

Spojené věci T-425/07 a T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.

v.

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (OHIM)**

„Ochranná známka Společenství – Přihlášky obrazových ochranných známek Společenství 100 a 300 – Prohlášení o rozsahu ochrany – Článek 38 odst. 2 nařízení (ES) č. 40/94 [nyní čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009] – Nedostatek rozlišovací způsobilosti“

Rozsudek Soudu (druhého senátu) ze dne 19. listopadu 2009 II - 4278

Shrnutí rozsudku

- 1. Ochranná známka Společenství – Řízení o zápisu – Průzkum přihlášky – Ochranná známka obsahující prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost – Možnost Úřadu požadovat prohlášení týkající se tohoto prvku
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 38 odst. 2)*
- 2. Ochranná známka Společenství – Řízení o zápisu – Průzkum přihlášky – Ochranná známka obsahující prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost – Možnost Úřadu požadovat prohlášení týkající se tohoto prvku
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 38 odst. 2)*

1. Pokud jde o obrazová označení tvořená jednak číselnými prvky 100 a 300 a jednak takovými obrazovými prvky, jako jsou barvy, orámování, stuhy a použitá typografie, jejichž zápis jakožto ochranné známky Společenství je požadován pro „plakáty, alba, brožury, časopisy, formuláře, tiskoviny, noviny, kalendáře, křížovky, rébusy“ spadající do třídy 16 ve smyslu Niceské dohody a „skládanky a skládačky, hádanky, puzzles“ spadající do třídy 28 ve smyslu Niceské dohody, může Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) požadovat jako podmínku pro zápis, aby přihlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k číselným prvkům.

barvy, orámování, stuhy a použitá typografie, příliš obvyčejné, aby se prosadily ve vnímání spotřebitelů. Naproti tomu čísla, jakožto jediné slovní prvky, mohou upoutat více pozornosti dotčených spotřebitelů, a zaujímají tak dominantní postavení v dojmu, který přihlašované ochranné známky vyvolávají. Pokud by nebyla uložena žádná podmínka pro zápis přihlašovaných ochranných známek, mohl by být tedy vyvolán dojem, že se výlučná práva vztahují na prvky „100“ a „300“, což by tedy bránilo jejich použití v jiných ochranných známkách. Ponechání těchto označení v přihlašovaných ochranných známkách může tudíž vyvolat pochybnosti o rozsahu ochrany, která je jim přiznána.

(viz body 24–25, 27–28)

Čísla 100 a 300 odkazují na množství a průměrný spotřebitel v celém Evropském společenství je bude vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení jako popis vlastností dotčených výrobků, zvláště množství plakátů v soupravách určených k prodeji, množství stran publikací nebo množství dílků puzzles a hádanek, které určuje jejich stupeň obtížnosti, jež jsou základními vlastnostmi pro přijetí rozhodnutí o koupi. Relevantní veřejnost tedy bude vnímat tyto číselné prvky jako prvky poskytující informace o výrobcích, na které se ochranné známky vztahují, a nikoliv jako označující původ dotčených výrobků.

2. Obsahuje-li ochranná známka prvek, který postrádá rozlišovací způsobilost a může-li ponechání tohoto prvku ve známce vyvolat pochybnosti o rozsahu přiznané ochrany, čl. 38 odst. 2 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství přiznává Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) možnost požadovat jako podmínku pro zápis, aby přihlašovatel prohlásil, že nebude uplatňovat výlučné právo ve vztahu k tomuto prvku.

Pokud jde o existenci pochybností o rozsahu ochrany, jsou obrazové prvky přihlašovaných ochranných známek, tj.

Funkcí tohoto prohlášení, které je v praxi známé jako „disclaimers“, je zdůraznění skutečnosti, že výlučné právo přiznané

majiteli ochranné známky se nevztahuje na nerozlišující prvky, které ji tvoří. Tímto způsobem se mohou případní přihlašovatelé dozvědět o tom, že nerozlišující prvky zapsané ochranné známky, které jsou předmětem takového prohlášení, zůstávají dostupné.

11 odst. 3 nařízení č. 2868/95, kterým se provádí nařízení č. 40/94. Pokud tak přihlašovatel nepředloží prohlášení vyžadované Úřadem ve stanovené lhůtě, může Úřad přihlášku zcela nebo zčásti zamítnout.

Důsledky nepředložení prohlášení vyžadovaného Úřadem jsou stanoveny v pravidle

(viz body 18–20)