

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)

z dne 12. januarja 2005*

V združenih zadevah od T-367/02 do T-369/02,

Wieland-Werke AG, s sedežem v Ulmu (Nemčija), ki ga zastopata S. Gruber in F. Graf von Stosch, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata T. L. Eichenberg in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

zaradi treh tožb zoper odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT, vloženih 25. septembra 2002 (R 338/2001-1, R 337/2001-1 in R 335/2001-1), ki se nanašajo na zahteve za registracijo besednih znamk SnTEM, SnPUR in SnMIX kot znamk Skupnosti,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, V. Tiili, sodnica, in M. Vilaras, sodnik,
sodna tajnica: D. Christensen, administratorica,

na podlagi vlog, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 9. decembra 2002,

na podlagi združitve predloženih zadev za pisni postopek, ustni postopek in za skupno odločbo, v skladu s členom 50 Poslovnika Sodišča prve stopnje,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 28. aprila 2003,

po obravnavi z dne 17. junija 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Tožeča stranka je 14. decembra 1999 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, s spremembami (UL 1994, L 11, str. 1), na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila tri prijave za znamko Skupnosti.

2 Zahteva za registracijo znamke se nanaša na besedne znake SnTEM, SnPUR in SnMIX.

3 Proizvodi, za katere so bile vložene prijave, spadajo v razred 6 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu:

„Kovinski polproizvodi v obliki pločevine, trakov, vrvi, cevi, profilov, palic ali podobnega, zlasti iz neželezovih kovin, kot na primer iz bakra ali bakrene zlitine, prevlečeni z ene ali dveh strani s kovinsko oblogo, zlasti iz kositra ali kositrne zlitine.“

4 Z dopisom z dne 10. februarja 2000 je preizkuševalka obvestila tožečo stranko, da zadevnih znakov v skladu s členom 7(1)(b), (c) in (g) Uredbe št. 40/49 ni mogoče registrirati, saj ti znaki opisujejo proizvode, ki so predmet registracije, in so kot taki brez slehernega razlikovalnega učinka ter so zavajajoči za javnost. Po mnenju preizkuševalke sestavina „Sn“ dejansko predstavlja kemijski simbol za kositer. Sestavina „TEM“ pa naj bi bila okrajšava, ki se uporablja na področju znanosti in tehnike za izraz „tempered“, kar na področju zlitin pomeni „obdelan“. Tako naj bi znamka SnTEM pomenila „tempered tin“ (obdelan kositer). Vsebina „PUR“ naj bi pomenila „čisti“, znamka SnPUR pa „čisti kositer“. Končno, po mnenju preizkuševalke vsebina „MIX“ ustreza nemškemu izrazu za „mešanico“ in torej znamka SnMIX pomeni „kositrna zlitina“. Preizkuševalka je prav tako ugotovila, da je vsaka od zahtevanih znamk zavajajoča za javnost, kolikor proizvodi, na katere se nanašajo prijave, ne ustrezajo tem oznakam.

- 5 Z dopisom z dne 3. aprila 2000 je tožeča stranka podala stališča glede očitkov preizkuševalke. Med drugim je tožeča stranka omejila seznam proizvodov, zajetih v prijavih znamk, s tem, da je odstranila drugi „zlasti“ pred besedno zvezo „iz kositra ali kositrne zlitine“, tako da je postal seznam naslednji:

„Kovinski polproizvodi v obliki pločevine, trakov, vrvi, cevi, profilov, palic ali podobnega, zlasti iz neželezovih kovin, kot na primer iz bakra ali bakrene zlitine, prevlečeni z ene ali dveh strani s kovinsko oblogo iz kositra ali kositrne zlitine.“

- 6 S tremi odločbami z dne 7. in 8. februarja 2001 je preizkuševalka zavrnila zahteve za registracijo na podlagi člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94.

- 7 Tožeča stranka je 4. aprila 2001 pri UUNT vložila tri pritožbe na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94.

- 8 Z odločbami z dne 25. septembra 2002, R 338/2001-1, R 337/2001-1 in R 335/2001-1 (v nadaljevanju: izpodbijane odločbe), ki so bile tožeči stranki vročene 10. oktobra 2002, je prvi odbor za pritožbe zavrnil pritožbe. Slednji je v bistvu menil, da glede na to, da strokovni krogi poznajo tako pomen kemijskega simbola „Sn“ kakor tudi pomen okrajšav „TEM“, „PUR“ in „MIX“, je mogoče iz prijavljenih znamk sklepati, da gre za obdelan kositer, čisti kositer in za kositrno zlitino. Zato po mnenju odbora za pritožbe predmetne znamke opisujejo proizvode, zajete v prijavi za registracijo, in so brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(c) in (b) Uredbe št. 40/94.

Predlogi strank

9 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— izpodbijane odločbe razglasi za nične;

— naloži plačilo stroškov UUNT.

10 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbe zavrne;

— naloži plačilo stroškov tožeči stranki.

Pravno stanje

11 V utemeljitev tožb tožeča stranka navaja dva tožbena razloga. Pri prvem navaja kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Pri drugem navaja kršitev člena 7(1)(b) iste uredbe.

- 12 Najprej je treba preučiti prvi tožbeni razlog.
- 13 Tožeča stranka prereka, da bi znaki SnTEM, SnPUR in SnMIX zgolj opisovali proizvode, ki so predmet zahteve za registracijo, in poudarja, da ti znaki v zadevnih krogih ne označujejo neposredno in konkretno kakovosti ali drugih lastnosti teh proizvodov.
- 14 UUNT navaja, da je odbor za pritožbe v izpodbijanih odločbah povsem pravilno menil, da se za zadevne znamke registracija zavrne.
- 15 Sodišče prve stopnje opominja, da se na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 zavrne registracija „znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“. Poleg tega, člen 7(2) Uredbe št. 40/94 določa, da se „odstavek 1 [...] uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.
- 16 Člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 preprečuje, da bi znaki ali podatki, na katere se nanaša, bili z registracijo kot znamka pridržani za eno samo podjetje. Ta določba tako zasleduje cilj v splošnem interesu, ki zahteva, da lahko vsakdo prosto uporablja take znake in podatke (glej sodbo Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigley, C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 31).

- 17 Razlikovalni učinek znamke je treba presojati po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere je zahtevana registracija znaka (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Taurus-Film proti UUNT (Cine Action), T-135/99, Recueil, str. II-379, točka 25, in v zadevi Taurus-Film proti UUNT (Cine Comedy), T-136/99, Recueil, str. II-397, točka 25), in po drugi strani glede na zaznavanje ciljne javnosti, ki jo predstavlja potrošnik teh proizvodov ali storitev (sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS), T-219/00, Recueil, str. II-753, točka 29).
- 18 V obravnavani zadevi je treba najprej poudariti, da so proizvodi, navedeni v zahtevi za registracijo, kovinski polproizvodi – zlasti iz neželezovih kovin – v obliki pločevine, trakov, vrvi, cevi, profilov, palic ali podobnega, ki imajo z ene ali dveh strani kovinsko oblogo iz kositra ali kositrne zlitine.
- 19 Glede na naravo zadevnih proizvodov je torej treba ugotoviti, da so ciljna javnost strokovnjaki na področju metalurgije.
- 20 Poleg tega, kolikor so ti strokovnjaki seznanjeni z običajnimi strokovnimi izrazi in okrajšavami s svojega delovnega področja, in to ne glede na jezikovni izvor teh izrazov ali okrajšav, je treba ugotoviti, da so ciljna javnost strokovnjaki metalurgije v različnih državah Evropske unije.
- 21 Zato je treba, v okviru uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, preučiti, glede na dani pomen zadevnih besednih znakov, ali s stališča ciljne javnosti obstaja dovolj neposredna in konkretna zveza med temi znaki in vrstami proizvodov ali storitev, za katere je bila zahtevana registracija (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (TELE AID), T-355/00, Recueil, str. II-1939, točka 28).

- 22 Glede pomena prijavljenih znamk je treba poudariti, da je vsak izmed besednih znakov SnTEM, SnPUR in SnMIX sestavljen iz dveh ločenih sestavin, in sicer „Sn“ in „TEM“ oz. „PUR“ oz. „MIX“.
- 23 Prvič, ni sporno, da je sestavina „Sn“, ki je skupna vsem trem obravnavanim besednim znakom, kemijski simbol za kositer. Vsi proizvodi, ki jih navaja tožeča stranka, so prevlečeni „z ene ali dveh strani s kovinsko oblogo iz kositra ali kositrne zlitine“. Posledično vsi proizvodi, ki jih navaja tožeča stranka, vsebujejo kositer, in torej sestavina „Sn“ označuje eno izmed njihovih lastnosti.
- 24 Drugič, treba je preučiti pomen druge sestavine, ki tvori tri znake, za katere je bila zahtevana registracija.
- 25 Najprej, sestavina „TEM“ se nanaša – in tega nihče ni prerekal – na angleški glagol „temper“ (obdelati), ki napotuje na toplotno obdelavo, ki je značilnost obravnavanih proizvodov. Navajanje tožeče stranke, da izraz „temper“ ne opisuje fizičnih lastnosti proizvoda, ampak postopek izdelave, ni utemeljeno. Označitev postopka izdelave nekega proizvoda se dejansko nanaša tudi na njegovo lastnost.
- 26 Zato je treba sestavino „TEM“ šteti za opis ene od lastnosti proizvodov, za katere je bila zahtevana registracija.
- 27 Dalje, tudi sestavino „PUR“ je treba šteti za opis ene od lastnosti proizvodov, za katere je bila zahtevana registracija, in sicer njihove „čistosti“.

- 28 Sestavina „MIX“ se nanaša – in tega tožeča stranka ne prereka – na mešanico.
- 29 Ta sestavina je torej opis ene od lastnosti proizvodov, za katere je bila zahtevana registracija, kolikor označuje, da so proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, ali del teh iz zlitine različnih kovin.
- 30 Tretjič, treba je preučiti pomen vsakega predmetnega znaka kot celote.
- 31 Treba je opomniti, da za to, da bi neka znamka, sestavljena iz neologizma ali besede, nastalih s kombinacijo sestavin, bila v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 označena kot opisna, ne zadošča, da je morebitna opisnost ugotovljena za vsako od teh sestavin. Taka narava mora biti prav tako ugotovljena za neologizem ali za besedo samo (glej po analogiji sodbi Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, str. I-1699, točka 37, in v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 96).
- 32 Znamka, sestavljena iz neologizma ali besede, nastalih s kombinacijo sestavin, od katerih vsaka opisuje lastnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, tudi sama opisuje lastnosti teh proizvodov ali storitev v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, razen če obstaja opazna razlika med neologizmom oziroma besedo in preprosto vsoto sestavin, ki ju sestavljajo. To predpostavlja, da zaradi neobičajnosti kombinacije glede na omenjene proizvode ali storitve neologizem oziroma beseda ustvari vtis, ki je dovolj različen od tistega, ki ga ustvari preprost skupek označb sestavin, ki jo sestavljajo, tako da neologizem ali beseda prevlada nad vsoto omenjenih sestavin (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Campina Melkunie, točka 43, in zgoraj navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točka 104).

- 33 V obravnavani zadevi glede znakov SnTEM in SnPUR iz aneksov k odgovoru UUNT, ki jih tožeča stranka ni prerekala, izhaja, da je na področju zadevnih kovinskih proizvodov povsem običajno, da označbi zadevnega materiala sledi pojasnjevalni dodatek, ki se nanaša na natančno opredeljeno kakovost materialov, uporabljenih za te proizvode. Zato, v nasprotju z navedbami tožeče stranke, znaka SnTEM in SnPUR ne moreta pomeniti leksikalne novosti. Dalje, kot je povsem pravilno izpostavil UUNT, je pridevnik „čisti“ pogosto dodan za samostalnikom, na katerega se nanaša, da bi tako izpostavil njegovo čistost.
- 34 Tako, upoštevajoč naravo proizvodov iz prijave znamke, bo upoštevna javnost hipoma razumela besedni znak SnPUR kot oznako za proizvode iz čistega kositra.
- 35 Glede besednega znaka SnTEM, upoštevajoč naravo proizvodov iz prijave znamke, ga bo upoštevna javnost, to je strokovnjaki s področja metalurgije, razumela tako, da so obravnavani proizvodi iz obdelanega kositra. S tem v zvezi tožeča stranka sama priznava, da je mogoče „v znaku videti kvečjemu rahel namig na toplotno obdelavo kositra (,obdelan kositer‘)“, vendar meni, da znaka ne bi bilo mogoče tako razumeti na prvi pogled, preden bi bil kemijski simbol „Sn“ preveden kot kositer. Ugotoviti je treba, da so strokovni krogi sposobni takoj razumeti, v zvezi s predmetnimi proizvodi, da „Sn“ pomeni kositer. Dejansko, kot je to razvidno s spletnih strani, na katere se UUNT sklicuje v svojem odgovoru, in česar tožeča stranka ni prerekala, je uporaba kemijskih simbolov v zadevni panogi razširjena.
- 36 Glede besednega znaka SnMIX, upoštevajoč naravo proizvodov iz prijave znamke, ga bo upoštevna javnost na prvi pogled razumela kot označbo za proizvode iz kositrne zlitine. Tožeča stranka neutemeljeno navaja, da je zveza med znakom SnMIX in proizvodi iz prijave znamke preveč ohlapna oziroma nedoločna, da bi obravnavani znak šteli za opis proizvodov iz prijave znamke. V bistvu že sama

označba, da gre za kositrno zlitino, zadošča za označitev zadevnih proizvodov, ne da bi bilo treba vedeti, s katero kovino ali kakšno snovjo je kositer zmešan. Navedba tožeče stranke, da se lahko izraz „kositrna mešanica“ nanaša na postopek izdelave, je prav tako neutemeljena, saj ta predstavlja del lastnosti nekega proizvoda.

- 37 Posledično je treba ugotoviti, da besedni znaki SnTEM, SnPUR in SnMIX sami po sebi opisujejo značilnosti zadevnih proizvodov, ker ne obstaja opazna razlika med temi znaki in preprosto vsoto sestavin, ki jih sestavljajo. Dejansko, v zvezi z zadevnimi proizvodi, kombinacije SnTEM, SnPUR in SnMIX niso neobičajne (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj navedeno sodbo Campina Melkunie, točka 41).
- 38 Glede znaka SnTEM je odbor za pritožbe v točki 23 odločbe, izpodbijane v zadevi T-367/02, ugotovil, da strokovni krogi poznajo pomen pomen okrajšave „Sn“, da je okrajšava „TEM“ splošno v rabi v angleškem jeziku, čeprav kombinacija dveh sestavin v SnTEM nima slovarske podlage. Kot izhaja iz točke 24 iste odločbe, strokovni krogi v besednem znaku „SnTEM“ ne bodo videli „neologizma, ki ni v skladu s slovničnimi pravili“, temveč predvsem okrajšavo, ki jasno označuje, da gre za „tempered tin“ (obdelan kositer). Odbor za pritožbe je torej sklenil v točki 25 omenjene odločbe, da predlagana znamka zgolj opisuje zadevne proizvode. Podobno sklepanje je tudi v točkah od 24 do 26 odločbe, izpodbijane v zadevi T-368/02, in v točkah od 24 do 26 odločbe, izpodbijane v zadevi T-369/02.
- 39 Tako je odbor za pritožbe v izpodbijanih odločbah v bistvu menil, da zadevni znaki niso neobičajni. Posledično odbor za pritožbe, v nasprotju s trditvami tožeče stranke, ni spregledal načel, ki jih je postavilo Sodišče v sodbi z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (C-383/99 P, Recueil, str. I-6251) v zvezi z besedno znamko BABY-DRY, saj je v predmetni zadevi očitno, da prijavljene znamke niso leksikalne novosti.

- 40 Nazadnje, glede navedb tožeče stranke, da izrazi SnTEM, SnpUR in SnmIX ne služijo opisu samih vmesnih proizvodov, ene od njihovih bistvenih lastnosti, kakor tudi ne kakovosti, ki izhaja iz njihove obdelave, zadošča opomniti, da ni treba, da se znaki ali podatki, ki sestavljajo znamko iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, v trenutku prijave za registracijo dejansko uporabljajo za opis proizvodov, kakršni so proizvodi iz zahteve za registracijo, ali za opis lastnosti teh proizvodov. Zadošča, da se ti znaki in podatki lahko uporabljajo v te namene (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Campina Melkunie, točka 38), kar v zadostni meri izhaja iz dokumentov, ki jih je Sodišču prve stopnje predložil UUNT in ki jih tožeča stranka ni prerekala. Ta se prav tako ne more sklicevati na sodbo Sodiča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Wrigley proti UUNT (DOUBLEMINT) (T-139/99, Recueil, str. II-417), razveljavljeno z zgoraj navedeno sodbo UUNT proti Wrigley, saj zadošča, da zadevni znak z najmanj enim od svojih možnih pomenov opisuje lastnosti zadevnih proizvodov ali storitev (glej zgoraj navedeno sodbo UUNT proti Wrigley, točka 32, in po analogiji zgoraj navedeno sodbo Campina Melkunie, točka 38).
- 41 Navedbam tožeče stranke, da obstajajo drugi izrazi za označitev istih lastnosti njegovih proizvodov, ni mogoče pritrditi. Povsem nepomembno je, ali sopomenke, s katerimi je mogoče opisati iste lastnosti proizvodov ali storitev, navedenih v zahtevi za registracijo, obstajajo ali ne. Dejansko, če člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 določa, da je razlog za neregistracijo prijavljene znamke ta, da mora biti znamka sestavljena „izključno“ iz znakov ali podatkov, ki lahko označujejo lastnosti zadevnih proizvodov ali storitve, pa ta člen ne zahteva, da bi bili ti znaki ali podatki edini način za označitev omenjenih lastnosti (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Campina Melkunie, točka 42, in zgoraj navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točki 57 in 101).
- 42 Iz vsega navedenega izhaja, da besedni znaki SnTEM, SnpUR in SnmIX lahko, v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, s stališča ciljne javnosti služijo za označitev bistvenih lastnosti proizvodov, ki sodijo v kategorije, navedene v zahtevi za registracijo.

- 43 Posledično odbor za pritožbe z odločitvijo, da besedne znake SnTEM, SnPUR in SnMIX ni mogoče registrirati kot znamke Skupnosti, ni kršil člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.
- 44 Zato je treba prvi tožbeni zahtevek tožeče stranke zavrniti in priče, ki jo predlaga tožeča stranka, ni treba zaslišati.
- 45 Glede drugega tožbenega zahtevka iz člena 7(1) Uredbe št. 40/94 jasno izhaja, da že obstoj enega od navedenih absolutnih razlogov za zavrnitev zadošča, da znak ne more biti registriran 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; sodbi 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 30, in z dne 27. novembra 2003 v zadevi Quick proti UUNT (Quick), T-348/02, Recueil, str. II-5071, točka 37).
- 46 Iz sodne prakse izhaja tudi, da je besedna znamka, ki opisuje lastnosti proizvodov ali storitev, v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, zaradi tega dejstva nujno brez razlikovalnega učinka glede na te iste proizvode ali storitve, v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Campina Melkunie, točka 19, in zgoraj navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točka 86).
- 47 V teh okoliščinah je drugi tožbeni razlog tožeče stranke, ki se sklicuje na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, neutemeljen.
- 48 Posledično je treba tožbo v celoti zavrniti.

Stroški

- ⁴⁹ V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se stranki, ki s predlogom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s predlogom ni uspela, zato nosi stroške UUNT, v skladu z njegovimi predlogi.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Tožbe se zavrnejo.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Legal

Tiili

Vilaras

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 12. januarja 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

H. Legal

