

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

zo 7. júna 2005 *

Vo veci T-316/03,

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, so sídlom v Mníchove
(Nemecko), v zastúpení: G. Würtenberger a R. Kunze, advokáti,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: D. Schennen a G. Schneider, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

* Jazyk konania: nemčina.

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 26. júna 2003 (vec R 337/2002-4) týkajúca sa žiadosti o zápis slovného označenia MunichFinancialServices ako ochrannej známky Spoločenstva,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudkyne M. E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe,

tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 12. septembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. januára 2004,

po pojednávaní z 13. januára 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 15. júna 2000 podal žalobca na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe 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 Ochrannou známkou, ktorej zápis sa žiadal, bolo slovné označenie MunichFinancialServices.
- 3 Služby, pre ktoré sa zápis žiadal, patria do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení: „finančné služby“.
- 4 Rozhodnutím z 18. februára 2002 prieskumový pracovník zamietol prihlášku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka opisovala predmetné služby a nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94.

- 5 Dňa 18. apríla 2002 podal žalobca na ÚHVT proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka odvolanie podľa článku 59 nariadenia č. 40/94.
- 6 Rozhodnutím z 26. júna 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), doručeným žalobcovi 14. júla 2003, štvrtý odvolací senát odvolanie zamietol z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka mala opisný charakter v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

- 7 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

- 8 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- žalobu zamietol,
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

Právny stav

- 9 Žalobca sa v podstate dovoľáva jediného žalobného dôvodu, a to porušenia článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

- 10 Žalobca po prvé tvrdí, že priemerný primerane informovaný, pozorný a obozretný spotrebiteľ nemôže bez ďalšej analýzy porozumieť sémantickému obsahu slovného označenia tvoriaceho prihlasovanú ochrannú známku, takže nemožno dôjsť k záveru, že ochranná známka nie je spôsobilá ochrany.
- 11 V tejto súvislosti žalobca tvrdí, že slovné označenie MunichFinancialServices nie je opisné, pokiaľ ide o služby uvedené v prihláške, pretože kombinácia jednotlivých slov, ktoré označenie tvoria, má vlastnú charakteristickú originalitu, ktorá je neobvyklá. Tento neobvyklý charakter spočíva v skutočnosti, že sporné slovné označenie nie je zložené v súlade s pravidlami anglického pravopisu. Sporné slovné označenie preto spotrebiteľa ponecháva v úplnej neistote, pokiaľ ide o povahu vzťahu medzi označením miesta „Munich“ a výrazom „FinancialServices“.
- 12 S cieľom preukázať, že sporné slovné označenie nespadá do pôsobnosti článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, sa žalobca po druhé odvoláva aj na schému analýzy, ktorú navrhol generálny advokát Jacobs v bodoch 61 až 64 vo svojich návrhoch k rozsudku Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley (C-191/01 P, Zb. s. I-12447, I-12449).

- 13 Žalobca v tejto súvislosti pripomína, že podľa názoru generálneho advokáta Jacobs je na to, aby bolo možné posúdiť opisný charakter ochrannej známky, potrebné najprv vyhodnotiť, aký vzťah má daný pojem k tovaru alebo službe, alebo k niektorej z ich vlastností, po druhé, ako je pojem vnímaný, a po tretie, aký význam má vlastnosť označená ochrannou známkou vo vzťahu k tovaru alebo službe, a to obzvlášť z pohľadu spotrebiteľa.
- 14 Predovšetkým, pokiaľ ide o spôsob, akým sa pojem vzťahuje na tovar alebo službu alebo na niektorú z ich charakteristík, žalobca tvrdí, že kombinácia slov tvoriacich slovné označenie MunichFinancialServices neumožňuje vytvoriť jednoznačnú súvislosť s predmetnými službami z dôvodu jeho neobvyklého gramatického charakteru, keďže je lingvisticky nesprávna, a z dôvodu z toho vyplývajúcej nejasnosti. Príslušná skupina verejnosti tak nemôže bez toho, aby sa z dôvodu mnohoznačnosti jeho obsahu uchýlila k dodatočnému výkladu, vnímať údajný opisný charakter prihlasovanej známky vyslovený odvolacím senátom.
- 15 Ďalej, pokiaľ ide o to, ako je pojem vnímaný, sa žalobca domnieva, že z dôvodu gramaticky neobvyklej kombinácie pojmu tu údajný opisný charakter prihlasovanej ochrannej známky nevyplýva *ipso facto* a *de plano*.
- 16 Nakoniec, pokiaľ ide o význam vlastnosti označenej ochrannou známkou vo vzťahu k tovaru alebo službe, a to najmä z pohľadu spotrebiteľa, má žalobca zato, že dotknutí potenciálni zákazníci určite nebudú klásať hlavný dôraz na to, či ponúkané finančné služby pochádzajú presne od poskytovateľa služieb usadeného v Mníchove, pretože v oblasti finančných služieb je sídlo poskytovateľa úplne irelevantné.

- 17 Odvolávajúc sa na bod 30 návrhov, ktoré predniesol generálny advokát Jacobs k už citovanému rozsudku ÚHVT/Wrigley, žalobca po tretie uvádza, že nevyhnutnosť zachovať opisné pojmy voľne dostupné v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 existuje len vtedy, keď konkurenti majú primerane zrejmú a predvídateľnú potrebu používať práve tento pojem na opis určitých vlastností svojich tovarov alebo služieb. Podľa názoru žalobcu však v tomto prípade taká potreba neexistuje, pretože konkurencia má k dispozícii gramaticky správne výrazy (ako napríklad výrazy „financial services coming from Munich“ alebo „financial services being offered from Munich“), a teda kombinácie pojmov so skutočne opisným charakterom. Vo zvyšnej časti sa žalobca vo všeobecnosti odvoláva na svoje tvrdenia uvedené pred ÚHVT.
- 18 ÚHVT spochybňuje všetky tvrdenia žalobcu. ÚHVT teda považuje za oprávnené, že odvolací senát zamietol prihlasovanú ochrannú známku z dôvodu jej čisto opisného charakteru.
- 19 ÚHVT najmä tvrdí, že spotrebiteľ nebude vnímať slovné označenie MunichFinancialServices ako odkaz na určitý podnik, ale skôr ako čisto opisný údaj v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.
- 20 Na jednej strane, pokiaľ ide o prvok „FinancialServices“, tento priamo predstavuje služby, pre ktoré sa zápis žiada.
- 21 Na strane druhej, pokiaľ ide o prvok „Munich“, ÚHVT tvrdí, že vo vzťahu k finančným službám vo všeobecnosti, ale aj osobitne v spojitosti s bankami a poisťovňami, sa údaj miesta obvykle používa a chápe ako odkaz na sídlo podniku, ktorý predmetné služby poskytuje.

- 22 ÚHVT kladie tiež dôraz na skutočnosť, že Mníchov je široko známy ako finančné centrum.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 23 Na úvod treba pripomenúť, že pokiaľ sa má celkovo prihliadnuť na tvrdenia obsiahnuté v písomnostiach predložených v rámci správneho konania pred ÚHVT, žaloba nespĺňa podmienky článku 44 ods. 1 písm. c) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa, a preto sa na ňu neprihliadne [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa zo 7. novembra 1997, Čipeke/Komisia, T-84/96, Zb. s. II-2081, bod 33, a z 31. marca 2004, Interquell/ÚHVT — SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Zb. s. II-1001, bod 20].
- 24 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 tohto istého nariadenia ďalej stanovuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva“.
- 25 Podľa judikatúry článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 bráni tomu, aby sa ním uvedené označenia alebo údaje vyhradili pre jediný podnik, ktorý by si ich nechal zapísať ako ochrannú známku. Toto ustanovenie tak sleduje cieľ všeobecného záujmu, ktorý vyžaduje, aby takéto označenia a údaje mohli všetci voľne používať [pozri rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753, bod 27 a citovanú judikatúru a rozsudok z 27. novembra 2003, Quick/ÚHVT (Quick), T-348/02, Zb. s. II-5071, bod 27].

- 26 Ďalej, označenia a údaje stanovené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 sú označeniami a údajmi, ktoré môžu z pohľadu spotrebiteľa pri bežnom používaní slúžiť na označenie tovaru alebo služby, pre ktorú sa zápis žiada, a to buď priamo alebo uvedením podstatných vlastností (rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 39). Posúdenie opisného charakteru označenia možno preto vykonať na jednej strane len vo vzťahu ku vnímaniu príslušnej skupiny verejnosti a na strane druhej vo vzťahu k dotknutým tovarom a službám [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 38].
- 27 V tomto prípade sú službami uvedenými v prihláške ochrannej známky finančné služby bez ďalšej špecifikácie. Okrem toho, ak prihlasovaná ochranná známka pozostáva z anglických pojmov, tak názov mesta (Munich), ktorý je na začiatku tejto ochrannej známky, označuje mesto v Nemecku. Ďalej, ostatné pojmy tvoriace túto ochrannú známku, „financial“ a „services“, sú veľmi zaužívané anglické pojmy, ktoré sa s podobným pravopisom vyskytujú aj vo viacerých iných jazykoch Spoločenstva. Za týchto okolností je potrebné vziať do úvahy, že príslušnú skupinu verejnosti tvorí priemerný anglofónny spotrebiteľ Spoločenstva, ako aj priemerný spotrebiteľ v iných jazykových oblastiach Spoločenstva — najmä nemecký spotrebiteľ — s minimálne základnou znalosťou angličtiny.
- 28 Za týchto podmienok treba v rámci uplatnenia absolútneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 určiť, či pre túto príslušnú skupinu verejnosti existuje priama a konkrétna súvislosť medzi slovným označením MunichFinancialServices a službami, pre ktoré bola žiadosť o zápis zamietnutá, t. j. finančnými službami spadajúcimi do triedy 36 v zmysle Niceskej dohody.
- 29 Z tohto hľadiska treba zdôrazniť, že príslušná skupina verejnosti nebude mať žiadny problém vnímať základný prvok „FinancialServices“ prihlasovanej ochrannej známky ako presný opis finančných služieb uvedených v prihláške vykonaný v anglickom jazyku.

- 30 Otázka však znie, či v rámci celkového posúdenia prihlasovanej ochrannej známky je čisto opisný charakter prvku „FinancialServices“ neutralizovaný, po prvé, pridaním pojmu „Munich“, po druhé, údajnou gramaticky nesprávnou štruktúrou a, po tretie, osobitným spôsobom písania.
- 31 Pokiaľ ide na prvom mieste o použitie anglického názvu mesta Mníchov v označení, Súd prvého stupňa je toho názoru, že toto nebráni príslušnej skupine verejnosti okamžite a bez ďalšieho premýšľania porozumieť, že ide o mesto v Nemecku.
- 32 Ďalej, pokiaľ ide o označenia a údaje, ktoré môžu slúžiť na označenie zemepisného pôvodu tried tovarov, pre ktoré sa žiada zápis ochrannej známky, osobitne zemepisných názvov, je podľa judikatúry vo všeobecnom záujme chrániť ich dostupnosť [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 26, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. októbra 2003, Nordmilch/ÚHVT (OLDENBURGER), T-295/01, Zb. s. II-4365, bod 30]. Táto judikatúra sa rovnako uplatňuje aj na služby.
- 33 To platí o to viac v oblasti finančných služieb, v ktorej je údaj o mieste bežne používaný a chápaný ako odkaz na sídlo predmetného podniku poskytujúceho služby, a teda miesto, z ktorého sú tieto poskytované. Ďalšie prípadné významy tohto zemepisného údaju sú irelevantné, keďže podľa judikatúry postačuje, že predmetné označenie vyjadruje aspoň v jednom z týchto prípadných významov vlastnosť dotknutého tovaru alebo služby (pozri už citovaný rozsudok ÚHVT/Wrigley, bod 32).
- 34 V tomto prípade treba poznamenať, že mesto Mníchov je široko známe ako významné finančné centrum a takto ho vníma aj príslušná skupina verejnosti. Toto

zistenie bolo uvedené prieskumovým pracovníkom ÚHVT v jeho rozhodnutí z 18. februára 2002, ako aj vo vyjadrení ÚHVT k žalobe. Žalobca, vyzvaný vyjadriť sa k tomuto bodu na pojednávaní, nijak nespochybnil postavenie mesta Mníchov v oblasti finančných služieb.

35 Z toho vyplýva, že odvolací senát správne posúdil, že názov mesta Mníchov doplnený výrazom „FinancialServices“ bude vnímaný príslušnou skupinou verejnosti primárne ako zemepisný údaj o mieste pôvodu služieb resp. mieste, z ktorého sú tieto služby ponúkané. Preto pridanie slova „Munich“ k výrazu „FinancialServices“ nie je spôsobilé zmierniť opisný charakter spätý s týmto výrazom. Naopak ho posilňuje vzhľadom na určujúcu rolu, ktorú toto mesto zohráva v oblasti finančných služieb.

36 Pokiaľ ide po druhé o údajnú gramaticky nesprávnu štruktúru označenia v tomto prípade, treba zdôrazniť, že táto skutočnosť, aj za predpokladu, že je dokázaná, nie je spôsobilá spochybniť vyššie uvedené posúdenie sporného označenia [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. januára 2000, DKV/ÚHVT (COMPANYLINE), T-19/99, Zb. s. II-1, bod 26, a z 26. októbra 2000, Community Concepts/ÚHVT (Investorworld), T-360/99, Zb. s. II-3545, bod 23].

37 Pokiaľ ide po tretie o osobitný spôsob písania sporného označenia spočívajúci jednak v tom, že tri slová, ktoré ho tvoria, sú zoradené vedľa seba bez medzier, a jednak v tom, že každé z týchto troch vedľa seba stojacích slov začína veľkým písmenom, treba tu poznamenať, že nejde o kreatívny prvok spôsobilý na to, aby označenie vo svojom celku umožnilo rozlíšiť tovary podniku od tovarov iného podniku [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 25]. Prípadný účinok zoradenia slov vedľa seba bez medzier je navyše úplne neutralizovaný skutočnosťou, že tri slová, ktoré sporné slovné označenie tvoria, sa začínajú veľkými písmenami.

Odvolační senát teda právom rozhodol, že príslušná skupina verejnosti bude slovné označenie MunichFinancialServices čítať, rozumieť a vnímať ako „Munich Financial Services“ (bod 9 napadnutého rozhodnutia).

- 38 Na záver nič nedovoľuje tvrdiť, že pridanie slova „Munich“ k výrazu „FinancialServices“ dáva slovnému označeniu MunichFinancialServices osobitný dodatočný charakter, vďaka ktorému by toto slovné označenie stratilo svoj čisto opisný charakter finančných služieb ponúkaných z Mníchova [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2001, DKV/ÚHVT (EuroHealth), T-359/99, Zb. s. II-1645, bod 26].
- 39 Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že sporné slovné označenie umožňuje dotknutej verejnosti vytvoriť si okamžitú a bez ďalšieho premýšľania konkrétnu a priamu spojitosť s finančnými službami ponúkanými z Mníchova, zahrnutými v triede „finančné služby“ uvedené v prihláške ochrannej známky.
- 40 Toto posúdenie nemožno spochybníť tvrdením žalobcu, že nevyhnutnosť zachovať opisné pojmy voľne dostupné v súlade s článkom 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 existuje len vtedy, keď konkurenti majú primerane zrejmu a predvídateľnú potrebu používať práve tento pojem na opis určitých vlastností svojich tovarov alebo služieb.
- 41 Súd prvého stupňa v tejto súvislosti pripomína, že na to, aby ÚHVT zamietol zápis ochrannej známky 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 žiadosti o zápis skutočne používané s cieľom opisu takých tovarov alebo služieb, ako sú tie, pre ktoré sa podáva prihláška ochrannej známky, alebo vlastností týchto tovarov alebo služieb. Ako sa uvádza v rovnakom písmene tohto ustanovenia, stačí, že tieto označenia a údaje by s týmto cieľom mohli

byť 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 (už citovaný rozsudok ÚHVT/Wrigley, bod 32).

- 42 V tomto prípade je sporné slovné označenie nepochybne spôsobilé na to, aby mohlo byť použité inými podnikateľskými subjektami z finančného sektoru, ktorí chcú uviesť, že ich služby sú poskytované z Mníchova, čo je, ako už bolo uvedené vyššie, jedno z najvýznamnejších finančných centier v Nemecku. V tejto súvislosti treba poznamenať, že zemepisný údaj o poskytovaní služby je vlastnosťou výslovne vymenovanou v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94. Tvrdenie žalobcu preto treba zamietnuť.
- 43 Odvolací senát teda právom rozhodol, že slovné označenie MunichFinancialServices má opisný charakter vo vzťahu k predmetným finančným službám.
- 44 Následne treba jediný žalobný dôvod žalobcu zamietnuť ako neopodstatnený, a tým aj žalobu v celom jej rozsahu.

O trovách

- 45 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 zaviazat' ho na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalovaného.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Žalobca je povinný nahradiť trovy konania.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 7. júna 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

M. Vilaras