ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

z 19. novembra 2009 *

V spojených veciach T-425/07 a T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., so sídlom v Čenstochovej (Poľsko), v zastúpení: D. Rzążewska, advokátka,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: O. Montalto a K. Zajfert, splnomocnení zástupcovia,

žalovanému,

ktorých predmetom sú dve odvolania podané proti rozhodnutiam štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 3. septembra 2007 (veci R 1274/2006-4 a R 1275/2006-4) týkajúce sa prihlášok obrazových ochranných známok Spoločenstva 100 a 300,

* Jazyk konania: poľština.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia K. Jürimäe a S. Soldevila Fragoso (spravodajca),

tajomník: K. Pocheć, referentka,

so zreteľom na žaloby podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 16. novembra 2007,

so zreteľom na vyjadrenia k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. februára 2008,

so zreteľom na uznesenie z 27. februára 2008, ktoré sa týka spojenia vecí T-425/07 a T-426/07 na účely písomnej a ústnej časti konania,

so zreteľom na uznesenie z 29. apríla 2009, ktoré sa týka spojenia vecí T-425/07 a T-426/07 na účely vyhlásenia rozsudku,

po pojednávaní z 26. novembra 2008,

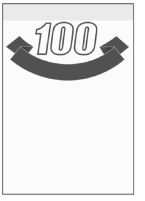
vyhlásil tento

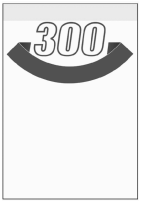
Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Dňa 15. júna 2004 žalobkyňa, spoločnosť Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., podala na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) dve prihlášky ochranných známok 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 [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

2 Prihlášky ochranných známok boli podané na zápis týchto obrazových označení 100 a 300:





3 Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 16, 28 a 41 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:

— „plagáty, albumy, brožúry, časopisy, formuláre, tlačoviny, noviny, kalendáre, krížovky, rébusy“ patriace do triedy 16,

— „manipulačné rébusy, hádanky, puzzle“ patriace do triedy 28,

— „organizácia súťaží, vydávanie textov“ patriace do triedy 41.

4 Listami zo 4. apríla 2006 prieskumový pracovník informoval žalobkyňu, že označenia neboli spôsobilé na zápis pre uvedené výrobky podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009]. Vo svojich odpovediach z 30. mája 2006 žalobkyňa trvala sa svojom stanovisku.

5 Dňa 9. augusta 2006 prieskumový pracovník zamietol zápis označení 100 a 300 podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 40/94 pre tieto výrobky:

— „plagáty, brožúry, časopisy, tlačoviny, noviny“ patriace do triedy 16,

— „manipulačné rébusy, hádanky, puzzle“ patriace do triedy 28.

Prieskumový pracovník zastával názor, že tieto označenia boli len opisnými údajmi a použité farby a grafické prvky nemohli tento záver spochybniť.

6 Dňa 27. septembra 2006 žalobkyňa podala dve odvolania proti rozhodnutiam prieskumového pracovníka.

7 Dňa 22. februára 2007 vyzval predseda štvrtého odvolacieho senátu žalobkyňu, aby v zmysle článku 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 37 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) v lehote dvoch mesiacov vyhlásila, že sa vzdáva akéhokoľvek výlučného práva k číslicam 100 a 300 obsiahnutým v prihlasovaných ochranných známkach. V dvoch listoch z 15. júna 2007 žalobkyňa odmietla urobiť požadované vyhlásenia a dovolávala sa spôsobilosti číslic na zápis. Odvolací senát následne zamietol odvolania dvoma rozhodnutiami z 3. septembra 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutia“).

Návrhy účastníkov konania

8 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutia v celom rozsahu,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

9 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žaloby,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

10 Žalobkyňa sa v úvode vyjadruje k spôsobilosti číslic na zápis a v zásade uvádza tri žalobné dôvody na podporu svojich žalôb. Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94, druhý na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 a tretí na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.

Úvodné poznámky

Tvrdenia účastníkov konania

11 Žalobkyňa tvrdí, že článok 4 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 4 nariadenia č. 207/2009) obsahuje všeobecnú zásadu, na základe ktorej môžu byť číslice zapísané ako ochranné

známky, a že neexistuje dôvod, pre ktorý by číslice nemohli slúžiť na rozlíšenie výrobkov alebo služieb rôznych konkurentov na trhu.

12 ÚHVT zastáva názor, že táto zásada je správna, ale týka sa len abstraktnej spôsobilosti číslic rozlišovať výrobky a služby na trhu. Táto abstraktná spôsobilosť je podmienkou nevyhnutnou, ale na zápis nedostatočnou, lebo označenia musia spĺňať aj podmienky článku 7 nariadenia č. 40/94.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

13 Zo znenia článku 4 nariadenia č. 40/94 jednoznačne vyplýva, že číslice môžu byť zapísané ako ochranné známky Spoločenstva.

14 Na to, aby označenie mohlo byť zapísané, však musí spĺňať podmienky stanovené v článku 7 nariadenia č. 40/94, ktorý vylučuje zápis označení, ktoré nie sú spôsobilé splniť u spotrebiteľa funkciu určenia obchodného pôvodu výrobkov alebo služieb uvedených v prihláške [rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Hartmann/ÚHVT (E), T-302/06, neuverejnený v Zbierke, body 29 a 30]. Číslica teda môže byť zapísaná ako ochranná známka Spoločenstva len vtedy, ak má rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k výrobkom a službám uvedeným v prihláške a ak nepredstavuje len opis týchto výrobkov a služieb.

O prvom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

15 Žalobkyňa uvádza, že požiadavka vyhlásenia o vzdaní sa výlučného práva na niektorý z prvkov prihlasovaných ochranných známok je nedôvodná, pretože všetky prvky, z ktorých sa uvedené ochranné známky skladajú, a najmä číselné prvky „100“ a „300“, majú rozlišovaciu spôsobilosť. Spresňuje, že aj keby jeden z týchto prvkov nemal rozlišovaciu spôsobilosť, nadobudol by ju v súvislosti s ďalšími prvkami, lebo v súlade s judikatúrou Súdneho dvora sa rozlišovacia spôsobilosť ochranných známok musí posudzovať vo vzťahu k celkovému dojmu, ktorý tieto prvky vyvolávajú.

16 Žalobkyňa sa pritom odvoláva na skorší zápis označení 100 a 200, ktorých grafických dizajn bol jednoduchší ako u prihlasovaných ochranných známok, čo ju viedlo k tomu, že konala s dôverou v právo a jeho výklad, ktorý ÚHVT prijal.

17 ÚHVT navrhuje žalobný dôvod zamietnuť.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

18 Ak ochranná známka obsahuje prvok, ktorý nemá rozlišovaciu spôsobilosť a ktorého zahrnutie do ochrannej známky by mohlo spôsobiť pochybnosti o rozsahu ochrany ochrannej známky, ÚHVT môže podľa článku 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94 požadovať

ako podmienku zápisu, aby prihlasovateľ vyhlásil, že si nebude uplatňovať žiadne výlučné právo na takýto prvok.

19 Funkciou týchto vyhlásení, v praxi známych ako „disclaimers“, je preukázanie skutočnosti, že výlučné právo priznané majiteľovi ochrannej známky sa nevzťahuje na prvky bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré ju tvoria. Prípadní prihlasovatelia sa tak môžu dozvedieť, že prvky zapísanej ochrannej známky bez rozlišovacej spôsobilosti, ktoré sú predmetom takého vyhlásenia, sú naďalej dostupné.

20 Obsah článku 38 nariadenia č. 40/94 špecifikuje pravidlo 11 ods. 2 a 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 40/94 (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189). Dôsledky nepredloženia vyhlásenia požadovaného ÚHVT sú konkrétne obsiahnuté v pravidle 11 ods. 3 nariadenia č. 2868/95. Ak teda prihlasovateľ v stanovenej lehote nepredloží vyhlásenie, ktoré ÚHVT požaduje, ÚHVT môže prihlášku úplne alebo sčasti zamietnuť.

21 V prejednávanej veci treba určiť, či odvolací senát na to, aby mohol voči žalobkyni namietať nepredloženie vyhlásenia v zmysle článku 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94, mohol oprávnene konštatovať, že jednak prvky „100“ a „300“ prihlasovaných ochranných známok nemali rozlišovaciu spôsobilosť a jednak, že ich zahrnutie do prihlasovaných ochranných známok mohlo vyvolať pochybnosti v súvislosti s rozsahom ochrany týchto ochranných známok.

22 Po prvé, pokiaľ ide o prítomnosť prvkov bez rozlišovacej spôsobilosti v prihlasovaných ochranných známkach, treba spresniť, že odvolací senát sa sčasti odvolal na svoje rozhodnutie zo 7. augusta 2006 (vec R 447/2006-4) týkajúce sa prihlášky slovnej ochrannej známky 1000 (bod 18 napadnutých rozhodnutí). V tejto súvislosti treba

uviesť, že v súlade s ustálenou judikatúrou možno rozhodnutie považovať za dostatočne odôvodnené, pokiaľ sa výslovne odvoláva na iný dokument, ktorý bol doručený žalobcovi, ako to je v prejednávanej veci [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, bod 48 a tam citovanú judikatúru].

23 V rozhodnutí zo 7. augusta 2006 odvolací senát v zásade konštatoval, že číslica 1000 mohla slúžiť na označenie obsahu brožúr a periodík patriacich do triedy 16. Odvolal sa na toto rozhodnutie, aby v prejednávanej veci potvrdil, že prvky „100“ a „300“ môžu označovať množstvo, obsah alebo vydanie predmetných výrobkov patriacich do triedy 16. Okrem toho konštatoval, že tieto prvky môžu označovať rôzne zložky predmetných výrobkov patriacich do triedy 28.

24 Aj keby sa odvolací senát v tejto súvislosti nevyjadril, treba uviesť, že tieto výrobky oslovujú širokú verejnosť. Keďže číslice 100 a 300 sú zrozumiteľné vo všetkých jazykoch Spoločenstva, dotknutá verejnosť sa tak skladá z priemerných spotrebiteľov dotknutých výrobkov v celom Európskom spoločenstve.

25 V prejednávanej veci číslice 100 a 300 odkazujú na množstvo a priemerný spotrebiteľ ich bude bezprostredne a bez ďalšieho uvažovania vnímať ako opis vlastností dotknutých výrobkov, najmä množstva plagátov v predajných balíkoch, počtu strán publikácií alebo množstva jednotlivých kúskov puzzle a hádaniek, ktoré určujú ich stupeň obtiažnosti, čiže základných vlastností pre rozhodnutie o kúpe. Verejnosť bude teda vnímať tieto číselné prvky ako prvky poskytujúce informácie o označených výrobkoch, a nie ako prvky označujúce pôvod dotknutých výrobkov.

26 Tento záver nemožno vyvrátiť tvrdeniami žalobkyne, ktoré odvodzuje z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti zložených označení.

V prejednávanej veci totiž nejde o posúdenie rozlišovacej spôsobilosti ochranných známok zložených z prvkov, ktoré pri samostatnom posúdení nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Ide o posúdenie rozlišovacej spôsobilosti týchto prvkov na účely vylúčenia neoprávneného rozsahu výlučného práva vyplývajúceho z ochranných známok. Posúdenie rozlišovacej spôsobilosti prvkov prihlasovaných ochranných známok v rámci článku 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94 tak netreba vykonať vo vzťahu k celkovému dojmu, ktorý tieto ochranné známky vyvolávajú, ale vo vzťahu k prvkom, ktoré ich tvoria.

27 Po druhé, pokiaľ ide o existenciu pochybností o rozsahu ochrany, odvolací súd v bodoch 19 napadnutých rozhodnutí tvrdil, že nemožno určiť, ktoré prvky prihlasovaných ochranných známok určujú ich rozlišovaciu spôsobilosť, čo môže vyvolať pochybnosti o rozsahu poskytovanej ochrany. V prejednávanej veci sú totiž obrazové prvky prihlasovaných ochranných známok, teda farby, rámovanie, stužky a použitý typ písma, príliš nevýrazné, aby sa uchovali vo vnímaní spotrebiteľov. Naopak číslice ako jediné slovné prvky môžu viac pritiahnuť pozornosť dotknutých spotrebiteľov, a majú preto dominantné postavenie v celkovom dojme, ktorý prihlasované ochranné známky vyvolávajú.

28 Pokiaľ by nebola stanovená žiadna podmienka na zápis prihlasovaných ochranných známok, mohlo by to vyvolať dojem, že k prvkom „100“ a „300“ sa vzťahujú výlučné práva, čo by bránilo ich použitiu v iných ochranných známkach. Odvolací senát preto oprávnene konštatoval, že zahrnutie týchto označení do prihlasovaných ochranných známok mohlo vyvolať pochybnosti o rozsahu poskytovanej ochrany.

29 V listoch z 15. júna 2007 však žalobkyňa odmietla urobiť vyhlásenia, ktorými by sa vzdala výlučných práv k uvedeným prvkom a dovolávala sa spôsobilosti číslic 100 a 300 na zápis. Tieto listy boli navyše doručené po uplynutí dvojmesačnej lehoty stanovenej

predsedom odvolacieho senátu a žalobkyňa nebola schopná preukázať, napriek svojim tvrdeniam na pojednávaní, že jej bola poskytnutá dodatočná lehota. Keďže žalobkyňa nepredložila vyhlásenia podľa článku 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ako aj pravidla 11 ods. 2 nariadenia č. 2868/95, odvolací senát oprávnene zamietol zápis prihlasovaných ochranných známok v zmysle pravidla 11 ods. 3 nariadenia č. 2868/95.

30 Tento záver nemožno vyvrátiť tvrdením, ktoré žalobkyňa odvodzuje zo skutočnosti, že číslice 100 a 200, ktorých grafický dizajn bol jednoduchší ako dizajn prihlasovaných ochranných známok, ÚHVT zapísal ako ochranné známky Spoločenstva pre výrobky patriace do tried 16 a 28. V tejto súvislosti treba uviesť, že zákonnosť rozhodnutí odvolacieho senátu sa musí posudzovať výlučne na základe nariadenia č. 40/94, a nie na základe rozhodovacej praxe ÚHVT [rozsudky Súdu prvého stupňa z 21. apríla 2004, Concept/ÚHVT (ECA), T-127/02, Zb. s. II-1113, bod 71, a z 19. mája 2009, Euro-Information/ÚHVT (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE a CYBERHOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 a T-178/07, neuverejnený v Zbierke, bod 44]. Okrem toho v rozsahu, v akom sa toto tvrdenie má vykladať ako tvrdenie založené na porušení zásady rovnosti zaobchádzania, z ustálenej judikatúry vyplýva, že tejto zásady sa možno dovolávať len v rámci dodržania zásady zákonnosti, podľa ktorej sa nikto nemôže vo svoj prospech dovolávať nezákonnosti, ku ktorej došlo v prospech iného [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 67, a z 30. novembra 2006, Camper/ÚHVT — JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, neuverejnený v Zbierke, body 93 až 95].

31 Z uvedeného teda vyplýva, že prvý žalobný dôvod treba zamietnuť.

32 Vzhľadom na to, že odvolací senát neoprel napadnuté rozhodnutia o neexistenciu rozlišovacej spôsobilosti a opisného charakteru prihlasovaných ochranných známok posudzovaných podľa celkového dojmu, ktorý vyvolávajú, ale o skutočnosť, že sa

skladajú z prvkov, na ktoré sa vzťahuje článok 38 ods. 2 nariadenia č. 40/94, je druhý a tretí žalobný dôvod, ktoré sa zakladajú na porušeniach článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, neúčinný.

33 Prejednávané žaloby teda musia byť zamietnuté v celom rozsahu.

O trovách

34 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa 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 zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloby sa zamietajú.

2. Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. je povinná nahradiť trovy konania.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 19. novembra 2009.

Podpisy