

ROZSUDEK SOUDU (čtvrtého senátu)

12. ledna 2005*

Ve spojených věcech T-367/02 až T-369/02,

Wieland-Werke AG, se sídlem v Ulmu (Německo), zastoupená S. Gruberem
a F. Grafem von Stosch, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému T. L. Eichenbergem a G. Schneiderem, jako zmocněnci,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti třem rozhodnutím prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 25. září 2002 (věci R 338/2001-1, R 337/2001-1 a R 335/2001-1), která se týkají přihlášek slovních ochranných známek SnTEM, SnPUR a SnMIX jako ochranných známek Společenství,

* Jednací jazyk: němčina.

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (čtvrtý senát),

ve složení H. Legal, předseda, V. Tiili a M. Vilaras, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: D. Christensen, rada,

s přihlédnutím k žalobám došlým kanceláři Soudu dne 9. prosince 2002,

s přihlédnutím ke společnému projednání těchto věcí za účelem písemné a ústní
části řízení a rozsudku podle článku 50 jednacího řádu Soudu,

s přihlédnutím k žalobní odpovědi došlé kanceláři Soudu dne 28. dubna 2003,

po jednání konaném dne 17. června 2004,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- 1 Dne 14. prosince 1999 žalobkyně předložila Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) tři přihlášky ochranné známky podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 07/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.

2 Ochrannými známkami, o jejichž zápis bylo žádáno, jsou slovní označení SnTEM, SnPUR a SnMIX.

3 Výrobky, pro které byly výše uvedené zápisy požadovány, náležejí do třídy 6 podle Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu:

„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 především z cínu nebo slitiny cínu.“

4 Dopisy ze dne 10. února 2000 sdělila průzkumová referentka žalobkyni, že dotčená označení nejsou způsobilá k zápisu podle čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení č. 40/94, jelikož popisují výrobky, kterých se zápis týká, postrádají rozlišovací způsobilost a mohly by klamat veřejnost. Podle průzkumové referentky je totiž složka „Sn“ chemickou značkou cínu. Pokud jde o složku „TEM“, je zkratkou používanou v oblasti vědy a techniky pro pojem „tempered“, což v oblasti slitin znamená „kalený“. Ochranná známka „SnTEM“ tedy znamená „tempered tin“ (kalený cín). Složka „PUR“ znamená „čistý“, takže ochranná známka SnPUR znamená „čistý cín“. Konečně podle průzkumové referentky složka „MIX“ odpovídá pojmu „směs“ v němčině a ochranná známka SnMIX tedy znamená „slitina cínu“. Průzkumová referentka rovněž shledala, že každá z přihlašovaných ochranných známek může klamat veřejnost, neboť výrobky, kterých se přihlášky týkají, nejsou v souladu s těmito údaji.

- 5 Dopisem ze dne 3. dubna 2000 žalobkyně předložila vyjádření k výhradám průzkumové referentky. Navíc omezila seznam výrobků, kterých se přihlášky ochranných známek týkají tak, že vypustila druhé „především“, které bylo uvedeno před slovy „z cínu nebo slitiny cínu“, takže seznam výrobků byl změněn takto:

„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.“

- 6 Třemi rozhodnutími ze dne 7. a 8. února 2001 průzkumová referentka zamítla přihlášky na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 40/94.

- 7 Dne 4. dubna 2001 žalobkyně podala u OHIM tři odvolání podle článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.

- 8 Rozhodnutími ze dne 25. září 2002, R 338/2001-1, R 337/2001-1 a R 335/2001-1 (dále jen „napadená rozhodnutí“), doručenými žalobkyni dne 10. října 2002, první odvolací senát odvolání zamítl. Odvolací senát v podstatě shledal, že vzhledem k tomu, že odborné kruhy znají význam chemické značky „Sn“, jakož i význam zkratk „TEM“, „PUR“ a „MIX“, udávajících ochranné známky, že se jedná o kalený cín, čistý cín nebo o slitinu cínu. Podle odvolacího senátu tedy dotčené ochranné známky popisují výrobky, kterých se přihlášky týkají, a postrádají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) a b) nařízení č. 40/94.

Návrhy účastníků řízení

9 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadená rozhodnutí;
- uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

10 OHIM navrhuje, aby Soud:

- zamítl žaloby;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

11 Na podporu svých žalob žalobkyně předkládá dva žalobní důvody. První vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94. Druhý vychází z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení.

- 12 Je třeba přistoupit k přezkoumání prvního žalobního důvodu.
- 13 Žalobkyně nesouhlasí s tím, že označení SnTEM, SnPUR a SnMIX pouze popisují výrobky, na které se vztahují přihlášky, a uplatňuje, že tato označení pro zainteresované kruhy neoznačují přímo a konkrétně jakost nebo jiné vlastnosti uvedených výrobků.
- 14 OHIM tvrdí, že v napadených rozhodnutích měl odvolací senát oprávněně za to, že zápis dotčených ochranných známek musí být zamítnut.
- 15 Soud připomíná, že podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíše „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“. Mimoto čl. 7 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví, že „odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství“.
- 16 Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 brání tomu, aby označení nebo údaje, které uvádí, byly vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranných známek. Toto ustanovení tedy sleduje obecný zájem, který vyžaduje, aby taková označení nebo údaje mohly být volně užívány všemi (viz rozsudek Soudního dvora ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C-191/01 P, Recueil, s. I-12447, bod 31).

- 17 Popisný charakter ochranné známky musí být posuzován jednak vzhledem k výrobkům a službám, pro které je zápis označení požadován [rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Taurus-Film v. OHIM (Cine Action), T-135/99, Recueil, s. II-379, bod 25, a Taurus-Film v. OHIM (Cine Comedy), T-136/99, Recueil, s. II-397, bod 25], a jednak vzhledem k vnímání cílovou veřejností, kterou tvoří spotřebitelé těchto výrobků nebo služeb (rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753, bod 29).
- 18 V projednávaném případě je namístě nejprve uvést, že výrobky, kterých se přihlášky týkají, jsou kovové polotovary především z neželezných kovů ve tvaru plechů, pásů, pásků, drátů, trubek, profilů, tyčí a podobně pokryté z jedné nebo ze dvou stran kovovou vrstvou složenou z cínu nebo slitiny cínu.
- 19 Je tedy namístě usoudit, že vzhledem k povaze dotčených výrobků je cílová veřejnost tvořena odborníky v oboru metalurgie.
- 20 Mimoto, jelikož jsou tito odborníci obeznámeni s vědeckými pojmy a zkratkami obvyklými v oboru jejich činnosti, nehledě na jazykový původ těchto pojmů a zkratek, je namístě usoudit, že cílová veřejnost je tvořena odborníky v oboru metalurgie v různých zemích Evropské unie.
- 21 Za účelem použití čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 je tedy třeba zkoumat s ohledem na význam, který mají dotčená slovní označení, zda z pohledu cílové veřejnosti existuje dostatečně přímý a konkrétní vztah mezi těmito označeními a druhy výrobků nebo služeb, pro které byl zápis požadován [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 20. března 2002, DaimlerChrysler v. OHIM (TELE AID), T-355/00, Recueil, s. II-1939, bod 28].

- 22 Co se týče významu přihlašovaných ochranných známek, je třeba uvést, že každé ze slovních označení SnTEM, SnPUR a SnMIX je složeno ze dvou rozdílných složek, a sice „Sn“ a „TEM“, „PUR“, respektive „MIX“.
- 23 Zprv je nepochybné, že složka „Sn“ společná všem třem dotčeným slovním označením je chemickou značkou cínu. Všechny výrobky přihlašované žalobkyní jsou přitom pokryty „z jedné nebo dvou stran kovovou vrstvou, složenou z cínu nebo slitiny cínu“. Všechny výrobky přihlašované žalobkyní tedy obsahují cín, a složka „Sn“ proto popisuje jednu z jejich vlastností.
- 24 Zadruhé je třeba zkoumat význam druhé složky tří označení, jejichž zápis byl požadován.
- 25 Co se týče nejprve složky „TEM“, vztahuje se, což nebylo zpochybněno, k anglickému slovesu „temper“ (kalit), které odkazuje na tepelnou úpravu, která je vlastností dotčených výrobků. Argument žalobkyně, že pojem „temper“ neoznačuje materiální vlastnost výrobku, ale způsob výroby, není relevantní. Údaj o způsobu výroby výrobku totiž rovněž udává vlastnost tohoto výrobku.
- 26 Složku „TEM“ je tedy nutno považovat za popis jedné z vlastností přihlašovaných výrobků.
- 27 Co se dále týče složky „PUR“, musí být rovněž považována za popis jedné z vlastností přihlašovaných výrobků, a sice jejich „čistoty“.

- 28 Pokud jde o složku „MIX“, odkazuje, což žalobkyně nezpochybnila, na směs.
- 29 Tato složka je tedy popisem jedné z vlastností přihlašovaných výrobků, neboť udává že přihlašované výrobky nebo jejich část jsou složeny ze slitiny různých kovů.
- 30 Zatřetí je třeba přistoupit k přezkoumání významu každého z dotčených označení jako celku.
- 31 Je totiž namístě připomenout, že aby mohla být ochranná známka tvořená neologismem nebo slovem vytvořeným sloučením složek považována za popisnou ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 nestačí, aby případný popisný charakter byl shledán u každé z jejích složek. Takový charakter musí být rovněž shledán u neologismu nebo samotného slova (viz obdobně rozsudky Soudního dvora ze dne 12. února 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Recueil, s. I-1699, bod 37, a Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 96).
- 32 Ochranná známka tvořená neologismem nebo slovem složeným ze složek, které všechny popisují vlastnosti výrobků nebo služeb, pro které byl zápis požadován, je sama popisem vlastností těchto výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, vyjma případu, kdy existuje vnímatelný rozdíl mezi neologismem nebo slovem a prostým souhrnem složek, ze kterých se skládá. Předpokladem toho je, že z důvodu neobvyklé povahy složeniny vzhledem k uvedeným výrobkům nebo službám vyvolává neologismus nebo slovo dojem dostatečně vzdálený dojmu vyvolanému prostým sloučením údajů, které uvádějí složky, ze kterých se skládá, takže slovo je více než souhrnem uvedených složek (viz obdobně výše uvedený rozsudek Campina Melkunie, bod 43, a výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland, bod 104).

- 33 V projednávaném případě, co se týče označení SnTEM a SnPUR, vyplývá z příloh přiložených k odpovědi OHIM, které žalobkyně nepochybně, že v oboru kovových výrobků, kterých se týká projednávaný případ, je naprosto obvyklé, že se po označení dotyčných materiálů připojuje vysvětlující doplněk, pokud se udává přesná jakost materiálů použitých pro tyto výrobky. Na rozdíl od toho, co uplatňuje žalobkyně, tedy označení SnTEM a SnPUR nemohou být považována za slovní novotvary. Navíc, jak také oprávněně uvedl OHIM, přídatné jméno „čistý“ je často umístěno za podstatné jméno, ke kterému se vztahuje, čímž se zdůrazňuje jeho čistota.
- 34 Vzhledem k povaze výrobků, kterých se týká přihláška ochranné známky, bude tak relevantní veřejnost okamžitě chápat slovní označení SnPUR jako označení výrobků složených z čistého cínu.
- 35 Pokud jde o slovní označení SnTEM, bude relevantní veřejnost, tedy odborníci v oboru metalurgie, vzhledem k povaze výrobků, kterých se týká přihláška ochranné známky, chápat toto označení v tom smyslu, že dotčené výrobky jsou složeny z kaleného cínu. V tomto ohledu sama žalobkyně připouští, že je „v označení možno spatřit nanejvýš nejasný odkaz na tepelnou úpravu cínu („kalený cín“), ale má za to, že toto označení nemůže být hned chápáno v tomto smyslu předtím, než je chemická značka „Sn“ přeložena jako cín. Je namístě shledat, že odborné kruhy mohou vzhledem k dotčeným výrobkům okamžitě pochopit, že „Sn“ znamená cín. Jak totiž vyplývá z internetových stránek, na které odkazuje OHIM ve své odpovědi, která nebyla v tomto bodě žalobkyní zpochybněna, používání chemických značek je v dotyčném oboru běžné.
- 36 Co se týče slovního označení SnMIX, vzhledem k povaze výrobků, kterých se týká přihláška ochranné známky, relevantní veřejnost jej bude okamžitě chápat jako označení pro výrobky složené ze slitiny cínu. Žalobkyně nemůže platně tvrdit, že vazba mezi označením SnMIX a přihlašovanými výrobky je příliš nejasná nebo neurčitá pro to, aby mohlo dotyčné označení být považováno za popis přihlašovaných výrobků. Pro charakteristiku dotyčných výrobků totiž postačuje pouhý

údaj o tom, že se jedná o slitinu cínu, aniž by bylo nezbytné vědět, s jakým kovem nebo jinou látkou je cín smíšen. Argument žalobkyně, že by se výraz „směs cínu“ mohl vztahovat k postupu výroby, rovněž není relevantní vzhledem k tomu, že uvedený postup je také jednou z vlastností výrobku.

- 37 V důsledku toho je třeba shledat, že slovní označení SnTEM, SnPUR a SnMIX 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 složeniny SnTEM, SnPUR a SnMIX nemají neobvyklou povahu (viz v tomto smyslu obdobně výše uvedený rozsudek Campina Melkunie, bod 41).
- 38 Pokud jde o označení SnTEM, odvolací senát v bodě 23 napadeného rozhodnutí ve věci T-367/02 shledal, že odborné kruhy znají význam zkratky „Sn“ a že „TEM“ je běžnou zkratkou v angličtině, i když spojení těchto dvou složek ve tvaru SnTEM nemůže být z pohledu lexikálního doloženo. Podle bodu 24 téhož rozhodnutí odborné kruhy nespátří ve slovním označení SnTEM „neologismus v rozporu s gramatickými pravidly“, ale spíše zkratku jasně udávající, že se jedná o „tempered tin“ (kalený cín). Odvolací senát tedy v bodě 25 tohoto rozhodnutí shledal, že přihlašovaná ochranná známka je pouhým popisem dotčených výrobků. Obdobné odůvodnění je uvedeno v bodech 24 až 26 napadeného rozhodnutí ve věci T-368/02 a v bodech 24 až 26 napadeného rozhodnutí ve věci T-369/02.
- 39 Odvolací senát měl tedy v napadených rozhodnutích v podstatě za to, že dotčená označení nejsou neobvyklá. V důsledku toho odvolací senát neporušil na rozdíl od toho, co uplatňuje žalobkyně, zásady stanovené rozsudkem Soudního dvora ze dne 20. září 2001, Procter & Gamble v. OHIM (C-383/99 P, Recueil, s. I-6251) týkajícím se ochranné známky BABY-DRY, vzhledem k tomu, že v projednávaném případě je nepochybné, že přihlašované ochranné známky nepředstavují slovní novotvary.

- 40 Konečně, co se týče argumentu žalobkyně, že výrazy SnTEM, SnpUR a SnmIX nejsou užívány pro označení samotných polotovarů, jedné z jejich podstatných vlastností nebo jakosti, která je výsledkem úpravy, kterou prošly, stačí připomenout, že není nezbytné, aby označení nebo údaje, ze kterých se ochranná známka skládá, uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, 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 (viz obdobně výše uvedený rozsudek Campina Melkunie, bod 38), což dostatečně vyplývá z písemností předložených OHIM Soudu, které nebyly žalobkyní zpochybněny. Žalobkyně se také nemůže dovolávat rozsudku Soudu ze dne 31. ledna 2001, Wrigley v. OHIM (DOUBLEMINT) (T-193/99, Recueil, s. II-417) zrušeného výše uvedeným rozsudkem OHIM v. Wrigley, neboť postačuje, aby dotčené označení označovalo, alespoň v jednom ze svých možných významů, vlastnost dotyčných výrobků nebo služeb (viz výše uvedený rozsudek OHIM v. Wrigley, bod 32, a obdobně výše uvedený rozsudek Campina Melkunie, bod 38).
- 41 Argument žalobkyně, že existují jiné výrazy pro označení těchto vlastností jejích výrobků, není přesvědčivý. Je bezvýznamné, zda existují synonyma umožňující označit tytéž vlastnosti výrobků nebo služeb uvedených v přihlášce, či nikoliv. Ačkoliv totiž čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 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 dotyčných výrobků nebo služeb, nevyžaduje, aby tato označení nebo údaje byly výlučným způsobem, jak označit uvedené vlastnosti (viz obdobně výše uvedené rozsudky Campina Melkunie, bod 42, a Koninklijke KPN Nederland, body 57 a 101).
- 42 Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že slovní označení SnTEM, SnpUR a SnmIX mohou ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení 40/94 sloužit z pohledu cílové veřejnosti k označení podstatných vlastností výrobků patřících do kategorií, kterých se týkají přihlášky.

- 43 V důsledku toho odvolací senát neporušil čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, když shledal, že slovní označení SnTEM, SnPUR a SnMIX nemohou být zapsána jako ochranné známky Společenství.
- 44 Je tedy třeba zamítnout první žalobní důvod žalobkyně, aniž by bylo nezbytné vyslechnout svědka, na kterého se odvolává žalobkyně.
- 45 Pokud jde o druhý žalobní důvod, jak vyplývá z čl. 7 odst. 1 nařízení č. 40/94, postačuje k tomu, aby označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství, uplatnění jednoho z uvedených absolutních důvodů pro zamítnutí [rozsudek Soudního dvora ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM, C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 29; rozsudky Soudu ze dne 31. ledna 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. OHIM (Giroform), T-331/99, Recueil, s. II- 433, bod 30, a ze dne 27. listopadu 2003, Quick v. OHIM (Quick), T-348/02, Recueil, s. II-5071, bod 37].
- 46 Navíc je podle judikatury slovní ochranná známka, která popisuje vlastnosti výrobků nebo služeb ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94, z tohoto důvodu nutně zbavena rozlišovací způsobilosti vzhledem k výrobkům a službám, kterých se týká ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) (viz obdobně výše uvedený rozsudek Campina Melkunie, bod 19, a výše uvedený rozsudek Koninklijke KPN Nederland, bod 86).
- 47 Za těchto okolností nelze přijmout druhý žalobní důvod žalobkyně vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 48 V důsledku toho je třeba žalobu zamítnout v celém rozsahu.

K nákladům řízení

- 49 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že žalobkyně byla ve sporu neúspěšná, je namístež uložit jí náhradu nákladů řízení vzniklých OHIM v souladu s jeho návrhy.

Z těchto důvodů

Soud (čtvrtý senát)

rozhodl takto:

- 1) **Žaloby se zamítají.**

- 2) **Žalobkyni se ukládá náhrada nákladů řízení.**

Legal

Tiili

Vilaras

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 12. ledna 2005.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

H. Jung

H. Legal