

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)

z dne 16. marca 2006*

V zadevi T-322/03,

Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, s sedežem v Salzburgu (Avstrija), ki ga zastopata H. Zeiner in M. Baldares del Barco, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa G. Schneider, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, je bila

* Jezik postopka: nemščina.

Herold Business Data GmbH & Co. KG, prej Herold Business Data AG, s sedežem v Mödlingu (Avstrija), ki jo zastopajo A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum in U. Reese, odvetniki,

zaradi tožbe proti odločbi prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 19. junija 2003 (združeni zadevi R 580/2001-1 in R 592/2001-1) glede postopka razveljavitve med Herold Business Data AG in Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

v sestavi M. Jaeger, predsednik, V. Tiili, sodnica, in O. Czúcz, sodnik,

sodni tajnik: J. Plingers, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 19. septembra 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 15. septembra 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 15. septembra 2004,

na podlagi obravnave z dne 14. septembra 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Tožeča stranka je 2. oktobra 1996 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, vložila prijavo za registracijo besedne znamke Skupnosti.

- ² Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak WEISSE SEITEN. Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo v razrede 9, 16, 41 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu:
 - razred 9: „znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov in digitalni spomin z nosilci za namestitvev in aparati za elektronsko obdelavo podatkov, še posebej magnetni trakovi, diskete in CD ROM; zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance;

registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati“;

- razred 16: „Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki niso vsebovani v drugih razredih, tiskovine, adresarji, priročniki; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material, lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne vsebujejo drugi razredi); igralne karte; tiskarske črke; klišiji“;
- razred 41: „Storitve objavljanja, še posebej objavljanje besedil, knjig, revij in časopisov“;
- razred 42: „Storitve urednika“.

³ Prijavljena znamka je bila registrirana 28. septembra 1999.

⁴ Herold Business Data GmbH & Co. KG, prej Herold Business Data AG, je 14. februarja 2000 zahteval ugotovitev ničnosti registracije v skladu s členom 51(1)(a) Uredbe št. 40/94, ker registracija trči ob absolutne razloge za zavrnitev iz člena 7(1), od (b) do (d) in (g), omenjene Uredbe. Intervenient se je skliceval na odločbo oddelka za izbris Patentamta (avstrijski patentni urad) z dne 6. novembra 1998, ki ugotavlja ničnost avstrijske znamke WEISSE SEITEN, in na odločbo Oberste Patent- und Markensenata (najvišjega avstrijskega urada za znamke in

patente) z dne 22. septembra 1999, ki potrjuje odločbo Patentamta, ki velja za naslednje proizvode: „papir in tiskovine“. Med drugim je v podporo svoji zahtevi za ugotovitev ničnosti pri oddelku za izbris vložil predvsem naslednje listine:

- „Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o prihodnjem letnem razvoju trga imenikov in drugih informacijskih storitev v telekomunikaciji v konkurenčnem okolju“ z dne 22. septembra 1995 (v nadaljevanju: sporočilo Komisije);
- različne informacije avstrijske pošte glede telefonskih imenikov;
- kopije naročilnic za telefonske imenike letnikov 1993/1994 in 1994/1995;
- navodila za izdajo uradnih imenikov, ki so predmet pogodbe iz leta 1992, sklenjene med intervenientom in avstrijskim upravnim poštno-telegrafskim uradom;
- kopije dopisov, ki so si jih izmenjali intervenient in različni avstrijski upravni poštno-telegrafski uradi glede izdaje „Weiße Seiten“ (belih strani) ;
- rezultati internetnega iskanja.

- 5 Oddelek za izbris je 5. aprila 2001 na podlagi člena 7(1)(d) in (2) Uredbe št. 40/94 ugotovil delno ničnost znamke WEISSE SEITEN za telefonske imenike, ki zbirajo priimke naročnikov v tiskani obliki ali v obliki elektronskega spomina (razreda 9 in 16), in objavo založniške hiše tega telefonskega imenika, ki zbira priimke naročnikov (razred 41). Prav tako je omejil dodani seznam proizvodov in storitev, glede razreda 9 z zaznamkom, „da so ti proizvodi izključno tisti, ki zadevajo ali obsegajo telefonske imenike, ki zbirajo priimke naročnikov“, glede razreda 16 z zaznamkom, „da so ti proizvodi izključno telefonski imeniki, ki obsegajo priimke naročnikov“, in glede razreda 41 z zaznamkom, „da so te storitve izključno objavljane telefonskih imenikov, ki zbirajo priimke naročnikov“. V preostalem je bila zahteva za ugotovitev ničnosti zavrnjena.

- 6 Proti odločbi oddelka za izbris sta intervenient, glede delne zavrnitve zahteve za ugotovitev ničnosti, in tožeča stranka, glede delne ugotovitve ničnosti njene znamke, pri UUNT vložila pritožbo v skladu s členi od 57 do 62 Uredbe št. 40/94.

- 7 Ob odločanju o pritožbah, združenih v skladu s členom 7(1) Uredbe Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996, ki določa postopek odbora za pritožbe UUNT (UL L 28, str. 11), je prvi senat odbora za pritožbe z odločbo z dne 19. junija 2003 (združeni zadevi R 580/2001-1 in R 592/2001-1, v nadaljevanju: izpodbijana odločba) deloma priznal pritožbo intervenienta in zavrnil pritožbo tožeče stranke. Razveljavil je odločbo oddelka za izbris in ugotovil ničnost znamke WEISSE SEITEN za naslednje proizvode in storitve:

— razred 9: „Magnetni nosilci zapisov in digitalni spomin z nosilci za namestitvev in aparati za elektronsko obdelavo podatkov, še posebej magnetni trakovi, diskete in CD ROM-i“;

- razred 16: „Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki niso vsebovani v drugih razredih, tiskovine, adresarji, priročniki; potrebščine za umetnike; pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov)“;
- razred 41: „Storitve objavljanja, še posebej objavljanje besedil, knjig, revij in časopisov“;
- razred 42: „Storitve urednika“.

- 8 Odbor za pritožbe je ugotovil, da je bila znamka WEISSE SEITEN najprej glede proizvodov, ki izhajajo iz razreda 9, omenjenih v prejšnji točki, in glede tiskovin, adresarjev, priročnikov iz razreda 16, registrirana v nasprotju s členom 7(1)(d) Uredbe št. 40/94. Med drugim je glede vseh drugih proizvodov in storitev, omenjenih v prejšnji točki (v nadaljevanju: sporni proizvodi in storitve), ugotovil, da se mora prav tako uporabiti člen 7(1)(b) in (c) omenjene Uredbe.

Predlogi strank

- 9 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- preoblikuje izpodbijano odločbo, tako da bo zahteva za ugotovitev ničnosti v celoti zavrnjena;

— podredno razveljavi izpodbijano odločbo, tako da bo zahtevi za ugotovitev ničnosti ugodeno, in naloži UUNT, naj izda novo odločbo, v tem primeru po dopolnilnem postopku, in v celoti zavrne zahtevo za ugotovitev ničnosti;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

10 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

11 Intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj zavrne tožbo.

Dopustnost tožbe

12 V skladu s členom 63(5) Uredbe št. 40/94 je treba tožbo proti odločbi odbora za pritožbe UUNT vložiti v roku dveh mesecev od uradnega obvestila tožniku o izpodbijani odločbi. V skladu s členom 102(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se procesni roki zaradi oddaljenosti podaljšajo za enkratno obdobje desetih dni.

- 13 V tem primeru je bila izpodbijana odločba vročena tožeči stranki 1. julija 2003. Rok za vložitev tožbe je zato potekel dne 11. septembra 2003, vključno z rokom zaradi oddaljenosti.
- 14 Tožba je nedvomno prispela po telefaksu na sodno tajništvo Sodišča prve stopnje 8. septembra 2003, pred potekom roka za pritožbo.
- 15 V skladu s členom 43(6) Poslovnika Sodišča prve stopnje se dan, ko sodno tajništvo Sodišča prve stopnje po telefaksu prejme prepis podpisanega izvirnika vloge, šteje za datum vložitve vloge le, če sodno tajništvo podpisan izvirnik vloge prejme najkasneje deset dni po prejetju telefaksa.
- 16 V zadevi je originalna tožba prispela na sodno tajništvo šele 19. septembra 2003, po preteku zgoraj omenjenega roka desetih dni. Zato se v skladu s členom 43(6) Poslovnika lahko za namen spoštovanja roka pritožbe upošteva samo dan vložitve podpisanega izvirnika, in sicer 19. september 2003. Zaradi tega je treba ugotoviti, da je bila tožba vložena po preteku tega roka.
- 17 Kljub temu je tožeča stranka uveljavljala, da se je znašla v značilnem primeru višje sile ali vsaj v nepredvidljivi okoliščini.
- 18 Treba je omeniti, da pojem višje sile in nepredvidene okoliščine obsega poleg objektivnega elementa, ki zadeva neobičajne okoliščine in okoliščine, na katere zainteresirani nima vpliva, subjektivni element, ki od zainteresiranega zahteva, da se zaščiti pred posledicami neobičajne okoliščine s tem, da sprejme potrebne ukrepe brez prekomernih žrtev. Zainteresirani mora zlasti skrbno spremljati potek postopka

in predvsem izkazati skrbnost glede spoštovanja določenih rokov (sodba Sodišča z dne 15. decembra 1994 v zadevi Bayer proti Komisiji, C-195/91 P, Recueil, str. I-5619, točka 32). Tako se pojem višje sile in nepredvidljive okoliščine uporablja samo za položaj, v katerem bi se bila skrbna in preudarna oseba objektivno mogla izogniti poteku roka za tožbo (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 12. julija 1984 v zadevi Valsabbia proti Komisiji, 209/83, Recueil, str. 3089, točka 22, in sklep Sodišča z dne 18. januarja 2005 v zadevi Zuazaga Meabe proti UUNT, C-325/03 P, ZOdl., str. I-403, točka 25).

- 19 V tem primeru je tožeča stranka neposredno predala pošiljko originala tožbe avstrijski pošti 9. septembra 2003, dan zatem, ko je poslala telefaks. Avstrijska pošta je pošiljko nato 11. septembra predala luksemburški pošti, ta pa jo je 12. septembra 2003 predala podjetju Michel Greco. To je potrebovalo sedem dni za vložitev pošiljke na tajništvo Sodišča prve stopnje.

- 20 Zato je mogoče glavni vzrok, gledano izključno, okoliščina, da je dobilo Sodišče prve stopnje tožbo šele v sedmih dneh po tem, ko je prispela v Luksemburg (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 2. marca 1967 v združenih zadevah Simet in Feram proti Visoki oblasti, 25/65 in 26/65, Recueil, str. 39). To okoliščino je treba s stališča tožeče stranke upoštevati kot nepredvidljivo in se tožeči stranki glede spoštovanja rokov ne sme očitati, da ni ravnala s potrebno skrbnostjo, ki se pričakuje od običajno preudarne tožeče stranke.

- 21 Posledično je tožba dopustna.

Dopustnost drugega predloga

- 22 Tožeča stranka v drugem delu drugega predloga Sodišču prve stopnje predlaga, naj UUNT naloži izdajo nove odločbo in v celoti zavrne zahtevo za ugotovitev ničnosti.
- 23 Ob tem je treba opozoriti, da je v skladu s členom 63(6) Uredbe 40/94 UUNT zavezan sprejeti ukrepe, ki obsegajo izvršitev sodbe sodnika Skupnosti. Zato Sodišče prve stopnje UUNT ne more naložiti določenega ravnanja. Naloga UUNT je, da iz izreka in obrazložitev sodb Sodišča prve stopnje izpelje sklepe (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 33; z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 12, in z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 22).
- 24 Drugi del drugega predloga tožeče stranke je zato nedopusten.

Temelj

- 25 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge. Prvi tožbeni razlog je utemeljen z neskladnostjo izpodbijane odločbe z avstrijsko odločbo, medtem ko se drugi, tretji in četrti tožbeni razlogi vsak posebej nanašajo na kršitev člena 7(1)(d), (c) in (b) Uredbe št. 40/94.

Prvi tožbeni razlog: neskladnost izpodbijane odločbe z avstrijsko odločbo

Trditve strank

- 26 Tožeča stranka uveljavlja, da je izpodbijana odločba neskladna, ker sloni na presoji avstrijske javnosti, ki je druga od tiste, na katero so se oprli nacionalni avstrijski organi v odločbi Oberste Patent- und Markensenata z dne 22. septembra 1999.
- 27 UUNT opozarja, da pravno ni zavezan zagotoviti povezanost svojih odločb z nacionalnimi odločbami. Poleg tega dejstva za presojanje niso bila enaka, saj lahko avstrijski organi utemeljijo svojo odločbo z avstrijskimi jezikovnimi navadami, medtem ko mora UUNT upoštevati jezikovne navade na celotnem področju notranjega trga, torej tudi v Nemčiji.
- 28 Poleg tega UUNT poudarja, da je odločba Oberste Patent- und Markensenata potrdila ničnost avstrijske znamke WEISSE SEITEN, ker je ta zaradi opisnosti pokrila proizvode „papir in tiskovine“ (v smislu „strani bele barve“), in da je zato obstajala povezava med odločbama.
- 29 Intervenient opozarja, da UUNT ni dolžan upoštevati presoje nacionalnega organa, zato je odločba z dne 22. septembra 1999 neupoštevna za določitev, kako avstrijska javnost dojema zadevno znamko.

Presoja Sodišča prve stopnje

30 Treba je omeniti, da UUNT presoje zaznave, ki jo ima upoštevna javnost za zadevno znamko, ni dolžan opreti na nacionalno odločbo. Skupnostna ureditev znamk je neodvisen sistem, sestavljen iz celote pravil, s katerim se skušajo doseči cilji, ki so mu določeni, in njegova uporaba je neodvisna od vsakega nacionalnega sistema (sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. decembra 2000 v zadevi *Messe München proti UUNT (electronica)*, T-32/00, Recueil, str. II-3829, točka 47). Značilnost nekega znaka, na podlagi katere ga je mogoče registrirati kot znamko Skupnosti, je treba presojati samo na podlagi upoštevne skupnostne ureditve. UUNT in v danem primeru sodišče Skupnosti nista vezana na odločbo, ki je bila sprejeta v državi članici ali tretji državi, s katero je priznana lastnost, na podlagi katere je ta znak mogoče registrirati kot nacionalno znamko. Tako je tudi, če je bila ta odločba sprejeta v skladu z uporabo usklajene nacionalne zakonodaje na podlagi Prve direktive Sveta (89/104/EGS) z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) ali celo v državi, ki spada v jezikovno področje, na katerem ima ta sporni besedni znak svoj izvor (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi *Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 47, in z dne 22. junija 2005 v zadevi *Metso Paper Automation proti UUNT (PAPERLAB)*, T-19/04, ZOdl., str. II-2383, točka 37).

31 Zato obstoj morebitnega nesoglasja izpodbijane odločbe z avstrijsko odločbo ne bi pomenil kršitve upoštevne Skupnostne ureditve. Sodišče prve stopnje bo v okviru drugih tožbenih razlogov preučilo, ali je UUNT pravilno analiziral dojemanje upoštevne javnosti v zadevi.

32 Posledično je treba prvi tožbeni razlog zavrniti.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(d) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 33 Tožeča stranka ugovarja presoji odbora za pritožbe, po kateri je pojem „weiße Seiten“ vstopil v nemški jezik kot sopomenka „alphabetisches Teilnehmerverzeichnis“ (abecednemu imeniku naročnikov) najpozneje ob objavi sporočila Komisije leta 1995 in da se je že prej uporabljal v zvezi z avstrijskim abecednim telefonskim imenikom. Meni, da je lahko samo objektivno razumljiva in običajno uporabljena označba za večino zadevnih krogov absolutni razlog za zavrnitev v skladu s členom 7 (1)(d) Uredbe št. 40/94. Posamezna uporaba znaka in generična označba zadevnega kroga ne zadostuje za sestavo take označbe.
- 34 Po mnenju tožeče stranke je v angleškem okolju mogoče, da sta pojma „Yellow Pages“ (rumene strani) in „White Pages“ (bele strani) običajna za označevanje poslovnega in upravnega dela telefonskega imenika ali adresarja. V vsakdanji nemščini bi zaradi pomembnosti označbe „gelbe Seiten“ (rumene strani) ta znak postal splošna običajna označba za poslovni imenik. Kljub temu ni pojem „weiße Seiten“ nikoli postal običajen za generično označevanje upravnega dela telefonskih imenikov ali adresarjev na nemškem jezikovnem področju. Še več, v sporočilu Komisije gre bolj za prevod angleške označbe „White Pages“ kot za ustvarjanje nove objektivne označbe v nemškem jeziku.
- 35 Tožeča stranka trdi, da dejstvo, da je nekdo drug, ki je zamudil z registracijo izključne pravice v svojo korist, že enkrat ali celo občasno uporabil tak originalni izraz, ki se posredno nanaša na blago, ne upravičuje, da bi se preprečila registracija

objektivne označbe, ker manjkata elementa običajne uporabe pri javnosti in vsakdanje jezikovne rabe. Le če tako označbo prevzamejo tudi drugi konkurenti in se na splošno uporablja, se poštena raba lahko razvija in znak lahko postane element jezikovne rabe. Iz spisa izhaja le, da je intervenient v določenih posebnih primerih že uporabljal to označbo skupaj z razlago zaradi izboljšanja razumevanja. Spis ne vsebuje niti najmanjšega dokaza o tem, da bi ta originalna označba za objavo postala element vsakdanje nemščine. O takem razvoju znaka ne bi smeli predvidevati in hipotetično sklepati, ampak bi moral biti dokazan. Ravno UUNT bi moral, kljub ugovorom preizkuševalca, brez omejitev potrditi znamko WEISSE SEITEN, glede na to, da bi moral presoditi, da označba ni postala običajna za javnost in da ni del splošnega besednjaka nemščine. V tem primeru bi moral vlagatelj zahteve za ugotovitev ničnosti, to je intervenient, priskrbeti dokaz, da je med postopkom obveščanja UUNT spregledal ključni vidik v zvezi z obstojem absolutnega razloga za zavrnitev.

36 Čeprav moramo priznati, da sta Komisija in avstrijski poštno-telegrafski urad z objavo in uporabo ustvarila posamezno uporabo pojma „weiße Seiten“ v skladu z razlago objektivne označbe, odbor za pritožbe ni navedel razlogov, zaradi katerih se ta razlaga nanaša tudi na proizvode in storitve, ki niso telefonski imeniki v obliki knjige. Izpodbijana odločba ne vsebuje nobene obrazložitve, zakaj se ne bi elektronska datoteka ali internetna stran, ki se imenuje „WEISSE SEITEN“, ki ni ne bela ne sestavljena iz strani, imenovala „WEISSE SEITEN“ in zakaj je objektivna označba vprašljiva.

37 UUNT najprej poudarja, da nista odbor za pritožbe ali oddelek za izbris nikoli potrdila, da zadostuje zgolj posebna Komisijina raba pojma „weiße Seiten“ za zavrnitev registracije. Ta uporaba se je upoštevala, kot je bilo ugotovljeno v odločbi oddelka za izbris, kot da odraža trenutek, ko je bil ta izraz v razvoju jezika generičen tudi na evropski ravni, vsaj v posebnih krogih, ali kot zrcaljenje najpoznejšega

trenutka, ko je vstopil v nemški jezik kot sopomenka za abecedni imenik naročnikov, kot je bilo omenjeno v izpodbijani odločbi.

38 Sklep odbora za pritožbe, da je sporni pojem postal generični izraz pred datumom zahteve za registracijo, je posledica obsežne analize, ki izhaja iz avstrijskega in nemškega jezikovnega prostora, in sporočila Komisije. Poleg tega to temelji na dokumentih in študijah, ki so že uporabili pojem „weiße Seiten“ kot generičen pojem. Dejansko zaznamki na spodnjem koncu strani in navedbe virov v seznamih napeljujejo na študijo, ki so jo leta 1992 naredili Coopers & Lybrand, Deloitte, ki so ta pojem že sprejeli. Tako sporočilo Komisije ne more potrditi posebne rabe, vendar je ustrezen dokaz za ugotovitev, da je izraz najmanj v posebnih krogih postal generična označba za označevanje abecednega imenika naročnikov.

39 Poleg tega ta pojem ni omejen samo na uporabo v Nemčiji in v Avstriji, saj se že dolgo uporablja tudi v Luksemburgu.

40 Zato po mnenju UUNT ni dvoma, da je bil pojem „weiße Seiten“ ob zahtevi za registracijo v Nemčiji že generičen pojem. Z „običajno rabo in ustaljeno prakso“ bi bilo treba razumeti poslovno uporabo, poslovne navade. Zato bi običajna raba v bolj omejeni skupini, kot je splošna javnost, zadostovala za razlog za zavrnitev. V vsakem primeru je najkasneje na dan sporočila Komisije, naslovljenega širši javnosti, zadevni pojem postal običajen tudi v jezikovni rabi.

- 41 UUNT ugotavlja, da tožeča stranka glede digitalnega spomina ne razume pojma „weiße Seiten“ in ga zamenjuje s pojmom „weißfarbige Seiten“ (strani bele barve), ko se sklicuje na dejstvo, da elektronski spomin ni bel in nima strani. Odbor za pritožbe je pravilno ugotovil, da ker so telefonski imeniki izdani tudi v elektronski obliki, bi se lahko tako sredstvo obveščanja natančneje opisalo tudi s pojmom „weiße Seiten“.
- 42 Intervenient trdi, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je postal izraz „weiße Seiten“ običajen za označevanje abecednega seznama telefonskih števil naročnikov.
- 43 Listine avstrijskega poštno-telegrafskega urada kažejo, da je bil izraz v Avstriji uporabljen že v letih 1992 in 1993. Ker je bil samo pojem „weiße Seiten“ brez drugih označb uporabljen na naročniškem obrazcu, intervenient sklepa, da bi lahko stranka avstrijske pošte dobila imenik samo, če je poznala pomen tega pojma. Zato pojasnilna označba „seznam naročnikov“ ni bila potrebna, da bi poštna stranka razumela zadevni pojem. Samo omemba vrste proizvoda („seznam naročnikov“) poleg označbe proizvoda (weiße Seiten) in vzporedna uporaba izraza „poslovni imenik“ in „gelbe Seiten“ zato ne nasprotuje domnevi, da je šlo za izraz, ki je postal običajen za proizvod.
- 44 Po mnenju intervenienta taka uporaba ni bi bila ločena in posamezna. Odločilen del ni količina prisotnih listin, ampak njihov pomen in vsebina. Letak z informacijami je bil poslan na vsa avstrijska gospodinjstva, ki so se z njim seznanila. Še več, uporaba zadevne označbe vseh konkurentov ali velikega števila konkurentov ni nikakor potrebna za ugotovitev, da je označba za proizvod postala običajna. Ugotoviti bi bilo treba, ali je javnost označbo sprejela za običajno. Glavni razlog razvoja znamke, ki pokriva splošno označbo je načeloma dejstvo, da obstaja za določen proizvod na trgu v razmeroma dolgem časovnem obdobju en sam dobavitelj in da javnost zato

uporablja znamko in označbo za proizvod kot sopomenki. Zaradi monopolnega položaja države ni obstajal na področju telefonskih seznamov v letih 1992 in 1993 noben drug ponudnik uradnih imenikov poleg avstrijske pošte.

45 Sporočilo Komisije kaže, da je bil zadevni pojem uporabljen tudi v drugih državah kot običajna označba za označevanje seznama naročnikov. Komisija je v predstavitvi uporabila države, trge, izraze in označbe, ki jih je srečala pri predhodni analizi. Označba „weiße Seiten“ zato ni nova samovoljna Komisijina stvaritev, ampak običajna označba na trgu za telefonske sezname.

46 Intervenient glede raziskave, narejene na internetu med postopkom, meni, da se pojem „weiße Seiten“ uporablja zlasti v Belgiji („pages blanches“), Franciji („pages blanches“), Italiji („pagine bianche“), Romuniji („white pages“), San Marinu („pagine bianche“), Švici („pagine bianche“), Maroku („pages blanches“), Mehiki („paginas blancas“), pa tudi v Avstraliji in Novi Zelandiji („white pages“). Intervenient poudarja, da je uporaba tega pojma v drugih jezikih Evropske unije upoštevana, saj je mogoče vložiti tožbo na podlagi obstoja znamke, registrirane na nemškem jezikovnem področju Evropske unije, proti neki označbi, ki se uporablja v drugem jeziku, a je enaka omenjeni znamki.

47 Intervenient prav tako trdi, glede na to, da so absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7 (1)(d) Uredbe št. 40/94 ob vložitvi znamke leta 1996 že obstajali in ob njeni registraciji leta 1999, da morebiten obstoj ugovora ni odločilen.

- 48 Končno, intervenient meni, da je označba „weiße Seiten“ splošna označba za sezname naročnikov, tako da ne pokriva samo tiskanih različic seznamov, ampak vse oblike seznamov naročnikov, ne glede na naravo nosilca.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 49 Opozoriti je treba, da se mora člen 7(1)(d) Uredbe št. 40/94 za označevanje proizvodov ali storitev, za katere je omenjena znamka prijavljena za registracijo, razlagati tako, da ne nasprotuje registraciji znamke, ki jo sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell, C-517/99, Recueil, str. I-6959, točka 31, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, str. II-411, točka 37). Tako je treba omeniti, da se lahko običajna narava znamke presoja samo v zvezi s proizvodi ali storitvami, ki jih označuje znamka, čeprav se zadevna določba na te neposredno ne sklicuje, in v zvezi z zaznavo ciljne javnosti (zgoraj omenjena sodba BSS, točka 37).
- 50 Glede ciljne javnosti je treba ugotoviti, da se običajna narava znaka presoja ob upoštevanju domnevnega pričakovanja povprečnega potrošnika, za katerega se domneva, da je normalno obveščen in primerno pozoren in preudaren glede vrste zadevnega proizvoda (zgoraj omenjena sodba BSS, točka 38).
- 51 Čeprav obstaja jasno prekrivanje na področju uporabe člena 7(1)(c) in člena 7(1)(d) Uredbe št. 40/94, izključitev iz registracije znamk na podlagi te določbe ne temelji na opisnosti znamk, ampak na moči uporabe gospodarskega prometa s proizvodi in

storitvami, glede katerih se zahteva registracija znamk (glej po analogiji zgoraj omenjeno sodbo Merz & Krell, točka 35, in zgoraj omenjeno sodbo BSS, točka 39).

- 52 Končno, znaki ali označbe, ki sestavljajo znamko in so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja za označevanje proizvodov ali storitev te znamke, niso ustrezni za razlikovanje proizvodov ali storitev podjetja od tistih drugih podjetij, zato ne izpolnjujejo glavne naloge omenjene znamke (glej po analogiji zgoraj omenjeno sodbo Merz & Krell, točka 37, in zgoraj omenjeno sodbo BSS, točka 40).
- 53 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe ugotovil, da mora biti registracija znamke WEISSE SEITEN razveljavljena na podlagi člena 7(1)(d) Uredbe št. 40/94 za „magnetne nosilce zapisov in digitalnega spomina z nosilci za namestitve in aparatov za elektronsko obdelavo podatkov, še posebej magnetne trakove, diskete in CD ROM-e“ iz razreda 9 in „tiskovine, adresarje, priročnike“ iz razreda 16. Zato se mora običajna narava pojma „weiße Seiten“ preučiti za te proizvode.
- 54 Glede na to, da so ti proizvodi namenjeni potrošniku, je potrebno analizirati dojemljivost povprečnega potrošnika. Med drugim je zato, ker je zadevna znamka sestavljena iz besed v nemščini, ta povprečen potrošnik nemško govoreč.
- 55 Treba je omeniti, da elementi, ki jih je pri UUNT vložil intervenient, oštevilčeni v točki 4 zgoraj, glede običajne narave pojma „weiße Seiten“ za ciljno javnost kažejo, da je ta zveza postala splošna vsakdanja označba za posebno vrsto telefonskih imenikov.

56 Iz sporočila Komisije izhaja, da je ta večkrat uporabila pojem „weiße Seiten“, ko je navajala „alphabetisches Teilnehmerverzeichnis“. Ta pojem je uporabljen včasih samostojno, včasih v spremstvu zadnjega opisa. Označba „gelbe Seiten“ je prav tako uporabljena v tem sporočilu v smislu poslovnega telefonskega imenika. To sporočilo, ki je datirano september 1995, kaže, da je pojem „weiße Seiten“ vstopil v nemški jezik najkasneje takrat. Še več, kot je utemeljeno ugotovil UUNT, se to sporočilo sklicuje na raziskavo Coopers & Lybrand, Deloitte, iz leta 1992, ki že pozna ta pojem.

57 Trditev tožeče stranki, po kateri gre bolj za prevod angleške označbe „White Pages“ kot za ustvarjanje nove objektivne označbe v nemškem jeziku, ne more biti sprejeta. Dejansko prevajalci uporabljajo, glede na to, da se akti ustanov prevedejo v njihov materni jezik, največkrat stalne besedne zveze in z uporabo sprejete besede in izraze.

58 V vsakem primeru obvestila avstrijske pošte o telefonskih imenikih kažejo, da je bila zveza „weiße Seiten“ v Avstriji že uporabljena, zlasti v zvezi s telefonskimi imeniki, najkasneje leta 1992. Ta obvestila je izdala avstrijska pošta in nekatera izmed njih so bila poslana vsem naročnikom, medtem ko so bila druga namenjena širši javnosti. Vsa obvestila zadevajo obdobje pred vložitvijo znamke WEISSE SEITEN. Iz teh obvestil izhaja, da uporaba zveze „weiße Seiten“ ni bila posamična, kot meni tožeča stranka, ampak je avstrijska pošta ugotovila, da je širša javnost poznala njen pomen, brez česar je ne bi uporabila na svojih letakih.

59 Glede potrdil o naročilu avstrijskih telefonskih imenikov velja omeniti, da jih je izdal intervenient. Zadevajo leta 1993/1994 in 1994/1995 in prav tako brez kakršnega koli

dodatnega pojasnila vsebujejo pojem „weiße Seiten“ in pojem „gelbe Seiten“. Zato se je predvidevalo, da prejemniki potrdila o naročilu poznajo pomen pojma „weiße Seiten“.

- 60 Tudi iz navodil za izdajo uradnih imenikov, ki so predmet pogodbe iz leta 1992, sklenjene med intervenientom in avstrijskim upravnim poštno-telegrafskim uradom, in iz dopisov, ki so si jih izmenjali intervenient in različni avstrijski upravni poštno-telegrafski uradi glede izdaje „Weiße Seiten“, izhaja, da sta intervenient in uprava v dopisih od leta 1992 uporabljala pojem „weiße Seiten“ brez druge razlage v zvezi z njegovim pomenom.
- 61 Med drugim tudi iz internetne raziskave, opravljene 8. avgusta 2000, izhaja, da se tako izraz „weiße Seiten“ kot izraz „weisse Seiten“ sklicujeta na telefonske imenike predvsem v elektronski obliki ali v obliki CD-ROM.
- 62 Čeprav so bili omenjeni dokumenti izdani štiri leta pred vložitvijo znamke WEISSE SEITEN, potrjujejo nastali jezikovni razvoj in sklepe, ki izhajajo iz dokumentov iz obdobja pred to vložitvijo.
- 63 V ostalem iz odločbe Oberste Patent- in Markensenata dejansko izhaja, da je bila ugotovljena ničnost za avstrijsko znamko WEISSE SEITEN, ko gre za proizvode „papir in tiskovine“.
- 64 Intervenient se sklicuje na internetno raziskavo, narejeno za namen te tožbe, in priloženo k njegovemu odgovoru kot dokaz, da je pojem „weiße Seiten“ prisoten v več državah. Tudi UUNT se sklicuje na internetno raziskavo, priloženo k njegovemu odgovoru.

- 65 Teh dokumentov, vloženih pred Sodiščem prve stopnje, ne moremo upoštevati. Namen tožb pred Sodiščem prve stopnje je nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94, tako da preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred Sodiščem prve stopnje, ni njegova naloga. Zato je treba izključiti zgoraj navedene dokumente, ne da bi bilo treba preizkušati njihovo dokazno vrednost (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 18. februarja 2004 v zadevi Koubi proti UUNT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, str. II-719, točka 52; z dne 29. aprila 2004 v zadevi Eurocermex proti UUNT (Oblika steklenice piva), T-399/02, Recueil, str. II-1391, točka 52; z dne 10. novembra 2004 v zadevi Storck proti UUNT (oblika bonbona), T-396/02, ZOdl., str. II-3821, točka 24, in z dne 21. aprila 2005 v zadevi Ampafrance proti UUNT – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, ZOdl., str. II-1401, točka 29).
- 66 Iz omenjenega izhaja, da je odbor za pritožbe utemeljeno ugotovil, da listine, ki jih je pri UUNT vložil intervenient, zadostujejo za dokaz, da je za ciljno javnost pojem „weiße Seiten“ postal običajen, kot splošna označba za posebne telefonske imenike ob vložitvi zahteve tožeče stranke za registracijo znamke WEISSE SEITEN. Omeniti je treba še, da tožeča stranka pri UUNT ni predložila dokazov, ki bi prikazali, da znamka WEISSE SEITEN ne spada na področje uporabe absolutnega razloga za zavrnitev po členu 7(1)(d) Uredbe št. 40/94.
- 67 Trditve tožeče stranke, po kateri odbor za pritožbe ni določil razlogov, zaradi katerih se absolutni razlog za zavrnitev po členu 7(1)(d) Uredbe št. 40/94 nanaša tudi na proizvode in storitve, ki niso telefonski imeniki v obliki knjige, te ni mogoče sprejeti. Dejansko je odbor za pritožbe v točki 40 izpodbijane odločbe razložil, da „telefonski imeniki niso izdani samo v papirni obliki, ampak tudi v elektronski obliki. Vlagatelj zahteve za ugotovitev ničnosti je že od konca 80. let tržil različne imenike na elektronskih nosilcih. Dalje, telefonski imeniki zdaj niso izdani samo na CD-ROM, torej na digitalnih nosilcih podatkov, ampak so tudi neposredno dostopni na internetu.“ V točki 53 izpodbijane odločbe je v okviru ugotavljanja tega absolutnega razloga za zavrnitev ponovil, da „telefonski imeniki [niso bili] izdani samo v papirni

obliki, ampak tudi v elektronski obliki“ in da „jih je bilo mogoče tudi neposredno dobiti na internetu.“

68 Poleg tega je v točki 41 izpodbijane odločbe ugotovil, da „čeprav izraz običajno ni [bil] uporabljen za trgovsko predstavitev vseh proizvodov, ki jih pokriva zahteva za registracijo, je [bil] to splošno omenjen izraz, ki [je] ustreza[al] za ugotovitev obstoja absolutnega razloga za zavrnitev“. Odbor za pritožbe je presodil, da ne more „razlikovati med različnimi proizvodi, ki jih pokriva omenjeni izraz, kot na primer med romani (za zabavo) in telefonskimi imeniki“ in da mora „upoštevati pomanjkanje razlikovalnega učinka pri vseh proizvodov, ki jih povzema seznam, priložen k prijavi“.

69 Iz teh odlomkov izhaja, da je odbor za pritožbe prikazal razloge, zaradi katerih je ugotovil, da mora absolutni razlog za zavrnitev zadevati tudi „magnetne nosilce zapisov in digitalen spomin z nosilci za namestitvev in aparate za elektronsko obdelavo podatkov, še posebej magnetne trakove, diskete in CD ROM-e“ iz razreda 9 in „tiskovine, adresarje, priročnike“ iz razreda 16 in izpolnjevati zahteve obrazložitve iz člena 73 Uredbe št. 40/94.

70 Treba je torej pregledati utemeljenost te obrazložitve.

71 Gotovo je, da so zlasti telefonski imeniki na voljo ne samo v papirnati obliki, ampak tudi v elektronski obliki, na internetu ali na CD-ROM. Sodišče prve stopnje je že poudarilo, da ko gre za „digitalen spomin z nosilci za namestitvev in aparate za elektronsko obdelavo podatkov, zlasti CD ROM-e“ in „tiskovine, adresarje, priročnike“, ti proizvodi pokrivajo različne vrste proizvodov, ki lahko obsegajo, na

elektronskih ali papirnih nosilcih, telefonske imenike ali obvestila (sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. junija 2001 v združenih zadevah Telefon & Buch proti UUNT (UNIVERSALTELEFONBUCH in UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), T-357/99 in T-358/99, Recueil, str. II-1705, točka 26).

- 72 Zato je treba tudi pojem „weiße Seiten“ upoštevati, kot da gre za običajno označbo za elektronske imenike, kot izhaja tudi iz internetne raziskave med upravnim postopkom pri UUNT.
- 73 Glede „magnetnih nosilcev zapisov in digitalnega spomina z nosilci za namestitve in aparatov za elektronsko obdelavo podatkov, še posebej magnetnih trakov, disket in CD ROM-ov“ iz razreda 9 je treba omeniti, da je tožeča stranka zahtevala registracijo zadevne znamke za vse vrste proizvodov brez razlik.
- 74 Posledično je treba potrditi presojo odbora za pritožbe glede te vrste v celoti (glej v tem smislu sodbe Sodišča prve stopnje z dne 7. junija 2001 v zadevi DKV proti UUNT (EuroHealth), T-359/99, Recueil, str. II-1645, točka 33; STREAMSERVE, zgoraj omenjena, točka 46; z dne 20. marca 2002, DaimlerChrysler proti UUNT (TELE AID), T-355/00, Recueil, str. II-1939, točka 34; DaimlerChrysler proti UUNT (CARCARD), T-356/00, Recueil, str. II-1963, točki 33 in 36, in DaimlerChrysler proti UUNT (TRUCKCARD), T-358/00, Recueil, str. II-1993, točki 34 in 37).
- 75 Pri „tiskovinah, adresarjih, priročnikih“ iz razreda 16, katerega del so telefonski imeniki na papirnatih nosilcih, tožeča stranka znotraj te splošne vrste ni delala razlik in je treba zato potrditi presojo odbora za pritožbe glede teh proizvodov v celoti.

76 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe popolnoma utemeljeno razveljavil registracijo znamke WEISSE SEITEN na temelju člena 7(1)(d) uredbe št. 40/94 za „magnetne nosilce zapisov in digitalen spomin z nosilci za namestitve in aparate za elektronsko obdelavo podatkov, še posebej magnetne trakove, diskete in CD ROM-e“ iz razreda 9 in „tiskovine, adresarje, priročnike“ iz razreda 16.

77 Posledično je treba drugi tožbeni razlog tožeče stranke zavrni.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

78 Tožeča stranka je ugotovila, da je znak WEISSE SEITEN oblikovan v skladu z nemškimi slovničnimi pravili. Ne moremo spregledati, da je znamka sestavljena iz imena barve „weiß“ (bela) in besede „Seiten“ (strani), kateri bi lahko pripisali več pomenov. Le če znak daje upoštevno informacijo glede zadevnih proizvodov in storitev, pa bi obstajal morebiten absoluten razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

79 Tožeča stranka poudarja, da objava ni sestavljena iz belih strani, saj je večina objav natisnjenih s črnilom črne barve na bel papir. Beseda „Seiten“ ne more označevati knjige, saj so strani le eden od elementov knjige in ta termin zato ni dovolj, da bi povprečnemu potrošniku sporočil, da bo prejel knjigo, če bo zahteval „weiße Seiten“.

Glede belega papirja tožeča stranka poudarja, da čist papir ni nikoli označen z besedo „Seiten“ (strani), saj oblikuje ta samo element objave.

- 80 Po mnenju tožeče stranke nihče, ki je soočen z znakom WEISSE SEITEN, ne pomisli na storitev uredništva, založništva ali objave. Beseda „Seite“ (stran) ne more nikoli označevati storitve, kot ne more niti označba barve „weiß“ napeljati na misel na storitve.
- 81 Tožeča stranka sklepa, glede na to, da pojem „weiße Seiten“ ne more ustrezno in lahko razumljivo opisati najpomembnejše značilnosti vsakega zadevnega proizvoda in značilnosti, z izjemo papirja, za katerega pa prav tako ni opisen, se za znamko WEISSE SEITEN ne more ugotoviti, da je opisna za katerega koli od teh proizvodov ali storitev.
- 82 UUNT ugotavlja, da je tožeča stranka napačno brala izpodbijano odločbo. Znak WEISSE SEITEN bi za „tiskovine, adresarje, priročnike“ in „magnetne nosilce zapisov in digitalen spomin z nosilci za namestitve in aparate za elektronsko obdelavo podatkov, še posebej magnetne trakove, diskete in CD ROM-e“, opisoval označene proizvode, ker gre za sopomenko posebnim telefonskim imenikom in ne zaradi bele barve strani knjig. Še več, označevanje bi postalo v jezikovni rabi in praviloma tudi opisno.
- 83 UUNT poudarja, da čeprav je znak opisen samo za del proizvodov določene vrste, za to vrsto ne more biti registriran. Znak WEISSE SEITEN, ki je opisen za posebne

telefonske imenike, ne bi mogel biti registriran za tiskane proizvode (tiskovine), razen če prijavitelj ali imetnik znamke ustrezno ne omeji seznama proizvodov ali storitev, tako da bodo iz njega izključeni adresarji.

84 Dodatek odbora za pritožbe glede pomena „weißfarbige Seiten“ velja samo za naslednje proizvode: „papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki niso vsebovani v drugih razredih; potrebščine za umetnike; pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov)“. Po mnenju UUNT se lahko pojem „weiße Seiten“ uporablja kot sopomenka „weißfarbige Blätter“ (listi bele barve). Zato bi bil znak WEISSE SEITEN opisen za vse proizvode. UUNT kljub temu navaja, da je vprašanje, ali bo tudi potrošnik prepoznal ta znak kot sopomenko „materiala za učenje ali poučevanje (razen aparatov)“ še odprto, ker tožeča stranka ni izrecno ugovarjala presoji v zvezi s temi proizvodi.

85 Intervenient trdi, da znak WEISSE SEITEN neposredno in konkretno napeljuje na lastnost in kakovost ali namembnost zadevnih proizvodov in storitev po členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

86 Po mnenju intervenienta se izraza „Seite“ in „Blätter“ uporabljata kot sopomenki, kot je to pokazal članek, objavljen v *GEO*, in druge listine, ki jih je vložil v okviru postopka pri UUNT.

87 Glede na to, da bi bila označba „weiß“ namenjena označevanju strani in listov, ki ne bi bili tiskani in prodajani kot taki, tako opisuje kakovost strani, ki so na voljo v trgovini, tako da pojem „weiße Seiten“ označuje vrsto in kakovost teh proizvodov.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 88 V smislu člena 7(1)(c) Uredbe 40/94 je bila zavrnjena registracija „znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor, čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“. Poleg tega člen 7(2) te uredbe določa, da „se odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.
- 89 Določba člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 je v splošnem interesu, ki zahteva, da lahko znake ali označbe, ki opisujejo lastnosti blaga in storitev, za katere je bila zahtevana registracija, vsi prosto uporabljajo. Ta določba preprečuje, da bi bili taki znaki ali označbe pridržani enemu samemu podjetju, ker bi bili registrirani kot znamka (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigleyju, C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 31, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS), T-219/00, Recueil, str. II-753, točka 27).
- 90 Zato lahko znaki in podatki, na katere se nanaša ta določba, pri običajni uporabi za ciljno javnost služijo za označitev proizvoda ali storitve, kot je tisti, za katerega je bila zahtevana registracija, bodisi neposredno bodisi z omembo ene izmed njegovih bistvenih lastnosti (sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, točka 39). Presoja opisnosti nekega znaka je mogoče opraviti zgolj glede na zadevno blago in storitve in glede na to, kako ta znak razume upoštevna javnost (zgoraj omenjena sodba CARCARD, točka 25).

91 V okviru uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 je treba preučiti, glede na dani pomen zadevnih besednih znakov, ali pri ciljni javnosti obstaja dovolj neposredna in konkretna zveza med to znamko in vrstami proizvodov ali storitev, za katere je bila sprejeta registracija (glej v tem smislu zgoraj omenjeno sodbo CARCARD, točka 28).

92 Ob tem je treba opozoriti, da če UUNT zavrne zahtevo za registracijo na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, ni treba, da se znaki in podatki, ki sestavljajo znamko in ki so naštet v tej določbi, dejansko uporabljajo v trenutku zahteve za registracijo za opis proizvodov ali storitev, kot so ti, za katere je vložena prijava, ali značilnosti teh proizvodov ali teh storitev. Dovolj je, kot navaja že samo besedilo te določbe, da se ti proizvodi ali ti podatki lahko uporabljajo v te namene. Treba je torej zavrniti registracijo besednega znaka na podlagi uporabe te določbe, če v najmanj enem od svojih možnih pomenov opisuje značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev (zgoraj omenjena sodba UUNT proti Wrigleyju, točka 32).

93 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe ugotovil, da se je absolutni razlog za zavrnitev po členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 uporabil za naslednje proizvode in storitve:

- razred 9: „Magnetni nosilci zapisov in digitalni spomin z nosilci za namestitvev in aparati za elektronsko obdelavo podatkov, še posebej magnetni trakovi, diskete in CD ROM-i“;
- razred 16: „Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki niso vsebovani v drugih razredih, tiskovine, adresarji, priročniki; potrebščine za umetnike; pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov)“;

— razred 41: „Storitve objavljanja, še posebej objavljanje besedil, knjig, revij in časopisov“;

— razred 42: „Storitve urednika“.

⁹⁴ Čeprav je podan eden izmed absolutnih razlogov za zavrnitev, naštetih v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, ki zadošča, da se zadevni znak ne registrira kot znamka Skupnosti, je treba pregledati utemeljenost uporabe absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7 (1)(c) Uredbe št. 40/94, ki prav tako zadeva proizvode, omenjene v točki 76 zgoraj, za katere je bilo razsojeno, da se je utemeljeno uporabil člen 7(1)(d) Uredbe št. 40/94.

⁹⁵ Pojem „weiße Seiten“ je po slovničnih pravilih nemščine pravilno sestavljen, kot je trdila tožeča stranka, in je sestavljen iz izrazov vsakdanje nemščine.

⁹⁶ Kot je bilo poudarjeno pri pregledu prejšnjega tožbenega razloga, je ta pojem v nemščini postal sopomenka za posebne telefonske imenike. Zato se to zvezo lahko upošteva kot opisno za proizvode, za katere se je ugotovilo, da pokrivajo običajno označbo, se pravi za „magnetne nosilce zapisov in digitalen spomin z nosilci za namestitve in aparate za elektronsko obdelavo podatkov, še posebej magnetne trakove, diskete in CD ROM-e“ in „tiskovine, adresarje, priročnike“, ker označujejo vrsto teh proizvodov (glej v tem smislu zgoraj omenjeno sodbo UNIVERSAL-TELEFONBUCH in UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, točka 28).

97 Tako trditve tožeče stranke, po katerih objava ni sestavljena iz belih strani, saj je večina objav natisnjenih s črnilom črne barve na bel papir, in po katerih beseda „Seiten“ ne more označevati knjige, saj so strani le eden od elementov take knjige in ta termin zato ni zadosten, da bi povprečnemu potrošniku sporočil, da bo prejel knjigo, če bo zahteval „weiße Seiten“, niso upoštevne, ker je odbor za pritožbe ugotovil, da je bila znamka WEISSE SEITEN za te proizvode opisna kot sopomenka za posebne telefonske imenike in ne zaradi bele barve strani teh imenikov.

98 Pri „storitvah objavljanja, še posebej objavljanja besedil, knjig, revij in časopisov“ iz razreda 41 in „storitvah urednika“ iz razreda 42 gre za ustvarjanje in izdelavo proizvodov, omenjenih v točki 96 zgoraj, zlasti proizvodov na papirni osnovi iz razreda 16. Zato lahko tudi za pojem „weiße Seiten“ ugotovimo, da je opisen za storitve, ker opisuje njihov namen (glej v tem smislu zgoraj omenjeno sodbo UNIVERSALTELEFONBUCH in UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, točki 26 in 28).

99 V teh okoliščinah tožeča stranka ne bi mogla uveljavljati trditve, po kateri nihče, ki vidi znak WEISSE SEITEN, ne pomisli na storitve uredništva, založništva ali objave, saj je odbor za pritožbe ustvaril zadostno vez med storitvami in proizvodi, za katere pomeni zveza „weiße Seiten“ „posebne telefonske imenike“.

100 Posledično odbor za pritožbe ni storil napake pri presoji glede zgoraj omenjenih proizvodov in storitev.

101 Prav tako je treba preiskati morebitno opisnost znamke WEISSE SEITEN glede naslednjih proizvodov: „papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki niso vsebovani v drugih razredih; potrebščine za umetnike; pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov)“, ki izhajajo iz razreda 16.

102 Odbor za pritožbe je v zvezi s tem v točki 81 izpodbijane odločbe ugotovil:

„Papir je sestavljen iz listov. Če niso ločeni, ampak zvezani, speti ali zbrani kako drugače, če so natisnjeni ali ne se imenujejo ‚Seiten‘ [...] Prav tako ni izključeno, da izraz ‚Seite‘ [...] postane ali je že postal sopomenka besedi ‚Blatt‘ (list). Natančna določitev, da gre za bele strani, ustvarja konkretno in neposredno označbo lastnosti papirja, katero bodo potrošniki upoštevali pri odločitvi za nakup, v nasprotju s stališčem oddelka za izbris. Izraz ‚pisarniški material‘ vključuje tudi papir, zveza weiße Seiten‘ [...] pa je opisna označba in pri tem všteta. Enaka ugotovitev velja za ‚material za učenje ali poučevanje‘, saj je ta material sestavljen predvsem iz knjig. Dejansko tvori natančna določitev, da je material za učenje natisnjen na bele strani, bistveno označbo lastnosti proizvoda. ‚Potrebščine za umetnike‘ je še en ugotovljen generični pojem, ki je posledično v tem pogledu tudi opisen.“

103 Treba je omeniti, da je presoja odbora za pritožbe pravilna. Dejansko se zadevno zvezo preprosto razume v smislu „weißfarbige Seiten“ in se jo, kot sta menila UUNT in intervenient, lahko uporabi kot sopomenko za „weißfarbige Blätter“. Zato se jo mora upoštevati za opisno vsaj za papir, in ker tožeča stranka ni razlikovala znotraj generične vrste „papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki niso vsebovani v drugih razredih“, se lahko zadevno zvezo ugotovi za opisno za vse te proizvode.

104 Glede „potrebščin za umetnike“ je treba omeniti, da lahko vključujejo vse pripomočke, ki jih uporabljajo umetniki. Zato lahko vključujejo tudi papir, in ker tožeča stranka ni razlikovala znotraj te vrste, kar ne izključuje papirja, se mora pojem „weiße Seiten“ šteti za opisnega za vrsto „potrebščin za umetnike“.

105 „Pisarniški pribor (razen pohištva)“ lahko vključuje tudi na primer zvezke in papir za tiskanje, in ker tožeča stranka ni razlikovala znotraj te vrste, se lahko zadevno zvezo ugotovi za opisno za te proizvode.

106 Končno velja, kot za prej omenjene proizvode, to utemeljevanje tudi za „material za učenje ali poučevanje (razen aparatov)“. Ker tožeča stranka iz teh proizvodov ni izključila belih listov ali strani, velja omeniti, da se znamka lahko ugotovi za opisno za te proizvode.

107 Zato je treba, ker tožeča stranka znotraj te splošne vrste ni delala razlik pri vplivu na te generične vrste, potrditi presojo odbora za pritožbe za vse proizvode, omenjene v točki 101 zgoraj.

108 Iz teh ugotovitev izhaja, da je povezava med znamko WEISSE SEITEN in lastnostmi vseh zadevnih proizvodov in storitev dovolj tesna, da obvelja prepoved iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

109 Posledično je treba tretji tožbeni razlog tožeče stranke zavrnil.

- 110 Glede četrtega tožbenega razloga kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 velja opozoriti, kot izhaja iz člena 7(1) Uredbe št. 40/94, da zadošča, da se uporabi eden od absolutnih razlogov za zavrnitev, da se zadevni znak ne registrira kot znamka Skupnosti (sodba Sodišča z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 29).
- 111 V preostalem je, v skladu s sodno prakso, besedna znamka, ki opisuje značilnosti proizvodov ali storitev, v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 zato nujno brez slehernega razlikovalnega učinka za te proizvode ali storitve v smislu člena 7(1)(b) iste uredbe (glej po analogiji sodbi Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, str. I-1699, točka 19, in v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 86).
- 112 V teh okoliščinah četrti tožbeni razlog tožeče stranke ne more biti sprejet.
- 113 Tožbo je treba v celoti zavrniti.

Stroški

- 114 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogom UUNT naloži plačilo stroškov. Intervenient tega ni predlagal, zato nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov, razen stroškov intervenienta.**
- 3. Intervenient nosi svoje stroške.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 16. marca 2006.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

M. Jaeger