

Spojené veci T-367/02 až T-369/02

Wieland-Werke AG

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu
(ochranné známky a vzory) (ÚHVT)

„Ochranná známka Spoločenstva — Slovné ochranné známky SnTEM, SnPUR
a SnMIX — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7
ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 40/94“

Rozsudok Súdu prvého stupňa (štvrtá komora) z 12. januára 2005 II - 50

Abstrakt rozsudku

1. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia — Ochranné známky zložené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností tovaru — Pojem [Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. c)]*

2. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia — Ochranné známky zložené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností tovaru — Existencia synonym na označenie rovnakých vlastností — Neexistencia vplyvu*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. c)]
3. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia — Ochranné známky zložené výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť na označenie vlastností tovaru — Slovné označenia „SnTEM“, „SnPUK“ a „SnMIX“*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. c)]
4. *Ochranná známka Spoločenstva — Definícia a nadobudnutie ochrannej známky Spoločenstva — Absolútne dôvody zamietnutia — Opisný charakter označenia — Okolnosť nevyhnutne zahŕňajúca nedostatok rozlišovacej spôsobilosti označenia*
[Nariadenie Rady č. 40/94, článok 7 ods. 1 písm. b) a c)]

1. Aby bol návrh na zápis prihlášky ochrannej známky Spoločenstva zamietnutý na základe článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, nie je potrebné, aby označenia alebo údaje, ktoré tvoria ochrannú známku upravenú v uvedenom ustanovení, boli skutočne používané vo chvíli podania prihlášky pre opis takých výrobkov, ako sú výrobky, pre ktoré je prihláška podaná, alebo pre charakterizovanie takýchto výrobkov. Stačí, že tieto označenia a údaje môžu byť použité na tieto účely.

mov, jednu vlastnosť dotknutých výrobkov alebo služieb.

(pozri bod 40)

Okrem toho stačí, keď sporné označenie označuje aspoň jeden z možných význa-

2. Na posúdenie toho, či sa na ochrannú známku vzťahuje dôvod zamietnutia prihlášky, ktorý je uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, nie je podstatné, či existujú synonymá, ktoré umožnia určiť rovnaké vlastnosti výrobkov alebo služieb, aké sú uvedené v prihláške. Teda, ak uvedené ustanovenie stanovuje, že pre splnenie dôvodu zamietnutia prihlášky, ktorý je tam uvedený, musí byť ochranná známka

zložená „výlučne“ z označení alebo údajov, ktoré môžu označiť vlastnosti dotknutých výrobkov alebo služieb, nepožaduje na dôkazok, aby označenia alebo údaje predstavovali výlučný spôsob označenia vyššie uvedených vlastností.

„PUR“ a „MIX“ taktiež svojou konotáciou opisujú jednu z vlastností požadovaných výrobkov.

(pozri bod 41)

Na strane druhej, pokiaľ ide o význam sporných označení ako celku, tieto opisujú vlastnosti predmetných výrobkov, teda neexistuje badateľná odchýlka medzi týmito označeniami a jednoduchým súhrnom znakov, ktoré ich tvoria. Vo vzťahu k sporným výrobkom nie sú totiž dotknuté kombinácie neobvyklé a nepredstavujú konkrétnejšie lexikálne novotvary.

(pozri body 23, 26, 27, 29, 37, 39, 42)

3. Slovné označenia SnTEM, SnPUR a SnMIX, pre ktoré je podaná prihláška pre „kovové polotovary v tvare plechov, pások, obrúb, vlákien, rúr, profilov, tyčí alebo podobné, najmä z neželezných kovov, akými sú meď alebo zliatina medi, pokryté kovovou vrstvou na jednej alebo oboch stranách, zloženou z cínu alebo zo zliatiny cínu“ patriace do triedy 6 v zmysle Niceskej dohody, môžu, z pohľadu odborníkov z oblasti metalurgie v rôznych krajinách Európskej únie, slúžiť na označenie základných vlastností uvedených výrobkov v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva.

Na jednej strane, pokiaľ ide totiž o znak „Sn“, chemickú značku cínu, a teda ak všetky požadované výrobky obsahujú cín, tento znak opisuje jednu z ich vlastností; pokiaľ ide o prvky „TEM“

4. Ochranná známka Spoločenstva, ktorá opisuje vlastnosti výrobkov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, stráca z tohto dôvodu rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na tieto výrobky alebo služby v zmysle článku 7 ods.1 písm. b) toho istého nariadenia.

(pozri bod 46)