

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 10. októbra 2006^{*}

Vo veci T-302/03,

PTV Planung Transport Verkehr AG, so sídlom v Karlsruhe (Nemecko),
v zastúpení: F. Nielsen, advokát,

žalobkyňa,

proti

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

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 1. júla 2003 (vec R 1046/2001-2), týkajúceho sa prihlášky slovnej ochrannej známky map&guide ako ochrannej známky Spoločenstva,

^{*} Jazyk konania: nemčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia A. W. H. Meij a I. Pelikánová,
tajomník: I. Natsinas, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. septembra 2003,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa
26. novembra 2003,

po pojednávaní zo 7. decembra 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- ¹ Žalobkyňa podala 15. februára 2001 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „Úrad“) 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 Ochranná známka, ktorej zápis sa žiadal, je slovné označenie map&guide.
- 3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 9, 41 a 42 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú podľa jednotlivých tried tomuto opisu:
- „počítačový softvér“ patriaci do triedy 9,
 - „organizovanie ukážok školení o počítačovom softvéri“ patriace do triedy 41,
 - „počítačové programovanie“ patriace do triedy 42.
- 4 Rozhodnutím z 19. októbra 2001 prieskumový pracovník zamietol prihlášku ochrannej známky Spoločenstva pre „počítačový softvér“ a služby „počítačového programovania“ na základe článku 38 nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka opisovala dotknuté výrobky a služby v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Na rozdiel od toho, ako pôvodne zamýšľal, však nezamietol prihlášku pre služby „organizovanie ukážok školení o počítačovom softvéri“.

- 5 Žalobkyňa podala 19. decembra 2001 na Úrad odvolanie podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka.
- 6 Rozhodnutím z 1. júla 2003 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), oznámeným žalobkyni 4. júla 2003, druhý odvolací senát zamietol toto odvolanie z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pričom upresnil, že nebolo potrebné rozhodnúť o absolútnom dôvode zamietnutia prihlášky podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

- 7 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

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

- 8 Úrad navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

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

Právny stav

Tvrdenia účastníkov konania

- 9 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod vyvedený z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 10 Na podporu svojich požiadaviek najskôr uvádza, že zo znenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 týkajúceho sa „ochrann[ých] znám[ok], ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť,“ vyplýva, že nízky stupeň rozlišovacej spôsobilosti stačí na to, aby nebolo možné uplatniť absolútny dôvod zamietnutia, ktorý toto ustanovenie upravuje.
- 11 Ďalej tvrdí, že z rozsudku Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Best Buy Concepts/ ÚHVT (BEST BUY) (T-122/01, Zb. s. II-2235, bod 21), vyplýva, že ochranná známka má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ak ju možno vnímať ako údaj o obchodnom pôvode uvedených výrobkov a služieb, aby umožnila príslušnej skupine verejnosti odlíšiť výrobky alebo služby majiteľa ochrannej známky od výrobkov a služieb iného obchodného pôvodu. V tomto prípade by označenie map&guide plnilo túto funkciu, keďže by umožňovalo určiť obchodný pôvod „počítačového softvéru“ a služieb „počítačového programovania“.
- 12 V tomto ohľade žalobkyňa v prvom rade uvádza, že Úrad sa nesprávne domnieval, že medzi označením map&guide a „počítačovým softvérom“ a službami „počítačového programovania“ existujú priame a konkrétne vzťahy.

13 Podľa nej Úrad dostatočne nezohľadnil, že výrobkami a službami uvedenými v prihláške ochrannnej známky Spoločenstva nie sú plány miest alebo turistickí sprievodcovia, ale „počítačový softvér“ a služby „počítačového programovania“, ktoré sa môžu týkať akejkoľvek tematiky. V dôsledku toho je vzťah medzi nimi a označením výlučne všeobecný a hypotetický. Preto na rozdiel od turistického sprievodcu vo forme knihy, pri ktorom sa všetci zhodnú na označení „turistický sprievodca“, nik by nehovoril o „map&guide“ ako o označení „počítačového softvéru“. Označenie map&guide tým menej poskytuje priame údaje o službe „počítačového programovania“. Preto bude príslušná skupina verejnosti vnímať označenie map&guide ako vymyslený výraz poskytujúci údaj o obchodnom pôvode. Z tohto dôvodu neexistuje žiaden vzťah medzi označením map&guide a dotknutými výrobkami a službami ako takými. Vzťahy medzi sémantickým obsahom označenia map&guide na jednej strane a „počítačovým softvérom“ a „počítačovým programovaním“ na druhej strane by mohli, prísne vzaté, vyplývať z deduktívneho rozumového uvažovania. V dôsledku toho nemôže byť splnená podmienka pre to, aby bola označeniu map&guide na základe absencie rozlišovacej spôsobilosti odoprená akákoľvek spôsobilosť pre ochranu.

14 Žalobkyňa ďalej tvrdí, že prístup zaujatý v napadnutom rozhodnutí spôsobuje, že „počítačový softvér“ ani služby „počítačového programovania“ nemôžu byť označené žiadnou ochrannou známkou tvorenou „konkrétnym výrazom“, keďže by vždy bolo možné stanoviť vzťah medzi sémantickým obsahom tohto termínu — napríklad „lev“ alebo „orol“ — a predmetom alebo oblasťou použitia dotknutého výrobku alebo služby.

15 V druhom rade žalobkyňa tvrdí, že sporné označenie vnímané ako celok a vo vzťahu k požadovaným výrobkom a službám musí byť považované za rozlišujúce.

- 16 V treťom rade žalobkyňa tvrdí, že označenie map&guide má nevyhnutne určitý stupeň rozlišovacej spôsobilosti, keďže prieskumový pracovník, ktorý pôvodne navrhol zamietnuť prihlášku ochrannej známky pre službu „organizovania ukážok školení o počítačovom softvéri“, následne pripustil zápis sporného označenia pre túto službu. V prípade, že by označenie map&guide nemalo žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, prieskumový pracovník by nemohol zmeniť svoje pôvodné posúdenie.
- 17 V štvrtom rade žalobkyňa tvrdí, že aj keď musí byť každý prípad posudzovaný samostatne a staršie zápisy ostatných ochranných známok nie sú relevantné pre posúdenie, či môže alebo nemôže byť určitá ochranná známka chránená, Úrad by mal dbať aspoň na jednotné uplatňovanie práva. Z toho v podstate vyplýva, že napadnuté rozhodnutie nemožno nijako odôvodniť, keďže určité ochranné známky mohli byť zapísané pre výrobky a služby, s ktorými sú v bližšom vzťahu, ako sú vzťahy existujúce medzi označením map&guide na jednej strane a „počítačovým softvérom“ a službami „počítačového programovania“ na druhej strane. Ako príklad žalobkyňa uvádza zápis známok LEICHT (jednoduchý) pre vstavaný kuchynský nábytok, PRO CARE pre prípravky starostlivosti o telo, POLY COLOR pre vlasové prípravky, šampóny a farby na vlasy, GOLDEN CARE pre poisťovne a finančné veci, Safetytech pre zariadenia odvetvia výroby obalov alebo RAPID pre vŕtačky.
- 18 Na záver žalobkyňa vo svojej žalobe vo všeobecnosti odkazuje na svoje písomné podania v rámci konania na Úrade. Na pojednávaní však uviedla, že sa v rámci tohto konania vzdáva uplatnenia svojich písomných podaní predložených Úradu.
- 19 Úrad uvádza, že označenie map&guide nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a namieta proti tvrdeniam žalobkyne.

- 20 V prvom rade v podstate tvrdí, že rozlišovacia spôsobilosť prihlasovanej ochrannnej známky v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 spočíva v konkrétnej schopnosti tejto ochrannnej známky identifikovať v podobe označenia obchodného pôvodu výrobky a služby opísané v prihláške. V tomto ohľade z judikatúry vyplýva, že rozhodujúca skutočnosť, ktorú treba zohľadniť, spočíva v predpokladanom vnímaní priemerného spotrebiteľa, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný a je súčasťou dotknutej skupiny verejnosti (rozsudok Súdneho dvora z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26).
- 21 V tejto veci by na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannnej známky bolo vhodné zaujať hľadisko anglofónneho spotrebiteľa. Jednak je totiž označenie map&guide zložené zo slov anglického jazyka a jednak z článku 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 vyplýva, že zápis označenia ako ochrannnej známky Spoločenstva je vylúčený v prípade, ak toto označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť aspoň v jednom z jazykov používaných verejnosťou na území Spoločenstva [rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. marca 2000, Ford Motor/ÚHVT (OPTIONS), T-91/99, Zb. s. II-1925, body 25 a nasl.].
- 22 V druhom rade Úrad tvrdí, že na rozdiel od toho, čo uvádza žalobkyňa, existuje priamy a konkrétny vzťah medzi označením map&guide a výrobkami a službami, pre ktoré sa zápis tohto označenia žiada, ktorý zbavuje toto označenie akejkolvek rozlišovacej spôsobilosti v súvislosti s dotknutými výrobkami a službami.
- 23 V tomto ohľade uvádza, že tak, ako usúdil odvolací senát, ani jedno z oboch slov „map“ a „guide“, ktoré znamenajú mapu alebo mapu mesta a sprievodcu alebo

cestovného sprievodcu, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, keďže označujú výlučne samotný predmet výrobu nazývaného „počítačový softvér“ a služby nazývanej „počítačové programovanie“. Ako zdôrazňuje napadnuté rozhodnutie, priemerný spotrebiteľ dotknutej kategórie tovarov a služieb kupuje počítačové programy s cieľom použiť údaje, ktoré sú v nich obsiahnuté, a aj bez rozumového vykonštruovania a dedukcie pochopí, že počítačový program alebo s ním spojená služba vytvára zemepisné mapy, mapy miest či cestovných sprievodcov.

- 24 Ďalej, ako to uvádza napadnuté rozhodnutie, jednoduchá kombinácia slov „map“ a „guide“ v podobe „map&guide“ netvorí nič viac ako súhrn týchto prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Spojenie oboch pojmov typografickým znakom „&“, ktorý znamená „a“, nie je z gramatického hľadiska ničím mimoriadnym. V štruktúre označenia map&guide nie je badateľný rozdiel vo vzťahu k terminológii používanej v bežnej reči, vďaka ktorému by mohla mať rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle rozsudku Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT (C-383/99 P, Zb. s. I-6251). Spotrebiteľ, ktorý sa stretne s označením map&guide v rámci počítačového softvéru a počítačového programovania, ihneď postrehne jeho význam a aj bez rozumového úsilia si utvorí konkrétny a priamy súvis medzi týmto označením a výrobkami a službami, pre ktorých označovanie je určené.

- 25 Okrem toho prieskumový pracovník na základe príkladov adekvátne stanovil hľadisko príslušnej skupiny verejnosti. Zdôraznil tiež, že softvér prezentovaný vo forme zemepisnej mapy so sprievodcom, ktorý poskytuje také možnosti ako vytvorenie vlastného itinerára presahujúceho rámec sprievodcu vytlačeného na papieri, je na trhu bežný, osobitne vo forme CD-romu. Žalobkyňa proti týmto skutkovým zisteniam nenamietala.

26 V súvislosti s tvrdením žalobkyne, podľa ktorého nik neoznačuje softvér výrazom „map&guide“, kým cestovný sprievodca vo forme knihy sa označuje pojmami „cestovný sprievodca“, Úrad v podstate uvádza, že softvér môže nahradiť knihu, keďže v anglofónnych oblastiach Spoločenstva existujú referenčné diela, ktoré možno nájsť jednak vo forme kníh a jednak vo forme CD-romu. Dodáva, že spotrebiteľ, ktorý sa stretne s nápisom „map&guide“ na knihe, si priamo pomyslí na cestovného sprievodcu doplneného zemepisnými mapami alebo mapami miest a že v dôsledku toho pojmom „cestovný sprievodca“, „map“, „guide“ alebo „map&guide“ nemožno poskytnúť ochranu pre výrobky a služby uvedené v triede 16. V dôsledku toho rovnaké pravidlo platí aj pre príslušný softvér.

27 V súvislosti s námietkou žalobkyne, podľa ktorej v zmysle prístupu zaujatého v napadnutom rozhodnutí, žiadnemu konkrétnemu slovu ako „lev“ či „orol“ nemožno poskytnúť ochranu pre softvér a s ním spojené služby, Úrad v podstate namieta, že rozhodujúce je hľadisko spotrebiteľa a že toto hľadisko sa rozhodujúcim spôsobom charakterizuje prostredníctvom konkrétnej praxe v dotknutej oblasti. Širokej verejnosti, ktorou je v tejto veci dotknutá skupina verejnosti, neunikne, že zemepisné mapy alebo mapy miest doplnené sprievodcom sa predávajú vo forme softvéru. Preto, tak ako to uviedol v tomto prípade odvolací senát, by si priemerný spotrebiteľ, ktorý by sa na obale softvéru alebo v rámci súvisiacej služby stretol s nápisom „map&guide“, vzhľadom na prax na trhu pomyslel na softvér vo forme elektronického cestovného sprievodcu doplneného mapou mesta alebo zemepisnou mapou. Na rozdiel od toho sa však Úrad domnieva, že príslušná skupina verejnosti, ktorá by sa stretla so softvérom s názvom „lev“ alebo „orol“ (alebo „apple“ — jablko), by sa nedomnievala, že ide o označenie obsahu softvéru, ale vnímala by tento názov ako ochrannú známku.

28 Úrad ešte dopĺňa, že ak by žalobkyňa chcela pod ochrannou známkou map&guide obchodovať so softvérom, ktorého predmetom nie sú zemepisné mapy a sprievodcovia, mohla obmedziť zoznam výrobkov a služieb, pre ktoré zápis požaduje, ako jej to umožňuje článok 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94. V tejto veci sa

však prihláška týkala celej nediferencovanej kategórie výrobkov nazvanej „počítačový softvér“ a nediferencovanej kategórie služieb nazvanej „počítačové programovanie“. Za týchto okolností je potrebné potvrdiť rozhodnutie odvolacieho senátu týkajúce sa kategórií ako celku [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2001, DKV/ÚHVT (EuroHealth), T-359/99, Zb. s. II-1645, bod 33, a z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753, bod 36].

- 29 V treťom rade Úrad uvádza, že skutočnosť, že prieskumový pracovník vzal späť námietky, ktoré pôvodne predložil proti prihlasovanej ochrannej známke v súvislosti so zahrnutím služby „organizovanie ukážok školení o počítačovom softvéri“, ktorá patrí do triedy 41, je pre túto vec irelevantná.
- 30 V štvrtom rade Úrad uvádza, že tvrdenie, podľa ktorého by bol v minulosti povolil zápis ochranných známok, ktoré by boli v podstatne užšom vzťahu s výrobkami a službami, na ktoré sa vzťahujú, ako je vzťah, ktorý existuje medzi označením map&guide a spornými výrobkami a službami, je pre tento spor irelevantné. V tomto ohľade tvrdí, že v nadväznosti na rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE) (T-106/00, Zb. s. II-723, body 66 až 67), sa žalobkyňa nemôže dovolávať chyby, ktorej sa Úrad mohol prípadne dopustiť tým, že v iných prípadoch zapísal porovnateľné ochranné známky.
- 31 Zo všetkého, čo bolo uvedené vyplýva, že označenie map&guide nie je spôsobilé na to, aby mohlo slúžiť k označeniu pôvodu „počítačového softvéru“ a služieb „počítačového programovania“.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

32 V zmysle článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu na základe tohto článku písm. b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a na základe tohto istého ustanovenia písm. c) 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.

33 Každý z dôvodov zamietnutia zápisu vymenovaných v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné skúmanie. Okrem toho je potrebné vykladať tieto dôvody zamietnutia vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem braný do úvahy počas skúmania každého z týchto dôvodov zamietnutia môže, alebo dokonca musí, odrážať rôzne úvahy podľa dotknutého dôvodu zamietnutia (pozri rozsudky Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, body 45 a 46, zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 25, a z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 59).

34 Rozsah uplatňovania jednotlivých dôvodov formulovaných v písmenách b) až d) uvedeného ustanovenia sa však evidentne prekrýva (rozsudky Súdneho dvora z 12. februára 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Zb. s. I-1699, bod 18, a Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, bod 67). Z ustálenej judikatúry najmä vyplýva, že slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti príslušných tovarov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, jednoznačne nemá z tohto dôvodu voči týmto tovarom alebo službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia (rozsudky Campina Melkunie, už citovaný, bod 19, a Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 86).

- 35 V prípade, ako je tento, kde sa napadnutým rozhodnutím zamietol zápis prihlasovanej ochrannej známky z dôvodu existencie absolútneho dôvodu zamietnutia stanoveného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je potrebné preskúmať, či Úrad dokázal, že táto ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť.
- 36 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že pojem všeobecného záujmu, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, splýva so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť konečnému spotrebiteľovi alebo užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby ňou označených tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámieny odlíšiť výrobok alebo službu od tých, ktoré majú odlišný pôvod (rozsudky SAT.1/ÚHVT, už citovaný v bode 33 vyššie, body 23 a 27, a BioID/ÚHVT, už citovaný v bode 33 vyššie, bod 60).
- 37 V súvislosti s ochrannou známkou zloženou zo slov a typografického znaku, ako je to v prípade ochrannej známky, ktorá je predmetom tohto sporu, možno jej prípadnú rozlišovaciu spôsobilosť skúmať čiastočne v súvislosti s každým z jej pojmov alebo prvkov samostatne, avšak táto rozlišovacia spôsobilosť musí v každom prípade závisieť od ich skúmania ako celku. Samotná okolnosť, že žiaden z prvkov sám osebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nevylučuje, že spojenie, ktoré tvoria, by mohlo mať rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudky Campina Melkunie, už citovaný v bode 34 vyššie, body 40 a 41; Koninklijke KPN Nederland, už citovaný v bode 34 vyššie, body 99 a 100, a SAT.1/ÚHVT, už citovaný v bode 33 vyššie, bod 28).
- 38 Z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát zamietol odvolanie najmä z dôvodu, že vo vzťahu k „počítačovému softvéru“ a „počítačovému programovaniu“

by bolo označenie map&guide spotrebiteľom s istotou vnímané len ako údaj týkajúci sa samotných výrobkov alebo služieb, a nie ako údaj o pôvode, ktorý umožňuje odlíšiť výrobky a služby jedného podniku od výrobkov a služieb iného podniku.

39 Z toho vyplýva, že aj keď odvolací senát uviedol, že nie je potrebné skúmať absolútny dôvod zamietnutia vyplývajúci z opisného charakteru sporného označenia, v podstate usúdil, že označenie map&guide nemalo rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že by bolo príslušnou skupinou verejnosti vnímané ako opisujúce dotknuté výrobky a služby.

40 Preto je potrebné overiť, či odvolacím senátom zistený vzťah medzi sémantickým obsahom prihlasovaného označenia na jednej strane a dotknutými výrobkami a službami na druhej strane je dostatočne konkrétny a priamy, aby bolo možné preukázať, že toto označenie umožňuje vo vedomí príslušnej skupiny verejnosti bezprostrednú identifikáciu týchto výrobkov a služieb, a má preto opisný charakter (pozri v tomto zmysle rozsudok EuroHealth, už citovaný v bode 28 vyššie, body 35 a 36).

41 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry musí byť rozlišovacia spôsobilosť určitého označenia ako jeho vlastná rozlišovacia spôsobilosť posúdená na jednej strane vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré je prihlasovaná, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti (rozsudok Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaný v bode 24 vyššie, bod 39, a rozsudok Súdneho dvora z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, Zb. s. I-10031, bod 43).

- 42 Žalobkyňa nenamieta proti posúdeniu odvolacieho senátu, podľa ktorého príslušnú skupinu verejnosti vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiada, predstavuje priemerný spotrebiteľ pochádzajúci zo širokej verejnosti. Ďalej, tak ako tvrdí Úrad, podľa článku 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94, v prípade, že je sporné označenie zložené zo slov v anglickom jazyku, predstavuje cieľovú skupinu verejnosti, vo vzťahu ku ktorej je potrebné posudzovať absolútny dôvod zamietnutia, priemerný anglofónny spotrebiteľ.
- 43 V tomto ohľade odvolací senát uviedol, bez toho, aby žalobkyňa odporovala, že sporné označenie sa skladalo najmä z dvoch podstatným mien v anglickom jazyku „map“ a „guide“, ktorých význam bol mapa alebo mapa mesta a sprievodca alebo cestovný sprievodca.
- 44 Odvolací senát sa ďalej výslovne domnieval, že jednoduché spojenie výrazov „mapa“ a „sprievodca“ prostredníctvom typografického znaku „&“ znamenajúceho „a“ nebolo z gramatického hľadiska ničím originálne a že v dôsledku toho ostáva zmysel takto spojených výrazov nezmenený. Z toho vyvodil, že označenie, ktorého zápis sa žiada, posudzované ako celok, nepredstavuje viac ako obsah slov, ktoré ho tvoria.
- 45 Navyše, ako to uvádza Úrad, je potrebné zohľadniť, že v štruktúre označenia map&guide posudzovanej ako celok nie je zjavný vnímateľný rozdiel oproti terminológii používanej v bežnej reči skupiny príslušnej verejnosti, v dôsledku ktorého by toto označenie mohlo nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle rozsudku Procter & Gamble/ÚHVT, už citovaného v bode 24 vyššie (bod 40).

46 Preto je potrebné konštatovať, že odvolací senát v podstate správne usúdil, že označenie posudzované ako celok znamená „map and guide“, čiže mapa (mesta) a (cestovný) sprievodca.

47 V súvislosti so vzťahom existujúcim medzi sémantickým obsahom označenia map&guide a dotknutými výrobkami a službami odvolací senát po zrelej úvahe usúdil, že toto označenie len opisovalo samotný predmet určitých výrobkov („počítačový softvér“) a určitých služieb („počítačové programovanie“). Toto označenie môže totiž v anglofónnej jazykovej oblasti slúžiť na označovanie toho počítačového softvéru a toho počítačového programovania, ktorých funkcia spočíva v ponuke máp (miest) a (cestovných) sprievodcov. Z toho vyplýva, že sémantický obsah označenia map&guide umožňuje skupine príslušnej verejnosti utvoriť si okamžite a bez ďalšej úvahy priamy a konkrétny súvis s počítačovým softvérom a službami počítačového programovania ponúkajúcimi funkciu plánu (mesta) a (cestovného) sprievodcu.

48 Keďže sa prihláška týkala nediferencovanej kategórie „počítačového softvéru“, ako aj nediferencovanej kategórie služieb „počítačového programovania“, je potrebné potvrdiť posúdenie odvolacieho senátu v časti týkajúcej sa týchto výrobkov a služieb ako celku (pozri v tomto zmysle rozsudok EuroHealth, už citovaný v bode 28 vyššie, bod 33).

49 V rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, okolnosť, že „počítačový softvér“ a služby „počítačového programovania“ môžu zahŕňať akúkoľvek tematiku, nebráni zisteniu, podľa ktorého sémantický obsah sporného označenia opisuje samotný predmet určitých výrobkov a služieb zahrnutých v prihláške. Z tohto dôvodu žalobkyňa tvrdením, že výrobky a služby, ktorých sa táto prihláška týka, zahŕňajú akúkoľvek tematiku, implicitne pripúšťa, že niektorý „počítačový softvér“ a niektoré služby

„počítačového programovania“ majú za úlohu ponúknuť mapy (miest) a (cestovných) sprievodcov.

- 50 Navyše prístup, ktorý zaujal odvolací senát, nemá za následok, ako tvrdí žalobkyňa, už nedovoliť zápis ochranných známk zložených z „konkrétneho výrazu“ pre „počítačový softvér“ alebo pre služby „počítačového programovania“ z dôvodu, že je stále možné zistiť vzťah medzi sémantickým obsahom označenia a dotknutými výrobkami a službami. Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 totiž bráni zápisu takéhoto označenia len v prípade, že tento vzťah je priamy a konkrétny.
- 51 Z predchádzajúceho vyplýva, že odvolací senát správne usúdil, že pre skupinu príslušnej verejnosti predstavovanú priemerným spotrebiteľom pochádzajúcim zo širokej anglofónnej verejnosti označenie opisovalo výrobky a služby uvedené v prihláške. Podľa ustálenej judikatúry, na základe ktorej žiadne opisné označenie zjavne nemá rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok Campina Melkunie, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 19, a Koninklijke KPN Nederland, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 86), odvolací senát správne usúdil, že označenie map&guide nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
- 52 Navyše v prípade, že odvolací senát uvažoval nad tým, že napadnuté rozhodnutie založí na zistení, podľa ktorého označenie posudzované ako celok by mohlo byť v obchode bežne používané pre označovanie dotknutých výrobkov a služieb (body 15 a 16 tohto rozhodnutia), je potrebné pripomenúť, že z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že toto kritérium nie je kritériom, podľa ktorého sa musí vykladať článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a že všeobecný záujem, ktorý stojí v pozadí tohto

ustanovenia nevyžaduje, aby označenia, ktorých sa týka, mohli byť kýmkoľvek voľne používané (rozsudok SAT.1/ÚHVT, už citovaný v bode 33 vyššie, bod 36).

53 Keďže však napadnuté rozhodnutie spočíva v správnom posúdení, podľa ktorého označenie map&guide nemá rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu existencie priameho a konkrétneho vzťahu medzi svojím sémantickým obsahom a dotknutými výrobkami a službami, je potrebné dospieť k záveru, že odvolací senát sa nedopustil omylu, keď konštatoval existenciu absolútneho dôvodu zamietnutia zápisu označenia map&guide.

54 Ďalej z judikatúry uvedenej v bode 41 vyššie vyplýva, že rozlišovacia spôsobilosť určitej ochrannej známky sa musí posudzovať vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa zápis žiada. Preto na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, skutočnosť, že prieskumový pracovník pripustil, že označenie map&guide má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k službám „organizovania ukážok školení o počítačovom softvéri“, nie je relevantná pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia vo vzťahu k odlišným výrobkom a službám, ktoré predstavujú „počítačový softvér“ a služby „počítačového programovania“.

55 Nakoniec na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, aj keď Úrad už údajne pripustil zápis ochranných známok pre výrobky a služby, ktoré mali s týmito ochrannými známkami bližšie vzťahy, ako sú vzťahy medzi označením map&guide a výrobkami a službami, pre ktoré sa zápis tohto označenia požadoval, nijako z toho nevyplýva, že jednotné uplatnenie nariadenia č. 40/94 vyžaduje, aby toto označenie bolo zapísané ako ochranná známka pre dotknuté výrobky a služby. Rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré majú prijať odvolacie senáty podľa nariadenia č. 40/94, vychádzajú z výkonu viazanej právomoci, a nie diskrečnej právomoci. Preto sa zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov musí posúdiť iba na základe tohto nariadenia tak, ako ho vykladá sudca Spoločenstva, a nie na základe rozhodovacej praxe odvolacích senátov predchádzajúcej týmto

rozhodnutiam (rozsudok BioID/ÚHVT, už citovaný v bode 33 vyššie, bod 47 a citovaná judikatúra). Navyše uvádzané ochranné známky a výrobky a služby, s ktorými sa viažu, nie sú v tomto prípade analogické ani k spornému označeniu, ani k dotknutým výrobkom a službám. Preto vzhľadom na judikatúru pripomenutú v bode 41 vyššie, pre posúdenie rozlišovacej spôsobilosti označenia map&guide pre výrobky a služby, ktorých sa táto vec týka, nie je zápis ochranných známk uvádzaných žalobkyňou vyššie relevantnou skutočnosťou.

56 Vzhľadom na predchádzajúce je potrebné uviesť, že odvolací senát správne dospel k záveru, že označenie map&guide nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

57 Preto je túto žalobu potrebné zamietnuť.

O trovách

58 V zmysle článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom žalovaného.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Žaloba sa zamieta.**
- 2. Žalobkyňa je povinná nahradiť trovy konania.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 10. októbra 2006.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

J. Pirrung