane pozorného a obozretného (rozsudok BSS, už citovaný, bod 38).

51 Ďalej, aj keď sa pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. c) a článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94 očividne prekrývajú, vylúčenie zápisu ochranných známok uvedených týmto druhým ustanovením sa nezakladá na opisnej povahe týchto

ochranných známok, ale na skutočnom používaní dotknutými skupinami, do ktorého patrí obchodovanie s výrobkami a službami, pre ktoré boli podané prihlášky uvedených ochranných známok (pozri analogicky rozsudok Merz & Krell, už citovaný, bod 35, a rozsudok BSS, už citovaný, bod 39).

52 Nakoniec označenia alebo údaje, ktoré tvoria ochrannú známku a ktoré sa stali používanými v bežnom jazyku alebo v poctivých obchodných zvyklostiach na označovanie výrobkov alebo služieb, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, nie sú vhodné na rozlišovanie výrobkov alebo služieb jedného podniku od výrobkov a služieb iných podnikov, a teda neplnia základnú funkciu ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok Merz &Krell, už citovaný, bod 37, a rozsudok BSS, už citovaný, bod 40).

53 V tomto prípade sa odvolací senát domnieval, že zápis ochrannej známky WEISSE SEITEN treba vyhlásiť za neplatný na základe článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o „magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y“ patriace do triedy 9, a „tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky“ patriace do triedy 16. Preto treba bežný charakter syntagmy „weiße Seiten“ skúmať z hľadiska týchto výrobkov.

54 Keďže sú tieto výrobky určené pre spotrebiteľa vo všeobecnosti, ide o skúmanie vnímania priemerným spotrebiteľom. Ďalej, keďže predmetnú ochrannú známku tvoria slová v nemeckom jazyku, je tento priemerný spotrebiteľ germánsky.

55 Treba pripomenúť, že prvky, ktoré vedľajší účastník konania predložil ÚHVT, vymenované v bode 4 vyššie a týkajúce sa bežného charakteru syntagmy „weiße Seiten“ pre cieľovú skupinu verejnosti, preukazujú, že sa táto syntagma stala bežným druhovým pomenovaním pre telefónny zoznam bytových účastníkov telefonických liniek.

56 Z oznámenia Komisie vyplýva, že táto viackrát použila pojem „weiße Seiten" odkazujúc na „alphabetisches Teilnehmerverzeichnis". Tento pojem sa niekedy používa samostatne, niekedy ho sprevádza uvedený popis. Syntagma „gelbe Seiten" sa tiež v tomto oznámení používa, a to v zmysle telefónneho zoznamu firemných účastníkov telefonických liniek. Keďže toto oznámenie pochádza zo septembra 1995, dokazuje, že pojem „weiße Seiten" vstúpil do nemeckého jazyka najneskôr v tomto čase. Navyše, ako to právom konštatoval ÚVHT, toto oznámenie sa odkazuje na štúdiu, ktorú v roku 1992 uskutočnil v Coopers & Lybrand, Deloitte, ktorý už tento pojem použil.

57 Tvrdenie žalobcu, že šlo skôr o preklad anglického pomenovania „White Pages" než o vytvorenie nového objektívneho pomenovania v nemeckom jazyku, nemožno prijať. Keďže totiž dokumenty inštitúcií prekladajú prekladatelia do svojho materinského jazyka, tieto osoby používajú, pokiaľ možno, pojmy a výrazy idiomatické, resp. potvrdené používaním.

58 V každom prípade rôzne informačné dokumenty pochádzajúce od rakúskej pošty týkajúce sa telefónnych zoznamov dokazujú, že syntagma „weiße Seiten" sa už používala v Rakúsku v zmysle telefónneho zoznamu bytových účastníkov telefonických liniek najneskôr od roku 1992. Tieto dokumenty vytvorila rakúska pošta a niektoré z nich zaslala všetkým účastníkom, zatiaľ čo ostatné boli určené širokej verejnosti. Všetky tieto dokumenty sa týkajú obdobia pred podaním prihlášky ochrannej známky „WEISSE SEITEN". Z týchto dokumentov vyplýva, že používanie syntagmy „weiße Seiten" nebolo sporadické, ako to tvrdí žalobca, ale že rakúska pošta sa domnievala, že široká verejnosť jej význam poznala, inak by ju nebola použila vo svojich informačných súboroch.

59 Pokiaľ ide o objednávacie lístky rakúskych telefónnych zoznamov, treba uviesť, že ich zaviedol vedľajší účastník konania. Týkajú sa rokov 1993/1994 a 1994/1995

a obsahujú tak syntagmu „weiße Seiten“, ako aj „gelbe Seiten“ bez ďalšieho vysvetľujúceho komentára. Preto o tých, ktorí tieto objednávacie lístky dostali, sa predpokladalo, že význam syntagmy „weiße Seiten“ poznajú.

60 Tiež z pokynov pre vydávanie úradných ročeniek, ktoré bolo predmetom zmluvy z roku 1992 uzavretej medzi rakúskou správou pôšt a telekomunikácií, a z listov vymenených medzi vedľajším účastníkom konania a jednotlivými riaditeľstvami rakúskej správy pôšt a telekomunikácií týkajúcich sa vydávania „Weiße Seiten“, vyplýva, že vedľajší účastník konania a správa používali vo svojej korešpondencii od roku 1992 syntagmu „weiße Seiten“ bez ďalšieho vysvetlenia, pokiaľ ide o jej význam.

61 Navyše z vyhľadávania na internete vykonanom 8. augusta 2000 vyplýva, že pojmy „weiße Seiten“ a „weisse Seiten“ odkazujú na telefónne zoznamy, najmä na zoznamy v elektronickej forme alebo na CD-ROM-e.

62 Aj keď boli tieto posledné uvedené dokumenty vytvorené štyri roky po podaní prihlášky ochrannej známky WEISSE SEITEN, potvrdzujú uskutočnený jazykový vývoj a závery vyplývajúce z dokumentov týkajúcich sa obdobia pred podaním tejto prihlášky.

63 Okrem toho z rozhodnutia Oberste Patent- und Markensenat skutočne vyplýva, že rakúska ochranná známka WEISSE SEITEN bola vyhlásená za neplatnú, pokiaľ ide o tieto výrobky: „papier a tlačoviny“.

64 Vedľajší účastník konania ďalej odkazuje na vyhľadávania na internete vykonané v súvislosti s touto žalobou pripojené k jeho vyjadreniu, čím dokazuje, že pojem „weiße Seiten“ existuje vo viacerých krajinách. ÚHVT tiež odkazuje na vyhľadávanie na Internete pripojené k svojmu vyjadreniu.

65 Treba konštatovať, že na tieto dokumenty predložené po prvýkrát až Súdu prvého stupňa prihliadnuť nemožno. Podanie žaloby na Súd prvého stupňa totiž smeruje ku kontrole zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 v tom zmysle, že úlohou Súdu prvého stupňa nie je znovu skúmať skutkové okolnosti vo svetle nových predložených dokumentov. Vyššie uvedené dokumenty je preto potrebné zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú silu [rozsudky Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb. s. II-719, bod 52; z 29. apríla 2004, Eurocermex/ÚHVT (Tvar pivovej fľaše), T-399/02, Zb. s. II-1391, bod 52, a z 21. apríla 2005, Ampafrance/ÚHVT — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Zb. s. II-1401, bod 29].

66 Zo všetkých predchádzajúcich úvah vyplýva, že sa odvolací senát právom domnieval, že dokumenty, ktoré vedľajší účastník konania predložil ÚHVT, boli dostatočné na preukázanie toho, že pre cieľovú skupinu verejnosti sa syntagma „weiße Seiten" stala bežnou ako druhové pomenovanie pre telefónny zoznam bytových účastníkov telefonických liniek v čase, keď žalobca podal prihlášku ochrannej známky WEISSE SEITEN. Ďalej treba pripomenúť, že žalobca v konaní pred ÚHVT neuniesol dôkazné bremeno o tom, že ochranná známka WEISSE SEITEN nespadala do pôsobnosti absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94.

67 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu, že odvolací senát neuviedol dôvody, pre ktoré sa absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94 uplatní tiež na iné výrobky a služby ako telefónne zoznamy vo forme knihy, toto nemožno prijať. Odvolací senát totiž v bode 40 napadnutého rozhodnutia uviedol: „Telefónne zoznamy sa neponúkajú len na papieri, ale tiež v elektronickej forme. Účastník konania, ktorý sa domáha neplatnosti, predáva od konca 80. rokov rôzne telefónne zoznamy na elektronickom nosiči. Okrem toho sa telefónne zoznamy dnes neponúkajú len na CD-ROM-e, t. j. na informatickom nosiči so zaznamenávaním, ale sú tiež priamo dostupné na Internete". V bode 53 napadnutého rozhodnutia

v rámci preskúmania tohto absolútneho dôvodu zamietnutia zopakoval, že „telefónne zoznamy [sa] neponúkajú len na papieri, ale sú tiež priamo dostupné na Internete".

68 Okrem toho v bode 41 napadnutého rozhodnutia konštatoval, že „aj keď sa pojem bežne nepoužíva[l], v obchode, na označenie všetkých výrobkov, ktorých sa prihláška týkala, uvedený pojem je druhovým pomenovaním, ktoré pripúšťa založenie existencie absolútneho dôvodu zamietnutia". Odvolací senát sa domnieval, že nemohol „rozlíšiť medzi rôznymi výrobkami na ktoré sa vzťahuje uvedený pojem, teda napríklad medzi (zábavnými) románmi a telefónnymi zoznamami", a musel „posúdiť chýbajúcu rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na všetky výrobky uvedené v zozname priloženom k prihláške".

69 Z týchto častí vyplýva, že odvolací senát uviedol dôvody, pre ktoré sa domnieval, že tento absolútny dôvod zamietnutia treba rovnako uplatniť na „magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y" patriace do triedy 9 a „tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky" patriace do triedy 16, a teda si splnil povinnosť odôvodnenia stanovenú v článku 73 nariadenia č. 40/94.

70 Ďalej treba preskúmať opodstatnenosť uvedeného odôvodnenia.

71 Je zrejmé, že telefónne zoznamy bytových účastníkov telefonických liniek sú dostupné nielen v papierovej verzii, ale tiež v elektronickej forme na Internete alebo CD-ROM-e. Súd prvého stupňa už zdôraznil, že pokiaľ ide o „magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y" a „tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky", tieto výrobky pokrývajú rôzne druhy

výrobkov, ktoré môžu obsahovať telefónne zoznamy alebo zoznamy v odvetví komunikácií buď na elektronickom nosiči, alebo na papieri [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. júna 2001, Telefon & Buch/ÚHVT (UNIVERSALTELEFONBUCH a UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 a T-358/99, Zb. s. II-1705, bod 26].

72 Preto treba na syntagmu „weiße Seiten" hľadieť tak, že je tiež bežným pomenovaním pre elektronické zoznamy, čo vyplýva aj z vyhľadávaní uskutočnených vedľajším účastníkom konania na Internete počas správneho konania pred ÚHVT.

73 Pokiaľ ide o „magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y" patriace do triedy 9, treba uviesť, že žalobca žiadal o zápis predmetnej ochrannej známky pre celú uvedenú kategóriu výrobkov bez rozdielu.

74 Preto treba podporiť hodnotenie vykonané odvolacím senátom týkajúce sa celej tejto kategórie [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2001, DKV/ÚHVT (EuroHealth), T-359/99, Zb. s. II-1645, bod 33; STREAMSERVE, už citovaný, bod 46; z 20. marca 2002, DaimlerChrysler/ÚHVT (TELE AID), T-355/00, Zb. s. II-1939, bod 34; DaimlerChrysler/ÚHVT (CARCARD), T-356/00, Zb. s. II-1963, body 33 a 36, a DaimlerChrysler/ÚHVT (TRUCKCARD), T-358/00, Zb. s. II-1993, body 34 a 37].

75 Pokiaľ ide o výrobky „tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky" patriace do triedy 16, medzi ktoré patria telefónne zoznamy v papierovej forme, pričom žalobca nerozlišuje v rámci tejto druhovej kategórie, treba potvrdiť hodnotenie vykonané odvolacím senátom v súvislosti s celou touto kategóriou.

76 Za týchto okolností treba usúdiť, že odvolací senát právom vyhlásil zápis ochrannej známky WEISSE SEITEN za neplatný na základe článku 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o „magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y" patriace do triedy 9 a „tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky" patriace do triedy 16.

77 Následne teda treba druhý žalobný dôvod žalobcu odmietnuť.

O treťom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

78 Žalobca konštatuje, že označenie WEISSE SEITEN bolo vytvorené v súlade s pravidlami nemeckej gramatiky. Nikomu nemôže uniknúť, že ochrannú známku tvorí označenie farby „weiß" (biela) a slova „Seiten" (strany, stránky), ktorým možno priradiť viacero významov. Len však v prípade, keď označenie umožní poskytnúť príslušnú informáciu o predmetných výrobkoch a službách, môže prípadne existovať absolútny dôvod zamietnutia stanovený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

79 Žalobca zdôrazňuje, že publikáciu netvoria biele strany, pretože skoro všetky publikácie sú vytlačené čiernou farbou na bielom papieri. Slovo „Seiten" nemôže označovať knihu, pretože strany sú len prvkami, ktoré takú knihu tvoria, a tento pojem je teda nedostatočný pre oznámenie spotrebiteľovi, že dostane knihu, ak

požiada o „weiße Seiten“. Pokiaľ ide o biely papier, žalobca zdôrazňuje, že čistý papier sa nikdy neoznačuje slovom „Seiten“ (strany), pretože tieto sú len prvkom publikácie.

80 Podľa žalobcu osoba konfrontovaná označením WEISSE SEITEN by nemyslela na redakčné, vydavateľské a publikačné služby. Slovo „Seite“ (strana, stránka) by nikdy nemohlo označovať službu a údaj o farbe „weiß“ by už vôbec nemohol odkazovať na služby.

81 Žalobca z toho vyvodzuje, že keďže pojem „weiße Seiten“ nemôže opísať príslušným spôsobom a v ľahko zrozumiteľnej forme základné vlastnosti všetkých predmetných výrobkov a služieb, s výnimkou papiera, pre ktorý tiež nie je opisný, nemožno ochrannú známku WEISSE SEITEN považovať za opisnú pre žiaden z týchto výrobkov a služieb.

82 ÚHVT podotýka, že žalobca nesprávne chápe napadnuté rozhodnutie. Pokiaľ ide o „tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky“ a o „magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y“, je označenie WEISSE SEITEN opisné pre označené výrobky v ich kvalite synonyma telefónneho zoznamu bytových účastníkov telefonických liniek a nie z dôvodu bielej farby strán kníh. Navyše označenie, ktoré sa stalo používaným v bežnom jazyku, je vo všeobecnosti takisto opisné.

83 ÚHVT zdôrazňuje, že aj keď je označenie opisné len pre časť výrobkov zahrnutých v určitej kategórii, nemožno ho pre túto kategóriu zapísať. Keďže označenie WEISSE

SEITEN opisuje telefónny zoznam bytových účastníkov telefonických liniek, nemožno ho viac zapísať pre tlačoviny (vytlačené), iba ak prihlasovateľ alebo majiteľ ochrannej známky zúži príslušným spôsobom zoznam výrobkov a služieb tým, že vylúči telefónne zoznamy.

84 Priradenie významu „weißfarbige Seiten" odvolacím senátom platí len pre tieto výrobky: „papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; potreby pre umelcov; kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku); inštruktážny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov)". Podľa ÚHVT možno pojem „weiße Seiten" použiť ako synonymum pojmu „weißfarbige Blätter" (listy bielej farby). Preto je označenie WEISSE SEITEN opisné pre všetky tieto výrobky. ÚHVT však poznamenáva, že otázka, či spotrebiteľ bude vnímať toto označenie rovnako ako opisné synonymum pre „inštruktážny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov)", zostáva nezodpovedaná, pretože žalobca výslovne nespochybnil toto hodnotenie vzhľadom na tieto výrobky.

85 Vedľajší účastník konania tvrdí, že označenie WEISSE SEITEN je priamym a konkrétnym údajom o vlastnosti a kvalite, resp. účele, predmetných výrobkov a služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

86 Podľa vedľajšieho účastníka konania sa pojmy „Seite" a „Blätter" používajú ako synonymá, čo dokazuje článok uverejnený v *GEO*, ako aj iné dokumenty ním predložené v rámci konania pred ÚHVT.

87 Keďže údaj „weiß" slúži na označenie strán a listov, ktoré nie sú vytlačené a ktoré tak boli predané, týmto spôsobom popisuje kvalitu strán dostupných v obchode, takže pojem „weiße Seiten" slúži na označenie druhu a kvality tohto výrobku.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

88 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb". Článok 7 ods. 2 nariadenia toho istého nariadenia okrem toho uvádza, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti spoločenstva".

89 Ustanovenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sleduje cieľ všeobecného záujmu, ktorý vyžaduje, aby opisné označenia alebo údaje vlastností výrobkov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohol voľne používať každý. Toto ustanovenie preto bráni tomu, aby také označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky [rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, bod 31, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753, bod 27].

90 Z tohto hľadiska môžu označenia a údaje uvedené citovaným ustanovením slúžiť pri bežnom používaní z hľadiska cieľovej skupiny verejnosti na označovanie buď priamo, alebo uvedením jednej zo základných vlastností výrobku alebo služby, pre ktoré sa zápis žiada (rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 39). Posúdenie opisného charakteru označenia teda možno vykonať len vo vzťahu jednak k predmetným výrobkom alebo službám alebo k jeho vnímaniu zo strany príslušnej skupiny verejnosti (rozsudok CARCARD, už citovaný, bod 25).

91 Na účely uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 je vhodné z hľadiska významu danému predmetnej slovnej ochrannej známke preskúmať, či z hľadiska príslušnej skupiny verejnosti existuje dostatočná priama a konkrétna súvislosť medzi touto ochrannou známkou a kategóriami výrobkov a služieb, pre ktoré bol zápis povolený (pozri v tomto zmysle rozsudok CARCARD, už citovaný, bod 28).

92 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že na to, aby ÚHVT prihlášku zamietol na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, nie je nevyhnutné, aby označenia a údaje tvoriace ochrannú známku, na ktoré sa vzťahuje tento článok, boli v čase podania prihlášky skutočne používané na účely popisu takých tovarov alebo služieb, pre aké sa podáva prihláška ochrannej známky, resp. vlastností týchto tovarov alebo služieb. Ako sa uvádza v tom istom písmene tohto ustanovenia, stačí, že tieto označenia a údaje by mohli byť na tento účel použité. Na základe uvedeného ustanovenia sa tiež zamietne zápis slovného označenia, ak toto aspoň v jednom zo svojich možných významov označuje vlastnosť predmetných tovarov alebo služieb (rozsudok ÚHVT/Wrigley, už citovaný, bod 32).

93 V tomto prípade odvolací súd usúdil, že absolútny dôvod zamietnutia uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 možno uplatniť pre tieto výrobky a služby:

— trieda 9: „Magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y“,

— trieda 16: „Papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky; potreby pre umelcov; kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku); inštruktážny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov)“,

— trieda 41: „Vydavateľské služby, najmä vydávanie textov, kníh, časopisov a denníkov“,

— trieda 42: „Redakčné služby“.

94 Aj keď postačí uplatniť len jeden z absolútnych dôvodov zamietnutia vymenovaných v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 na to, aby označenie nebolo možné zapísať ako ochrannú známku, treba preskúmať dôvodnosť uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 týkajúceho sa tiež výrobkov uvedených v bode 76 vyššie, v súvislosti s ktorými bolo rozhodnuté, že článok 7 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 40/94 bol uplatnený správne.

95 Syntagma „weiße Seiten“ je zložená správne v súlade s pravidlami gramatiky nemeckého jazyka, ako to ďalej konštatuje žalobca, a tvoria ju bežné nemecké pojmy.

96 Ako už bolo zdôraznené v rámci skúmania predchádzajúceho žalobného dôvodu, táto syntagma sa v nemeckom jazyku stala synonymom telefónneho zoznamu bytových účastníkov telefonických liniek. Preto túto syntagmu možno považovať za opisnú aj pre výrobky, pre ktoré sa považuje za bežné pomenovanie, t. j. „magnetické nosiče záznamu a počítačové pamäte so zaznamenávaním pre zariadenia a prístroje na elektronické spracovanie údajov, najmä magnetické pásky, disky a CD-ROM-y“ a „tlačoviny, telefónne zoznamy, príručky“, keďže v tomto prípade označuje tieto výrobky (pozri v tomto zmysle rozsudok UNIVERSALTELEFONBUCH a UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, už citovaný, bod 28).

97 Tak tvrdenia žalobcu, podľa ktorých publikáciu netvoria biele strany, pretože skoro všetky publikácie sú vytlačené čiernou farbou na bielom papieri, a podľa ktorých slovo „Seiten" nemôže označovať knihu, pretože strany sú len prvkami, ktoré takú knihu tvoria, a že tento pojem teda nie je dostatočný na oznámenie spotrebiteľovi, že dostane knihu, ak požiada o „weiße Seiten", nie sú relevantné, keďže odvolací senát konštatoval, že ochranná známka WEISSE SEITEN je opisná pre tieto výrobky v jej kvalite synonyma telefónneho zoznamu bytových účastníkov telefonických liniek a nie z dôvodu bielej farby strán takého zoznamu.

98 Pokiaľ ide o „vydavateľské služby, najmä vydávanie textov, kníh, časopisov a denníkov" patriace do triedy 41 a „redakčné služby" patriace do triedy 42, týkajú sa tvorby a prípravy výrobkov citovaných v bode 96 vyššie a najmä výrobkov v papierovej verzii patriacich do triedy 16. Preto možno syntagmu „weiße Seiten" považovať za opisnú pre tieto služby, keďže označuje ich účel (pozri v tomto zmysle rozsudok UNIVERSALTELEFONBUCH a UNIVERSALKOMMUNIKATIONS-VERZEICHNIS, už citovaný, body 26 a 28).

99 Za týchto okolností tvrdenie žalobcu, že osoba konfrontovaná označením WEISSE SEITEN by nemyslela na redakčné, publikačné a vydavateľské služby, nemôže uspieť, pretože odvolací senát zistil dostatočnú súvislosť medzi týmito službami a výrobkami, pre ktoré syntagma „weiße Seiten" znamená „telefónny zoznam bytových účastníkov telefonických liniek".

100 Preto sa odvolací senát nedopustil omylu v hodnotení týkajúcom sa vyššie uvedených výrobkov a služieb.

101 Treba ešte preskúmať prípadný opisný charakter ochrannej známky WEISSE SEITEN voči týmto výrobkom: „papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach; potreby pre umelcov; kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku); inštruktážny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov)“ patriacim do triedy 16.

102 Odvolací senát v tejto súvislosti v bode 81 napadnutého rozhodnutia konštatoval:

„‚Papier‘ pozostáva z listov. Pritom tie z nich, ktoré už nie sú izolované, ale sú zviazané, zopnuté alebo spojené iným spôsobom, či už sú vytlačené, alebo nie, sa nazývajú ‚Seiten‘... Nie je ani vylúčené, že pojem, Seite‘... sa stane alebo sa stalo synonymom slova ‚Blatt‘ (list). Upresnenie, či ide o biele strany, je konkrétny a priamy údaj o vlastnosti papiera, ktorý spotrebitelia zohľadňujú počas rozhodovania pri nákupoch, v rozpore s názorom výmazového oddelenia. Pokiaľ ide o druhový pojem ‚kancelárske pomôcky‘, tento tiež zahrnuje papier, takže syntagma ‚weiße Seiten‘... je opisným údajom aj z ich hľadiska. Rovnaké konštatovanie platí pre ‚inštruktážny a učebný materiál‘, pretože tento materiál tvoria predovšetkým knihy. Upresnenie totiž, že vyučovaný predmet sa vytlačí na biele strany, je podstatným údajom o vlastnostiach výrobku. ‚Potreby pre umelcov‘ je iný druhový pojem, ktorý tiež pokrýva listy na kreslenie, ako už bolo konštatované, a ktorý je z ich hľadiska tiež opisný.“

103 Treba zdôrazniť, že posúdenie vykonané odvolacím senátom je presné. Predmetná syntagma sa totiž môže ľahko chápať v zmysle „weißfarbige Seiten“ a môže sa požiť, ako to tvrdia ÚHVT a vedľajší účastník konania, ako synonymum pojmu „weißfarbige Blätter“. Preto ju možno považovať za opisnú prinajmenšom pre papier, keďže žalobca nijak nerozlišoval v rámci druhovej kategórie „papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach“, pre všetky tieto výrobky.

104 Pokiaľ ide o „potreby pre umelcov“, treba zdôrazniť, že tieto môžu zahrnovať všetky zdroje, ktoré umelci používajú. Môže rovnako zahrnovať papier, a keďže žalobca nezúžil túto kategóriu tým, že by z nej vylúčil papier, treba syntagmu „weiße Seiten“ považovať za opisnú pre kategóriu „potreby pre umelcov“.

105 Pokiaľ ide o „kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku)“, môže táto kategória zahrnovať napríklad poznámkové bloky, papier na tlačenie, a keďže žalobca túto kategóriu nijak nezúžil, možno predmetnú syntagmu považovať za opisnú aj pre tieto výrobky.

106 Nakoniec, pokiaľ ide o „inštruktážny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov)“, platí rovnaké odôvodnenie ako pre už citované výrobky. Keďže žalobca z tohto materiálu nevylúčil listy alebo biele strany, treba uviesť, že ochrannú známku možno považovať za opisnú pre tieto výrobky.

107 Preto, keďže žalobca v rámci týchto druhových kategórií nijak nerozlišoval ani ich presnejšie nevymedzil, treba potvrdiť hodnotenie vykonané odvolacím senátom pre všetky výrobky uvedené v bode 101 vyššie.

108 Z týchto úvah vyplýva, že súvislosť medzi ochrannou známkou WEISSE SEITEN a vlastnosťami všetkých predmetných výrobkov a služieb je dostatočne úzka na to, aby sa na ňu vzťahoval zákaz uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

109 Preto treba tretí žalobný dôvod žalobcu odmietnuť.

110 Pokiaľ ide o štvrtý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, treba pripomenúť, že ako vyplýva z článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94, postačí uplatnenie len jedného z absolútnych dôvodov zamietnutia na to, aby označenie nemohlo byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva (rozsudok Súdneho dvora z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 29).

111 Napokon podľa judikatúry slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti výrobkov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, nemá na základe tejto skutočnosti žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na tie isté výrobky alebo služby v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 12. februára 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 19, a Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 86).

112 Za týchto okolností nemožno prijať štvrtý žalobný dôvod žalobcu.

113 Preto treba žalobu zamietnuť v celom jej rozsahu.

O trovách

114 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 trov konania v súlade s návrhom ÚHVT. Keďže vedľajší účastník nepožadoval náhradu trov konania, znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. **Žaloba sa zamieta.**

2. **Žalobca je povinný nahradiť trovy konania s výnimkou trov konania, ktoré vznikli vedľajšiemu účastníkovi konania.**

3. **Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.**

Jaeger Tiili Czúcz

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 16. marca 2006.

Tajomník

E. Coulon

Predseda komory

M. Jaeger