

Spojené věci T-367/02 až T-369/02

Wieland-Werke AG

v.

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (OHIM)**

„Ochranná známka Společenství – Slovní ochranné známky SnTEM, SnPUR
a SnMIX – Absolutní důvody pro zamítnutí – Popisný charakter –
Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 40/94“

Rozsudek Soudu (čtvrtého senátu) ze dne 12. ledna 2005 II - 50

Shrnutí rozsudku

- 1. Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení vlastností výrobku – Pojem
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst. 1 písm. c)]*

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení vlastností výrobku – Existence synonym pro označení těchto vlastností – Neexistence vlivu*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst.1 písm. c)]
3. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Ochranné známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení vlastností výrobku – Slovní označení „SnTEM“, „SnPUR“ a „SnMIX“*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst.1 písm. c)]
4. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Absolutní důvody pro zamítnutí – Popisný charakter označení – Okolnost nezbytně vedoucí k nedostatku rozlišovací způsobilosti označení*
[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 7 odst.1 písm. b) a c)]

1. K zamítnutí přihlášky k zápisu ochranné známky Společenství na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství není nezbytné, aby označení nebo údaje, ze kterých se ochranná známka skládá, uvedené v tomto ustanovení, byly skutečně v okamžiku podání přihlášky ochranné známky užívány k popisu těch výrobků, pro které byla přihláška podána, nebo jejich vlastností. Postačí, aby tato označení a údaje mohly být užívány za takovým účelem.

ze svých možných významů, vlastnost dotyčných výrobků nebo služeb.

(viz bod 40)

Kromě toho postačuje, aby dotčené označení označovalo, alespoň v jednom

2. Za účelem posouzení, zda se na ochranou známku vztahuje důvod pro zamítnutí zápisu uvedený v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, je bezvýznamné, zda existují synonyma umožňující označit tytéž vlastnosti výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce, či nikoliv. Ačkoliv totiž uvedené ustanovení stanoví, že aby byl naplněn důvod zamítnutí, který je v něm uveden, musí být ochranná známka tvořena „výlučně“ označeními nebo údaji, které mohou sloužit k označení

vlastností dotčených výrobků nebo služeb, nevyžaduje naopak, aby tato označení nebo údaje byly výlučným způsobem, jak označit uvedené vlastnosti.

a „MIX“, rovněž svou konotací popisují jednu z vlastností přihlašovaných výrobků.

(viz bod 41)

3. Slovní označení SnTEM, SnpUR a SnmIX, jejichž zápis je požadován pro „Kovové polotovary ve tvaru plechů, pásů, pásků, drátů, trubek, profilů, tyčí a podobně, především z neželezných kovů, jako je měď nebo slitina mědi, pokryté z jedné nebo dvou stran kovovou vrstvou složenou z cínu nebo slitiny cínu“ náležející do třídy 6 ve smyslu Niceské dohody, mohou ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství sloužit z pohledu odborníků v oboru metalurgie v různých zemích Evropské unie k označení podstatných vlastností dotčených výrobků.

Jednak totiž pokud jde o složku „Sn“, chemickou značku cínu, jelikož všechny přihlašované výrobky obsahují cín, popisuje tato složka jednu z jejich vlastností; pokud jde o složky „TEM“, „PUR“

Krom toho, pokud jde o význam každého z dotčených označení jako celku, jsou sama o sobě popisem vlastností dotčených výrobků, neboť neexistuje viditelný rozdíl mezi těmito označeními a prostým souhrnem složek, ze kterých se skládají. Ve vztahu k dotčeným výrobkům totiž dotčené složeniny nemají neobvyklou povahu a, konkrétněji, nepředstavují slovní novotvary.

(viz body 23, 26–27, 29, 37, 39, 42)

4. Slovní ochranná známka Společenství, která popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, z tohoto důvodu nutně postrádá rozlišovací způsobilost vzhledem k výrobkům a službám, kterých se týká, ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

(viz bod 46)