

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 12. júna 2007 *

Vo veci T-190/05,

The Sherwin-Williams Company, so sídlom v Clevelande, Ohio (Spojené štáty),
v zastúpení: E. Armijo Chávarri a A. Castán Pérez-Gómez, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: Ó. Mondéjar, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. februára 2005 (vec R 755/2004-2), týkajúceho sa zápisu označenia TWIST & POUR ako ochrannej známky Spoločenstva,

* Jazyk konania: španielčina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudkyne M. E. Martins Ribeiro a K. Jürimäe,
tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 9. mája 2005,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa
11. augusta 2005,

po pojednávaní z 18. januára 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- ¹ Žalobkyňa podala 25. februára 2003 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

- 2 Prihláška ochrannnej známky bola podaná na zápis slovného označenia TWIST & POUR.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške patria do triedy 21 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „kontajnery z umelej hmoty s držadlom, predávané ako základné prvky postupu uskladnenia a dodávania tekutej farby“.
- 4 Listom z 10. marca 2004 prieskumový pracovník informoval žalobkyňu, že prihlasovaná ochranná známka nebola spôsobilá zápisu z dôvodu, že nespĺňala podmienky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Osobitne uviedol, že táto ochranná známka nie je vnímaná ako označenie pôvodu. Prieskumový pracovník preto vyzval žalobkyňu, aby mu predložila svoje pripomienky v lehote dvoch mesiacov.
- 5 Listom z 10. mája 2004 žalobkyňa v podstate odpovedala, že prihlasovaná ochranná známka bola dostatočne pôvodná na to, aby bola zapísaná a aby splnila funkciu ochrannej známky, že mala byť vnímaná v celku a že viaceré iné ochranné známky obsahujúce slovo „twist“ ÚHVT predtým zapísal.
- 6 Rozhodnutím z 23. júna 2004 prieskumový pracovník zamietol túto prihlášku z dôvodu, že na prihlasovanú ochrannú známku Spoločenstva sa vzťahovali dôvody zamietnutia uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, keďže po prvé sa skladala z dvoch anglických slov, ktoré sa obmedzili na informovanie spotrebiteľov o vlastnostiach dotknutých výrobkov, po druhé odovzdaná správa bola jednoduchá, jasná a priama, po tretie monopol na užívanie bežných termínov alebo na

prispôsobenie týchto termínov opisujúcich výrobky nemôže byť priznaný jedinému podniku a po štvrté ďalšie ochranné známky označené žalobkyňou neboli porovnateľné s ochrannou známkou, ktorá je predmetom tejto žaloby.

- 7 Dňa 30. augusta 2004 žalobkyňa podala na ÚHVT podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 odvolanie proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka.
- 8 Rozhodnutím z 22. februára 2005 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) oznámeným 28. februára 2005 druhý odvolací senát v podstate dospel k záveru, že správa šírená zapisovanou ochrannou známkou bola jednoduchá, jasná a priama tak, aby slovné označenie TWIST & POUR jednoducho informovalo spotrebiteľov, že na vybratie farby z kontajnera im stačí otočiť uzáver a vyliat obsah. Za týchto podmienok, keďže sa odvolací senát domnieval, že slovné označenie TWIST & POUR opisovalo tovary, pre ktoré bola podaná prihláška, odvolanie zamietol. Tiež upresnil, že tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého prieskumový pracovník prihliadol na prvky relevantné v rámci článku 7 ods. 1 písm. c) a nie v rámci článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, nebolo správne vzhľadom na to, že medzi týmito dvoma ustanoveniami existovalo prekryvanie. Okrem toho odvolací senát uviedol, že v súlade s judikatúrou Súdneho dvora a osobitne rozsudkom z 12. februára 2004, Campina Melkunie (C-265/00, Zb. s. I-1699), sa prieskumový pracovník správne domnieval, že prihlasovaná ochranná známka nemala rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože opisovala niektoré vlastnosti dotknutých tovarov. Odvolací senát sa domnieval, že skutočnosť, že prieskumový pracovník výslovne neuviedol článok 7 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia a že výslovne neodôvodnil svoje rozhodnutie týmto ustanovením, nemala podstatný význam, keďže žalobkyňa bola úplne informovaná o povahe námietky a mala možnosť predložiť svoje tvrdenia o údajnej rozlišovacej spôsobilosti zapisovanej ochrannej známky. Pokiaľ ide o neexistenciu koherencie ÚHVT z dôvodu zápisu podobných ochranných znáмок, odvolací senát pripomenul, že existovali postupy výmazu pre nesprávne schválené zápisy a že bolo dôležité, aby jeho vlastné rozhodnutie bolo koherentné.

Návrhy účastníkov konania

9 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- vyhlásil žalobu za prípustnú,
- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

10 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

11 Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod vychádzajúci z porušenia článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

- 12 Žalobkyňa pripomína, že tak, ako vyplýva z judikatúry, zákaz stanovený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa týka označení, ktoré sú nespôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je označovať pôvod tovarov alebo služieb prostredníctvom ochranných známok všeobecne používaných na uvádzanie tovarov alebo služieb označených ochrannou známkou na trh alebo tých, ktoré by ňou mohli byť označené [rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/ÚHVT (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Zb. s. II-1915, body 24 a 33]. Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky sa musí podľa tejto judikatúry vykonať na jednej strane vo vzťahu k tovarom alebo službám, pre ktoré sa požaduje jeho zápis, a na druhej strane vo vzťahu ku vnímaniu tohto označenia príslušnou skupinou verejnosti (rozsudok Mehr für Ihr Geld, už citovaný, bod 26).
- 13 V predmetnej veci, keďže dotknuté tovary sú nádoby obsahujúce tekutú farbu a sú určené pre všetkých spotrebiteľov, je príslušnou skupinou verejnosti priemerný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Okrem toho vzhľadom na to, že slovné označenie je zložené z dvoch anglických slov, príslušná skupina verejnosti je zložená z anglofónnej verejnosti [rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753, body 30 a 31].
- 14 Žalobkyňa tiež pripomína judikatúru, podľa ktorej na jednej strane každý dôvod zamietnutia zápisu je nezávislý na ostatných a vyžaduje oddelené preskúmanie, takže je potrebné vykladať tieto dôvody zamietnutia vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich (rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317). Na druhej strane, keďže označenie je vytvorené z kombinovanej ochrannej známky zloženej z dvoch slov, posúdenie jeho

rozlišovacej spôsobilosti musí začínať jej preskúmaním ako celku [rozsudok Súdu prvého stupňa z 2. júla 2002, SAT.1/ÚHVT (SAT.2), T-323/00, Zb. s. II-2839].

- 15 Slovné označenie TWIST & POUR je podľa žalobkyne rozlišovacie, takže riešenie odvolacieho senátu, ktoré vychádza z údajnej nespôsobilosti tohto označenia splniť rozlišovaciu funkciu, je nedostatočné, nedôvodné a nepresné.
- 16 Žalobkyňa po prvé uvádza, že odvolací senát dospel k záveru o neexistencii rozlišovacej spôsobilosti zapisovanej ochrannej známky z dôvodu predpokladaného opisného charakteru označenia, pretože v bode 11 napadnutého rozhodnutia uviedol, že slovné označenie TWIST & POUR sa obmedzuje na informovanie spotrebiteľov o skutočnosti, že na vybratie farby z nádoby im stačí otočiť uzáver a vyliat obsah. Táto myšlienka je inak pripomenutá v bode 12 tohto rozhodnutia, v ktorom sa uvádza, že zapisovaná ochranná známka poskytuje informácie o spôsobe použitia tovaru.
- 17 Toto kritérium je relevantné v rámci článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, ale nie v rámci písmena b) tohto ustanovenia. Odvolací senát sa tak dopustil nesprávneho právneho posúdenia postihujúceho napadnuté rozhodnutie, o čom Súdny dvor tiež rozhodol v rámci rozsudkov SAT.1/ÚHVT, už citovaného v bode 14 vyššie, a z 21. októbra 2004, ÚHVT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, Zb. s. I-10031).
- 18 Po druhé je nepresné tvrdiť, že zapisovaná ochranná známka Spoločenstva označuje charakteristiku dotknutej veci, takže musí byť považovaná za opisnú. Musí sa totiž rozlišovať medzi opisnými ochrannými známkami a tými, ktoré sú iba náznakové a sugestívne. Súd prvého stupňa okrem iného rozhodol, že ak opisné označenia nemôžu byť chránené ako ochranná známka, neplatí to pre údaje alebo náznakové

alebo sugestívne označenia [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Taurus-Film/ÚHVT (Cine Action), T-135/99, Zb. s. II-379, a z 9. októbra 2002, Dart Industries/ÚHVT (UltraPlus), T-360/00, Zb. s. II-3867].

- 19 Podľa žalobkyne neexistuje presný bod, za ktorým sa slovo náhle presunie z jednej kategórie do druhej, ale skôr pohyblivá stupnica medzi dvoma krajnosťami – od neopisných označení, ktorých zápis je prípustný, k označeniam čisto opisným, ktorých zápis je neprípustný – na ktorej sa označenia a rozlišovacie spôsobilosti, opisné, sugestívne a náznakové menia alebo sa umiestňujú v závislosti od ich vnútorných vlastností. *A priori* posúdenie rozlišovacej spôsobilosti sčasti závisí od subjektívneho posúdenia prieskumového pracovníka a v rámci odvolania od odvolacieho senátu.
- 20 Generálny advokát Jacobs napriek tomu v bodoch 62 až 64 svojich návrhov týkajúcich sa rozsudku Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley (C-191/01 P, Zb. s. I-12447, I-12449), uviedol vhodné objektívne kritériá umožňujúce rozlíšiť opisné ochranné známky od tých, ktoré sú jednoducho evokačné.
- 21 Podľa žalobkyne, ak by sa uplatnili tieto kritériá na slovné označenie TWIST & POUR, konštatovalo by sa vzdialenie tejto ochrannej známky od krajnosti stupnice, na ktorej sa umiestňujú opisné označenia.
- 22 V prvom rade slovné označenie TWIST & POUR spočíva v kombinácii dvoch slov, ktoré jednotlivo alebo spolu neopisujú ani určené tovary, ani žiadnu z ich vlastností. Dve slová totiž odkazujú na činnosti, ktoré nie sú objektívne spojiteľné s nádobami z umelej hmoty na farbu.

- 23 V druhom rade dotknutá verejnosť nevníma slovné označenie TWIST & POUR okamžite, priamo a bez dodatočnej úvahy, ako údaj o charakteristike tovarov, ktoré označuje. Podľa žalobkyne dotknutý spotrebiteľ, ktorý vidí označenie, ho automaticky nespája s nádobami z umelej hmoty na farbu.
- 24 V poslednom rade slovné označenie TWIST & POUR nepredstavuje základnú alebo dominantnú charakteristiku tovaru spôsobilú vytvoriť pri výbere tovaru spotrebiteľmi tohto typu vecí osobitnú dôležitosť vzhľadom na tovary ponúkané konkurentmi. Odkaz na spôsob otvárania tovaru, na ktorý poukazuje zapisovaná ochranná známka, neprináša žiadnu podstatnú hodnotu pre tovar, ktorý označuje.
- 25 V rozpore s tým, čo zrejme vyplýva z bodu 12 napadnutého rozhodnutia, žalobkyňa upresňuje, že sa nedomáha označenia EASY-TO-OPEN alebo EASY-TO-POUR, ale ochrannej známky TWIST & POUR. Z toho vyplýva, že tvrdenie, podľa ktorého anglofónni spotrebiteľia vykladajú túto ochrannú známku ako správu označujúcu, že „všetko, čo majú urobiť, je otočiť uzáver a vyliat obsah“, je klamlivé, pretože slovné označenie je autonómne a nezávislé od tovarov, ktoré označuje. Okrem iného je nepresné tvrdiť, že dotknuté označenie odovzdáva správu o ľahkosti používania tovaru, ktorý označuje (pozri v tomto zmysle rozsudok UltraPlus, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 52). Žalobkyňa sa teda domnieva, že anglofónna verejnosť konfrontovaná s týmto označením ho bude vnímať veľmi pravdepodobne ako fantazijné označenie a nebude automaticky a okamžite myslieť na nádoby z umelej hmoty na farbu. Až neskôr táto verejnosť myslí na funkčnosť označeného tovaru, a to jeho spôsob otvárania. Napriek tomu pochopenie tejto funkčnosti nie je výsledkom automatického vnímania, nepremysleného a okamžitého, ale nachádza svoj pôvod v procese alebo intelektuálnej snahe predbežne uskutočnenej spotrebiteľom, ktorá robí toto vnímanie sprostredkovaným, nepriamym, a teda neopisným.

- 26 Zápís označenia, ktoré odkazuje v nepriamej forme alebo vo forme poukázania na podnet, na charakteristiku označeného tovaru, nemôže byť v dôsledku toho predmetom zamietnutia, ktoré by bolo v rozpore s vôľou normotvorcu tak, ako je vyjadrená v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a v judikatúre uvedenej v bode 18 vyššie.
- 27 Okrem iného kritérium uvedené v napadnutom rozhodnutí neumožňuje analyzovať rozlišovaciu spôsobilosť zapisovanej ochrannej známky „*a priori* bez ohľadu na skutočné používanie označenia“ [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2002, *Mag Instrument/ÚHVT (Tvar vreckových lúčok)*, T-88/00, Zb. s. II-467, bod 34]. Žalobkyňa v tejto súvislosti pripomína, že otázka, či konkrétne spôsob, akým je označenie používané alebo je uvedené na tovare ako ochranná známka alebo na užívanie iného typu, môže spôsobiť, že spotrebiteľ nebude vnímať označenie ako označenie rozlišujúce pôvod, ale ako jednoduché obchodné vyhlásenie, nemôže byť vzatá do úvahy v rámci posúdenia jeho spôsobilosti na zápis (rozsudok *UltraPlus*, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 52).
- 28 Po tretie sa žalobkyňa domnieva, že slovné označenie *TWIST & POUR* má minimálnu vnútornú spôsobilosť na to, aby ho dotknutá verejnosť vnímala ako údaj o obchodnom pôvode označených tovarov, pretože na účely článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 stačí preukázať ľahko rozlišovaciu spôsobilosť dotknutého označenia na účely jeho zápisu. Takýto je prípad predmetného slovného označenia, ktoré je stručné, priame a ľahké na zapamätanie pre príslušnú skupinu verejnosti.
- 29 Navyše ide o pôvodné slovné označenie zložené z dvoch slov napísaných po anglicky, ktorých osobitosť spočíva v účinku vytvorenom slovným spojením slov „*twist*“

a „pour“. Spojenie týchto dvoch slov v rámci jedného označenia vytvára určitý účinok prekvapenia u spotrebiteľov, účinok, ktorý získava a zadržiava pozornosť alebo je prinajmenšom spôsobilé udržať ho. Toto označenie predstavuje ochrannú známku dostatočne odlišnú od tej, ktorá vychádza z jednoduchého spojenia dvoch slov, z ktorých je zložená.

30 Žalobkyňa pripomína, že preukázala v rámci konania pred ÚHVT, že slovo „twist“ sa často používalo pri zložených ochranných známkach a že spotrebiteľia si zvykli na ochranné známky vytvorené z tohto slova. Ďalšie označenia spôsobilé rozlíšiť tovary boli okrem iného zapísané prostredníctvom ÚHVT, najmä TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE a TWISTED DIPS. V tejto súvislosti žalobkyňa vyvodzuje z rozsudku SAT.1/ÚHVT, už citovaného v bode 14 vyššie, že časté používanie ochranných známk obsahujúcich slovné prvky a gramatické konštrukcie, ktoré sa zhodujú, naznačuje, že tento typ kombinácií nemožno považovať za typ, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

31 Skutočnosť, že zapisovaná ochranná známka je zložená z bežných slov, pochopiteľných spotrebiteľmi, nezhoršuje rozlišovaciu spôsobilosť tejto ochrannej známky. Súd prvého stupňa okrem iného v tejto súvislosti rozhodol, že samotná okolnosť, že každá zo zložiek označenia, hodnotená samostatne, nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nevylučuje, že kombinácia, ktorú vytvorila, môže mať rozlišovaciu spôsobilosť. Naopak, je úlohou odvolacieho senátu stanoviť, že dotknuté označenie posudzované ako celok neumožňuje cieľovej verejnosti rozlíšiť tovary žalobkyne od tovarov, ktoré majú iný obchodný pôvod [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. apríla 2005, Celltech/ÚHVT (CELLTECH), T-260/03, Zb. s. II-1215, body 43 a 44]. Podľa žalobkyne totiž nie je nevyhnutné, aby zapisované označenie odovzdávalo presnú informáciu, pokiaľ ide o totožnosť spoločnosti, ktorá uvádza na trh tovar, ale postačí, že táto ochranná známka umožní dotknutej verejnosti rozlíšiť tovar, ktorý označuje, od tovaru, ktorý má iný obchodný pôvod [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, KWS Saat/ÚHVT (Odtieň oranžovej), T-173/00, Zb. s. II-3843, bod 44].

32 ÚHVT na úvod pripomína, že podľa judikatúry existuje určité prekryvanie medzi dôvodom zamietnutia týkajúcim sa neexistencie rozlišovacej spôsobilosti a dôvodom brániacim zápisu čisto opisných ochranných známk. Označenie totiž, ktoré sa obmedzuje na opis vlastností tovarov a služieb, je z rovnakého dôvodu nespôsobilé splniť základnú funkciu ochrannej známky narážajúc na tieto dva dôvody zamietnutia (rozsudok Campina Melkunie, už citovaný v bode 8 vyššie). Označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, sú nespôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to rozlíšiť obchodný pôvod tovaru alebo služby (rozsudok UltraPlus, už citovaný v bode 18 vyššie, bod 52). Nakoniec ochranné známky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) sú tie, ktoré sú z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti všeobecne používané v obchode na predstavenie dotknutých tovarov alebo služieb, vo vzťahu ku ktorým existujú prinajmenšom konkrétne indicie umožňujúce dospieť k záveru, že sú spôsobilé použitia týmto spôsobom.

33 Pokiaľ ide o predmetnú vec, ÚHVT konštatuje, že dotknuté tovary sú nádoby s tekutou farbou, takže príslušnou skupinou verejnosti bude priemerný spotrebiteľ, riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný. Výraz TWIST & POUR, ktorý môže byť preložený ako „otočte a vylejte“ alebo „otočiť a vyliať“ je stručný výraz, ktorého zmysel je pre každého okamžite zrozumiteľný. Tento výraz nepredstavuje žiadnu osobitnú charakteristiku. Jeho syntaktická štruktúra je jednoduchá a obyčajná v anglickom jazyku, najmä ak ide o šírenie informácie najjednoduchším spôsobom a najpriamejšie, ktorá sa týka dvoch po sebe nasledujúcich činností, ktoré je potrebné uskutočniť, aby sa dosiahol určený cieľ. V spojení s dotknutými tovarmi má príslušná skupina verejnosti ako okamžitú reakciu vnímanie tohto označenia ako správy týkajúcej sa ich spôsobu použitia. Nádoby na farbu totiž musia byť najprv otvorené pred použitím ich obsahu. Niekedy je nevyhnutné s nimi potriať alebo preliať ich obsah do inej nádoby, aby ich bolo možné použiť. Nakoniec nie je neobvyklé, že nádoby na farbu sa ťažko otvárajú a že je preto potrebné použiť predmet slúžiaci ako zdvihák. Z toho vyplýva, že výraz TWIST & POUR nezbudzuje u dotknutého spotrebiteľa inú reakciu ako okamžité vybavenie údajaj týkajúceho sa spôsobu použitia týchto nádob a nie podniku, ktorý ich vyrába.

34 ÚHVT dopĺňa, že tento záver nespočíva, na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, na posúdení skutočného používania ochrannej známky na trhu. Presnejšie záver, podľa ktorého ide o označenie, ktoré nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nevyplýva z presnej časti tovaru, na ktorom je ochranná známka umiestnená alebo z veľkosti písma, v ktorom je vytlačená na povrchu nádoby. Odvolací senát správne dospel *a priori* k záveru, že výraz TWIST & POUR je vnímaný [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. novembra 2004, Frischpack/ÚHVT (Tvar škatuľky na syr), T-360/03, Zb. s. II-4097, bod 29] s hodnotou pokynov o používaní tovaru a nie ako označenie, ktoré sa snaží plniť základnú funkciu ochrannej známky. Táto analýza spočíva na vnímaní, ktoré možno rozumne očakávať od spotrebiteľov, vzhľadom na vlastnosti označenia ako takého a vlastnosti dotknutých tovarov, nezávisle na všetkých úvahách o spôsobe účinného použitia tejto ochrannej známky na trhu.

35 ÚHVT tvrdí, že žalobkyňa vychádza z chybného predpokladu, ak sa domnieva, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia vyvodením neexistencie rozlišovacej spôsobilosti zapisovanej ochrannej známky z jej opisného charakteru. Odvolací senát totiž konštatoval, že nenašiel akúkoľvek rozlišovaciu spôsobilosť vo výraze TWIST & POUR z dôvodu, že relevantní spotrebiteľia vnímajú toto označenie ako pokyn spojený s používaním tovarov, ktorý bráni tomu, aby bol tiež vnímaný ako rozlišovacie označenie. Dotknutá verejnosť vidí teda v tomto výraze druhové vyhlásenie týkajúce sa niektorých z ich vlastností. Z dôvodu tohto nesprávneho predpokladu sa žalobkyňa dopustila chyby tým, že neskôr analyzovala opisný charakter označenia vo vzťahu k dotknutým tovarom, aby dospela pri neexistencii tohto opisného charakteru k záveru, že ide o rozlišovacie označenie spôsobilé zápisu. V tejto súvislosti ÚHVT uvádza, že odvolací senát vychádzal z článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a konštatoval, že ak prieskumový pracovník vo svojom rozhodnutí necitoval výslovne rovnaké ustanovenie písmena c), nemalo to žiadny význam vzhľadom na skutočnosť, že dôvody zamietnutia prihlášky boli zrozumiteľne vysvetlené.

36 ÚHVT upresňuje, že v predmetnej veci sa odvolací senát neobmedzil na vyhlásenie o neexistencii rozlišovacej spôsobilosti zapisovanej ochrannej známky s poukázaním na jeho opisný charakter, ale na širšie úvahy, a to že slovné označenie TWIST & POUR poskytuje iba informácie o vlastnostiach tovarov, brániace v dôsledku toho tomu, aby v ňom dotknutá verejnosť mohla vidieť rozlišovacie označenie. Tento spojený výklad týchto dvoch tvrdení preto viedol odvolací senát k záveru, že zapisovaná ochranná známka spadá do zákazu uvedeného v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Vzhľadom na to, že prvý dojem zanechaný zapisovanou ochrannou známkou u spotrebiteľov spočíva v údají o spôsobe použitia tovarov, ÚHVT z toho vyvodzuje, že títo spotrebiteľia nevidia v tomto označení prostriedok na identifikáciu pôvodu týchto výrobkov a na ich rozlíšenie od iných tovarov. Okrem iného posúdenie vykonané odvolacím senátom je totožné s tým, ktoré uskutočnil Súd prvého stupňa v rôznych rozsudkoch, v ktorých uznal neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti rôznych výrazov [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Rewe-Zentral/ÚHVT (LITE), T-79/00, Zb. s. II-705, a z 8. júla 2004, MLP Finanzdienstleistungen/ÚHVT (bestpartner), T-270/02, Zb. s. II-2837].

Posúdenie Súdom prvého stupňa

37 Podľa článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 do registra sa nezapíšu podľa písmena b) tohto ustanovenia „ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť“, a podľa písmena c) toho istého ustanovenia „ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb“. Okrem toho článok 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 upresňuje, že „odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva“.

- 38 Každý z dôvodov zamietnutia zápisu vymenovaných v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 je nezávislý od ostatných a vyžaduje samostatné preskúmanie. Okrem toho je potrebné vykladať tieto dôvody zamietnutia vo svetle všeobecného záujmu, ktorý je základom každého z nich. Všeobecný záujem zohľadňovaný pri prieskume každého z týchto dôvodov môže, ba dokonca musí odrážať rozličné úvahy v závislosti od dotknutého dôvodu zamietnutia (rozsudky Súdneho dvora z 29. apríla 2004, Henkel/ÚHVT, C-456/01 P a C-457/01 P, Zb. s. I-5089, body 45 a 46; SAT.1/ÚHVT, už citovaný v bode 14 vyššie, bod 25, a z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, bod 59).
- 39 Rozsah uplatňovania jednotlivých dôvodov formulovaných v písmenách b) až d) uvedeného ustanovenia sa však evidentne prekrýva (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Zb. s. I-1619, body 67 a 85, a Campina Melkunie, už citovaný v bode 8 vyššie, bod 18). Osobitne z judikatúry vyplýva, že slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, nemá jednoznačne z tohto dôvodu voči týmto tovarom alebo službám rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia. Ochranná známka však môže mať rozlišovaciu spôsobilosť z iných dôvodov ako jej prípadná opisná povaha [rozsudok Súdu prvého stupňa z 8. júla 2004, Telepharmacy Solutions/ÚHVT (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Zb. s. II-2851, bod 24; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok bestpartner, už citovaný v bode 36 vyššie, bod 25; pozri tiež analogicky rozsudky Koninklijke KPN Nederland, už citovaný, bod 86, a Campina Melkunie, už citovaný v bode 8 vyššie, bod 19].
- 40 V prípade, ako je ten v predmetnej veci, v ktorom sa napadnuté rozhodnutie týka zamietnutia zápisu zapisovanej ochrannej známky z dôvodu existencie absolútneho dôvodu odmietnutia v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, je potrebné preskúmať, či ÚHVT preukázal, že táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť.

- 41 V tejto súvislosti treba pripomenúť, že označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, sa považujú za nespôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, a to identifikovať pôvod tovaru alebo služby s cieľom umožniť tak spotrebiteľovi, ktorý nadobudne tovar alebo službu, ktoré ochranná známka označuje, vykonať pri neskorších nadobúdaniach ten istý výber, ak sa skúsenosť ukáže byť pozitívnou, alebo vykonať iný výber, ak sa ukáže byť negatívnou (rozsudok LITE, už citovaný v bode 36 vyššie, bod 26). O taký prípad ide najmä pri označeniach, ktoré sú všeobecne používané na uvádzanie na trh dotknutých tovarov alebo služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Best Buy Concepts/ÚHVT (BEST BUY), T-122/01, Zb. s. II-2235, bod 20, a Mehr für Ihr Geld, už citovaný v bode 12 vyššie, bod 24].
- 42 Je opodstatnené okrem iného pripomenúť, že pojem všeobecného záujmu, ktorý je základom článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, splýva so základnou funkciou ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi totožnosť pôvodu tovaru alebo služby ňou označených tým, že mu umožní bez akejkoľvek možnosti zámeny odlišiť výrobok alebo službu od tých, ktoré majú odlišný pôvod (rozsudky SAT.1/ÚHVT, už citovaný v bode 14 vyššie, body 23 a 27, a BioID/ÚHVT, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 60).
- 43 V súvislosti s ochrannou známkou zloženou zo slov a typografického znaku, ako je to v prípade ochrannej známky, ktorá je predmetom tohto sporu, možno jej prípadnú rozlišovaciu spôsobilosť skúmať čiastočne v súvislosti s každým z jej pojmov alebo prvkov samostatne, avšak táto rozlišovacia spôsobilosť musí v každom prípade závisieť od ich skúmania ako celku. Samotná okolnosť, že žiaden z prvkov sám osebe nemá rozlišovaciu spôsobilosť, nevylučuje, že spojenie, ktoré tvoria, by mohlo mať rozlišovaciu spôsobilosť (rozsudok SAT.1/ÚHVT, už citovaný v bode 14 vyššie, bod 28; pozri tiež analogicky rozsudky Campina Melkunie, už citovaný v bode 8 vyššie, body 40 a 41, a Koninklijke KPN Nederland, už citovaný v bode 39 vyššie, body 99 a 100).

- 44 Podľa ustálenej judikatúry musí byť rozlišovacia spôsobilosť určitého označenia posúdená na jednej strane vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré je prihlasovaná, a na druhej strane vo vzťahu k jej vnímaniu príslušnou skupinou verejnosti (rozsudky LITE, už citovaný v bode 36 vyššie, bod 27; BEST BUY, už citovaný v bode 41 vyššie, bod 22, a Mehr für Ihr Geld, už citovaný v bode 12 vyššie, bod 26).
- 45 V predmetnej veci treba v prvom rade konštatovať, že tak, ako uviedol odvolací senát bez toho, aby túto skutočnosť spochybnila žalobkyňa, keďže tovary označené zapisovanou ochrannou známkou sú nádoby na farbu určené pre všetkých spotrebiteľov, cieľová skupina verejnosti sa považuje za priemerného spotrebiteľa, riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného.
- 46 Navyše v súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia č. 40/94 je cieľová skupina verejnosti, vo vzťahu ku ktorej je nevyhnutné posudzovať absolútne dôvody zamietnutia, anglicky hovoriaca, a to z dôvodu, že predmetné slovné označenie pozostáva z prvkov v anglickom jazyku, čo nespochybňuje ani žalobkyňa [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa ELLOS, už citovaný v bode 13 vyššie, bod 31; z 15. októbra 2003, Nordmilch/ÚHVT (OLDENBURGER), T-295/01, Zb. s. II-4365, bod 35, a Mehr für Ihr Geld, už citovaný v bode 12 vyššie, bod 27].
- 47 V druhom rade z bodu 14 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát sa domnieval, že zapisované označenie nemalo rozlišovaciu spôsobilosť, keďže na dotknutom trhu mohlo byť chápané iba ako jednoduché označenie osobitnej vlastnosti tovaru, a to jeho spôsobu použitia a nie ako označenie obchodného pôvodu uvedeného tovaru. Odvolací senát v podstate dospel k záveru, že slovné označenie TWIST & POUR nebolo rozlišovacie v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že príslušnou skupinou verejnosti je vnímané ako opisné označenie dotknutých tovarov.

- 48 Preto je potrebné overiť, či odvolacím senátom zistený vzťah medzi sémantickým obsahom prihlasovaného označenia na jednej strane a dotknutými tovarmi na druhej strane je dostatočne konkrétny a priamy, aby bolo možné preukázať, že toto označenie umožňuje vo vedomí príslušnej skupiny verejnosti bezprostrednú identifikáciu týchto tovarov [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2001, DKV/ÚHVT (EuroHealth), T-359/99, Zb. s. II-1645, body 35 a 36].
- 49 Označenie je zložené z dvoch slovných tvarov anglického jazyka „twist“ a „pour“, ktoré znamenajú, ako to uviedol odvolací senát v bode 12 napadnutého rozhodnutia, „otočiť“ a „vyliať“ alebo „otočte“ a „vylejte“, čo nespochybnila ani žalobkyňa.
- 50 Odvolací senát okrem iného v bode 12 napadnutého rozhodnutia uviedol, že používanie typografického znaku „&“ znamenajúceho „a“ nič na veci nemení, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť označenia, pretože použitie tohto typografického znaku bolo v anglickom jazyku bežné.
- 51 Je opodstatnené teda domnievať sa, že, ako tvrdí ÚHVT, syntaktická štruktúra slovného označenia TWIST & POUR je jednoduchá a bežná v anglickom jazyku. Z toho vyplýva, že zloženie tohto označenia a spojenie týchto dvoch termínov prostredníctvom použitia typografického znaku „&“ nepredstavuje vnímateľný odklon v stavbe označenia navrhnutého na zápis v jeho celku, vo vzťahu k terminológii používanej v bežnom jazyku príslušnej skupiny verejnosti, ktorý je spôsobilý dať mu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle rozsudku Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT (C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 40).

- 52 Odvolací senát teda správne dospel k záveru, že vo svojom celku tento výraz znamenal „twist and pour“, to znamená „otočiť a vyliat“ alebo „otočte a vylejte“.
- 53 Pokiaľ ide o vzťah existujúci medzi sémantickým obsahom označenia TWIST & POUR a dotknutých tovarov, treba konštatovať, že odvolací senát správne dospel v bode 11 napadnutého rozhodnutia k záveru, že toto označenie bolo zložené z druhových termínov, ktoré sa obmedzujú na označenie povahy tovaru, pokiaľ ide osobitne o jeho spôsob použitia [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 12. januára 2000, DKV/ÚHVT (COMPANYLINE), T-19/99, Zb. s. II-1, body 26 a 27, potvrdený na základe odvolania rozsudkom Súdneho dvora z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, a bestpartner, už citovaný v bode 36 vyššie, bod 24].
- 54 Toto slovné označenie vnímané vo svojom celku priamo opisuje činnosť uplatňujúcu sa osobitne na otvorenie nádoby vybavenej uzáverom, ktorý je potrebné otočiť pred vyliatím tam obsiahnutej tekutiny. Takto spojené termíny sa teda obmedzujú na opis povahy dotknutého tovaru, a to jeho ľahkosť použitia, osobitne, pokiaľ ide o farbu, ktorá bežne pred jej použitím vyžaduje, aby bola najskôr pomiešaná, alebo ktorej nádoba musí byť najskôr potrasená predtým, než sa jej obsah preleje do inej nádoby. Použitie termínov „twist“ a „pour“ sleduje preto osobitne dôležitú povahu dotknutého tovaru, a to jeho mimoriadne jednoduchý spôsob použitia. Ako správne konštatoval odvolací senát, „ťažko možno predpokladať, aby sa spotrebiteľom povedalo, že im stačí otočiť uzáver a vyliat obsah, jasnejší a priamejší prostriedok ako vytlačenie slov TWIST & POUR na bok krabice“.
- 55 Z vyššie uvedeného súhrnu vyplýva, že slovné označenie TWIST & POUR nie je, v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, jednoducho evokačné alebo náznakové vo

vzťahu k niektorým vlastnostiam tovaru, ale naopak, priamo opisuje vlastnosť dotknutého tovaru. Priame informovanie príslušnej skupiny verejnosti o jednoduchosti použitia tovaru udržuje dostatočne konkrétny a priamy vzťah medzi zapisovanou ochrannou známkou a dotknutými tovarmi.

56 Žalobkyňa na pojednávaní upresnila, že slovné označenie TWIST & POUR opisuje iba doplnkovú vlastnosť uvedeného tovaru, a preto jeho zápis mal byť schválený.

57 O tomto bode stačí pripomenúť, že Súdny dvor už rozhodol, že slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti príslušných tovarov alebo služieb, jednoznačne nemá z tohto dôvodu voči týmto tovarom alebo službám rozlišovaciu spôsobilosť a že je bezvýznamné, či vlastnosti tovarov alebo služieb, ktoré môžu byť opísané, sú podstatné z hľadiska obchodného plánu alebo doplnkov (pozri analogicky rozsudok Koninklijke KPN Nederland, už citovaný v bode 39 vyššie, body 86 a 102).

58 Žalobkyňa predovšetkým ďalej uvádza, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia vyvodením neexistencie rozlišovacej spôsobilosti zapisovanej ochrannej známky z jeho údajnej opisnej povahy.

59 V tejto súvislosti treba na jednej strane pripomenúť, že hoci je pravdou, že každý z dôvodov zamietnutia zápisu uvedených v článku 3 ods. 1 prvej smernice Rady

89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) je nezávislý od ostatných a vyžaduje oddelené preskúmanie, napriek tomu existuje, ako bolo uvedené v bode 39 vyššie, zjavné prekryvanie pôsobností dôvodov uvedených v tomto ustanovení pod písmenami b) až d). Na druhej strane, ako už bolo uvedené v bode 39 vyššie, slovná ochranná známka, ktorá opisuje vlastnosti tovarov alebo služieb, nemá jednoznačne z tohto dôvodu voči tým istým tovarom alebo službám rozlišovaciu spôsobilosť.

60 Žalobkyňa ďalej odvolaciemu senátu vytýka, že použil kritérium, a to cieľ všeobecného záujmu, podľa ktorého označenia môžu byť kýmkoľvek voľne používané, ktoré je relevantné v rámci článku 7 ods. 1 písm. c), ale nie v rámci písmena b) toho istého ustanovenia.

61 O tomto bode je nepochybne správne, ako Súdny dvor uviedol v bode 36 rozsudku SAT.1/ÚHVT, už citovaného v bode 14 vyššie, že článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 nesleduje cieľ všeobecného záujmu, podľa ktorého označenia môžu byť kýmkoľvek voľne používané.

62 Z bodu 26 rozsudku SAT.1/ÚHVT, už citovaného v bode 14 vyššie totiž vyplýva, že všeobecný záujem, na ktorom je založený článok 3 ods. 1 písm. b) smernice 89/104, ustanovenie, ktorého dosah je rovnaký ako dosah článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, vychádza z nevyhnutnosti neobmedziť neprávom používanie prvkov, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť a ktoré tvoria dotknuté označenie pre iné subjekty ponúkajúce tovary alebo služby typu tých, pre ktoré sa žiada zápis.

- 63 Napriek tomu v tomto prípade sa odvolací senát v bode 13 napadnutého rozhodnutia domnieval, že zápis slovného označenia TWIST & POUR nemohol byť schválený, keďže „patril do kategórie označení, ktorým sa nemá neprávom obmedziť používanie pre ostatných podnikateľov“.
- 64 Je preto opodstatnené konštatovať, že týmto rozhodnutím odvolací senát použil relevantné kritérium, podľa ktorého mal byť článok 7 ods. 1 písm. b) vykladaný, a preto mu v tomto ohľade nemožno vytykať žiadnu výhradu.
- 65 Nakoniec, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého ÚHVT zapísal podobné ochranné známky ako TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE a TWISTED DIPS, je nutné konštatovať, že aj za predpokladu, že tieto ochranné známky majú užší vzťah s tovarmi, pre ktoré boli zapísané ako tie, ktoré nesú označenie TWIST & POUR, a tovary, pre ktoré sa žiada zápis tohto označenia, nijako z toho nevyplýva, že jednotné uplatnenie nariadenia č. 40/94 implikuje, že toto označenie bude zapísané pre dotknuté tovary. Treba totiž pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Spoločenstva, ktoré sú odvolacie senáty povinné prijímať v zmysle nariadenia č. 40/94, patria do oblasti pevne vymedzenej, a nie diskrečnej právomoci. Skutočnosť, či možno označenie zapísať ako ochrannú známku Spoločenstva, preto možno posúdiť len na základe tohto nariadenia, v zmysle výkladu sudcu Spoločenstva, a nie na základe predchádzajúcej rozhodovacej praxe odvolacích senátov [rozsudok BioID/ÚHVT, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 47; rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. októbra 2002, Glaverbel/ÚHVT (Povrch sklenenej dosky), T-36/01, Zb. s. II-3887, bod 35; z 20. novembra 2002, Bosch/ÚHVT (Kit Pro a Kit Super Pro), T-79/01 a T-86/01, Zb. s. II-4881, bod 32, a z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT — LTJ Diffusion (ARTHUR A FELICIE), T-346/04, Zb. s. II-4891, bod 71].

- 66 Vzhľadom na vyššie uvedený súhrn je opodstatnené dospieť k záveru, že odvolací senát sa správne domnieval, že označenie TWIST & POUR nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a preto jediný žalobný dôvod nemôže byť prijatý.
- 67 Z toho vyplýva, že žaloba musí byť zamietnutá.

O trovách

- 68 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. The Sherwin-Williams Company je povinná nahradit' trovy konania.

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 12. júna 2007.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

M. Vilaras