Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (štvrtá komora)

z 15. januára 2013 *

„Ochranná známka Spoločenstva — Prihláška slovnej ochrannej známky Spoločenstva ecoDoor — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009“

Vo veci T-625/11,

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, so sídlom v Mníchove (Nemecko), v zastúpení: S. Biagosch, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 22. septembra 2011 (vec R 340/2011-1), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia ecoDoor ako ochrannej známky Spoločenstva,

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora),

v zložení: predsedníčka komory I. Pelikánová (spravodajkyňa), sudcovia K. Jürimäe a M. van der Woude,

tajomník: C. Kristensen, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Všeobecného súdu 2. decembra 2011,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Všeobecného súdu 1. marca 2012,

po pojednávaní z 13. novembra 2012,

vyhlásil tento

* Jazyk konania: nemčina.

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Žalobkyňa BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH podala 8. júla 2010 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).

2 Prihlasovanou ochrannou známkou je slovné označenie ecoDoor.

3 Výrobky uvedené v prihláške sú stroje a zariadenia patriace do triedy 7, 9 a 11 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v zmenenom a doplnenom znení, ako aj časti týchto strojov a zariadení.

4 Rozhodnutím z 22. decembra 2010 prieskumový pracovník zamietol prihlášku pre tieto výrobky:

— trieda 7: „Stroje a elektrické zariadenia pre domácnosť a kuchynské zariadenia (zahrnuté v triede 7), stroje a zariadenia na prípravu nápojov a/alebo jedál, pumpy na servírovanie chladených nápojov na používanie v kombinácii so zariadeniami na chladenie nápojov; umývačky riadu; stroje a elektrické zariadenia pre starostlivosť pre bielizeň a šatstvo (zahrnuté v triede 7), vrátane pračiek, žmýkačiek“,

— trieda 9: „Predajné automaty na nápoje a potraviny, mincové predajné automaty“,

— trieda 11: „Zariadenia na vykurovanie, na výrobu pary a na varenie a pečenie, predovšetkým pece, zariadenia na varenie, vyprážanie, grilovanie, opekanie, rozmrazovanie a udržiavanie teploty, ohrievače vody, chladiace zariadenia, najmä chladničky, mrazničky, mraziace vitríny, zariadenia na chladenie nápojov, kombinované chladničky s mrazničkou, mraziace zariadenia, prístroje na prípravu zmrzliny a zariadenia na robenie ľadu; sušičky, najmä tiež sušičky na bielizeň a prístroje na sušenie bielizne“.

5 Podľa prieskumového pracovníka je prihlasovaná ochranná známka vo vzťahu k výrobkom uvedeným v bode 4 vyššie opisná v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

6 Žalobkyňa proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka podala odvolanie na ÚHVT na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009.

7 Rozhodnutím z 22. septembra 2011 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Po prvé sa domnieval, že sa príslušná skupina verejnosti skladá z priemerných anglicky hovoriacich spotrebiteľov. Po druhé konštatoval, že uvedená verejnosť pri prihlasovanej známke rozlišuje jednak prvok „eco“, ktorý naznačuje význam „ekologický“, a jednak prvok „door“, ktorý znamená „dvere“. V dôsledku toho podľa odvolacieho senátu verejnosť vníma prihlasovanú ochrannú známku ako niečo, čo znamená „ekologické dvere“ alebo „dvere, ktorých výroba a spôsob fungovania sú ekologické“. Po tretie vzhľadom na to, že výrobky uvedené vyššie v bode 4 môžu zahŕňať dvere a spotrebúvajú energiu, sa odvolací senát domnieval, že prihlasovaná ochranná známka poskytuje informácie o ich energetickej účinnosti a ekologických vlastnostiach, a teda je opisná, pokiaľ ide o druh, zamýšľaný účel a povahu výrobkov v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009. Po štvrté, keďže výraz „ecodoor“ odkazuje na skutočnosť, že uvedené výrobky majú ekologické dvere, nie je podľa odvolacieho senátu spôsobilý rozlíšiť výrobky žalobkyne od výrobkov iných podnikov a v dôsledku toho nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.

Návrhy účastníkov konania

8 Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

9 ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

10 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uviedla dva žalobné dôvody, prvý založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 a druhý na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

11 Pokiaľ ide o prvý žalobný dôvod, žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa dopustil nesprávneho posúdenia tým, že sa domnieval, že prihlasovaná ochranná známka je opisná vo vzťahu k výrobkom uvedeným v bode 4 vyššie.

12 ÚHVT spochybňuje dôvodnosť tvrdení žalobkyne.

13 Podľa článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré tvoria výlučne označenia alebo znaky, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných vlastností tovarov alebo služieb. Tieto opisné označenia sa považujú za nespôsobilé spĺňať podstatnú funkciu ochrannej známky ako označenie pôvodu (rozsudok Súdneho dvora z 23. októbra 2003, ÚHVT/Wrigley, C-191/01 P, Zb. s. I-12447, body 29 a 30).

14 Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 sleduje všeobecný záujem, ktorý vyžaduje, aby označenia alebo údaje, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie vlastností tovarov alebo služieb, pre ktoré sa zápis žiada, mohli byť voľne používané všetkými. Toto ustanovenie teda bráni tomu, aby tieto označenia alebo údaje boli vyhradené jedinému podniku z dôvodu ich zápisu ako ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 62 a tam citovaná judikatúra).

15 Z tohto pohľadu sú označenia a znaky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 takými znakmi a označeniami, ktoré môžu pri obvyklom používaní z hľadiska spotrebiteľa slúžiť na označenie, priame alebo pomocou uvedenia jednej z ich podstatných vlastností, výrobku alebo služby, pre ktoré sa žiada o zápis [rozsudok Súdneho dvora z 20. septembra 2001, Procter & Gamble/ÚHVT, C-383/99 P, Zb. s. I-6251, bod 39, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2005, Metso Paper Automation/ÚHVT (PAPERLAB), T-19/04, Zb. s. II-2383, bod 24].

16 Z toho vyplýva, že na to, aby sa na označenie vzťahoval zákaz uvedený v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009, musí byť medzi ním a predmetnými výrobkami alebo službami dostatočne priama a konkrétna spojitosť, ktorá príslušnej skupine verejnosti umožňuje okamžite a bez ďalšieho rozmýšľania vnímať opis týchto výrobkov alebo týchto služieb alebo jednej z ich vlastností (rozsudok PAPERLAB, už citovaný v bode 15 vyššie, bod 25).

17 Opisný charakter ochrannej známky sa takto musí posúdiť jednak vo vzťahu k výrobkom a službám, pre ktoré sa navrhuje zápis označenia, a jednak vo vzťahu k vnímaniu, ktoré má príslušná skupina verejnosti tvorená zo spotrebiteľov týchto výrobkov alebo týchto služieb [rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. júna 2007, Europig/ÚHVT (EUROPIG), T-207/06, Zb. s. II-1961, bod 30].

18 Na úvod treba uviesť, že väčšina skutočností, ktoré uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí a ktoré boli pripomenuté v bode 7 vyššie, nie je sporná. Žalobkyňa nespochybnila po prvé ani definíciu príslušnej skupiny verejnosti podľa odvolacieho senátu, po druhé ani konštatovanie, podľa ktorého táto verejnosť v prípade prihlasovanej ochrannej známky rozlišuje prvky „eco“ a „door“, po tretie ani skutočnosť, že pojem „door“ v angličtine znamená „dvere“, a po štvrté ani konštatovanie, podľa ktorého výrobky uvedené v bode 4 vyššie môžu mať dvere a spotrebovávať energiu.

19 Keďže teda pri týchto zisteniach nedošlo k nesprávnemu posúdeniu, jedinými otázkami, ktoré treba preskúmať, sú otázky, ako príslušná skupina verejnosti vníma jednak prvok „eco“ a jednak prihlasovanú ochrannú známku ako celok a či má prihlasované označenie, tak ako ho vníma príslušná skupina verejnosti, opisný charakter vo vzťahu k výrobkom uvedeným v bode 4 vyššie.

20 Po prvé, pokiaľ ide o vnímanie prvku „eco“, žalobkyňa tvrdí, že príslušná skupina verejnosti ho okamžite nestotožňuje s výrazmi „šetrí životné prostredie“ alebo „šetrí energiu“.

21 Ako však uviedol odvolací senát, predpona „eco“ je používanou skratkou anglického výrazu „ecological“, ktorý znamená „ekologický“. Odkaz na výraz „eco“ sa používa často v rámci propagácie tovarov a služieb, aby sa poukázalo na ekologický pôvod výrobku alebo na to, že jeho používanie nezaťažuje životné prostredie [rozsudok Všeobecného súdu z 24. apríla 2012, Leifheit/ÚHVT (EcoPerfect), T-328/11, neuverejnený v Zbierke, body 25 a 45].

22 Za týchto okolností sa odvolací senát správne domnieval, že príslušná skupina verejnosti vníma prvok „eco“ ako „ekologický“ prvok.

23 Po druhé žalobkyňa tvrdí, že označenie prihlasovanej ochrannej známky vnímanej ako celok je neurčité.

24 Keďže sa však jednak prvok „eco“ vníma ako „ekologický“ prvok, ako vyplýva z bodov 20 až 22 vyššie, a jednak prvok „door“ sa vykladá tak, že odkazuje na „dvere“, odvolací senát sa správne domnieval, že výraz „ecodoor“ bude príslušná skupina verejnosti okamžite chápať ako „ekodvere“ alebo „dvere, ktorých konštrukcia a spôsob používania sú ekologické“.

25 Po tretie, pokiaľ ide o opisný charakter prihlasovanej ochrannej známky, žalobkyňa uvádza, že ochranná známka sa v dôsledku zúženia zoznamu výrobkov, ktoré žalobkyňa vykonala v žalobe, už nevzťahuje na časti strojov alebo zariadení, ako sú dvere, ale výlučne na stroje alebo zariadenia samy osebe. Za týchto okolností nie je prihlasovaná ochranná známka opisná vo vzťahu k výrobkom, ktoré zahŕňa, ku ktorým patria výrobky uvedené v bode 4 vyššie, ale nanajvýš vo vzťahu k jednej z ich častí.

26 V tejto súvislosti môže byť označenie, ktoré opisuje vlastnosť časti integrovanej do výrobku, opisné aj pre tento výrobok. O takúto situáciu ide vtedy, ak vlastnosť tejto časti opísanej označením môže mať výrazný vplyv na podstatné vlastnosti samotného výrobku vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti. V takýchto prípadoch príslušná skupina verejnosti totiž priamo a bez ďalších úvah stotožní vlastnosť časti opísanej označením s podstatnými vlastnosťami dotknutého výrobku.

27 V prejednávanej veci z bodov 20 až 24 vyplýva, že prihlasovanú ochrannú známku bude príslušná skupina verejnosti okamžite chápať ako „ekodvere“ alebo „dvere, ktorých konštrukcia a spôsob používania sú ekologické“.

28 Ako totiž uviedol odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia bez toho, aby toto konštatovanie žalobkyňa spochybnila, výrobky uvedené v bode 4 vyššie môžu obsahovať dvere. Za týchto okolností je prihlasovaná ochranná známka spôsobilá opísať ekologické kvality dverí, ktoré sú súčasťou predmetného výrobku.

29 Rovnako ekologické kvality dverí sú podstatné pre ekologické vlastnosti výrobku, v ktorom sú zabudované, ako to bolo konštatované v bodoch 19 a 20 napadnutého rozhodnutia, pokiaľ ide o výrobky uvedené v bode 4 vyššie.

30 Spotrebitelia pritom venujú narastajúcu pozornosť ekologickým vlastnostiam výrobkov, ku ktorým patrí spotreba energie a výrobný proces šetrný k životnému prostrediu (pozri v tomto zmysle rozsudok EcoPerfect, už citovaný v bode 21 vyššie, bod 45). Platí to najmä v prípade takých výrobkov, ako sú výrobky uvedené v bode 4 vyššie, a to predovšetkým z dôvodu, že spotrebúvajú energiu. Ako žalobkyňa sama priznáva, ekologická povaha je podstatnou vlastnosťou týchto výrobkov.

31 Za týchto okolností sa odvolací senát mohol správne domnievať, že vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti je prihlasovaná ochranná známka opisná vo vzťahu k podstatnej vlastnosti výrobkov uvedených v bode 4 vyššie, a to vo vzťahu k ich ekologickej povahe, v rozsahu, v akom opisuje ekologické vlastnosti dverí, ktoré sú súčasťou týchto výrobkov.

32 Žalobkyňa ďalej tvrdí, že prihlasovaná ochranná známka neumožňuje identifikovať zamýšľanú vlastnosť alebo konkrétny účel vo vzťahu k životnému prostrediu. V tejto súvislosti totiž existujú viaceré možnosti, ktorými sú výrobný proces šetriaci životné prostredie, použitie prírodných materiálov, možnosť ekologického odstránenia odpadov a fungovanie šetrné k životnému prostrediu.

33 V tejto súvislosti stačí konštatovať, že všetky možnosti uvádzané žalobkyňou odkazujú na skutočnosť, že výrobok zahrnutý v prihlasovanej ochrannej známke na základe vlastností dverí, ktoré sú jeho súčasťou, má ekologické vlastnosti. Za týchto okolností sa prihlasovaná ochranná známka bez ohľadu na to, ako ju chápe príslušná skupina verejnosti, vníma tak, že priamo opisuje podstatnú vlastnosť dotknutých výrobkov.

34 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy sa odvolací senát správne domnieval, že prihlasovaná ochranná známka má vo vzťahu k výrobkom uvedeným v bode 4 vyššie opisný charakter v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.

35 Prvý žalobný dôvod treba teda zamietnuť ako nedôvodný.

36 Okrem toho z článku 7 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 vyplýva, že na to, aby označenie nemohlo byť zapísané ako ochranná známka Spoločenstva, postačuje jeden z absolútnych dôvodov zamietnutia [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 29, a rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. septembra 2004, Applied Molecular Evolution/ÚHVT (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T-183/03, Zb. s. II-3113, bod 29]. Za týchto okolností so zreteľom na tvrdenie uvedené v bode 34 vyššie treba žalobu v celom rozsahu zamietnuť bez toho, aby bolo potrebné preskúmať druhý žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia.

O trovách

37 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vo veci úspech, je potrebné zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT.

Z týchto dôvodov

VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH je povinná nahradiť trovy konania.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 15. januára 2013.

Podpisy