

Združeni zadevi T-425/07 in T-426/07

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o.

proti

**Urada za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) (UUNT)**

„Znamka Skupnosti – Prijavi figurativnih znamk Skupnosti 100 in 300 –
Izjava o obsegu varstva – Člen 38(2) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 37(2)
Uredbe (ES) št. 207/2009) – Neobstoj razlikovalnega učinka“

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 19. novembra 2009 II - 4278

Povzetek sodbe

- 1. Znamka Skupnosti – Postopek registracije – Preizkus prijave – Znamka, ki vsebuje element brez razlikovalnega učinka – Pristojnost Urada, da zahteva izjavo v zvezi s tem elementom (Uredba Sveta št. 40/94, člen 38(2))*
- 2. Znamka Skupnosti – Postopek registracije – Preizkus prijave – Znamka, ki vsebuje element brez razlikovalnega učinka – Pristojnost Urada, da zahteva izjavo v zvezi s tem elementom (Uredba Sveta št. 40/94, člen 38(2))*

1. Glede figurativnih znakov, ki sta sestavljena iz številčnih elementov 100 in 300, na eni strani, in iz figurativnih elementov, kot so barve, okvirji, trakovi in uporabljeni tisk, na drugi strani, za katera se zahteva registracija kot znamke Skupnosti za „plakate (posterje); albume; knjižice; revije; formularje (tiskane); tiskovine; časopise; koledarje; križanke; rebuse“ iz razreda 16 in za „manipulativne miselne igre; uganke; sestavljanke“ iz razreda 28 Nicejskega aranžmaja lahko Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) kot pogoj za registracijo zahteva, naj prijavitelj navede, da odklanja izključno pravico do številčnih elementov.

vplivali na zaznavo potrošnikov. Nasprotno pa številke kot edini besedni elementi pritegnejo pozornost upoštevanih potrošnikov, poleg tega pa imajo prevladujoče mesto pri vtisu, ki ga ustvarjajo prijavljene znamke. Če za registracijo prijavljenih znamk ne bi bili potrebni nobeni pogoji, bi lahko nastal vtis, da se izključne pravice nanašajo tudi na elementa „100“ in „300“, kar bi preprečilo njuno uporabo v drugih znamkah. Zato bi vključitev teh znakov v prijavljene znamke lahko povzročila dvom o obsegu varstva, ki se zagotavlja tem znamkam.

(Glej točke 24, 25, 27 in 28.)

Številki 100 in 300 se nanašata na količino in ju bo povprečni potrošnik iz celotne Evropske skupnosti takoj in brez nadaljnega razmišljanja zaznal kot opis lastnosti zadevnih proizvodov, zlasti količine plakatov v paketu, količine strani v reviji ali količine sestavnih delov sestavljanek in ugank, ki določa stopnjo njihove težavnosti, kar je tudi bistvena lastnost pri sprejetju odločitve o nakupu. Upoštevna javnost bo torej te številčne elemente zaznala kot informacije o zadevnem proizvodu, in ne kot oznako izvora zadevnih proizvodov.

2. Če blagovna znamka vsebuje element, ki nima razlikovalnega učinka, in če bi vključitev omenjenega elementa v blagovno znamko povzročila dvome glede obsega varstva blagovne znamke, lahko Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) na podlagi člena 38(2) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti kot pogoj za registracijo omenjene blagovne znamke zahteva, naj prijavitelj navede, da odklanja vsako izključno pravico do takšnega elementa.

Glede obstoja dvomov v zvezi z obsegom varstva so figurativni elementi prijavljenih znamk, torej barve, okvirji, trakovi in uporabljeni tisk, preveč preprosti, da bi

Namen teh navedb, v praksi imenovanih „disclaimers“, je poudariti dejstvo, da izključna pravica, ki je priznana nosilcu

znamke, ne obsega tudi elementov brez razlikovalnega učinka, ki jih znamka vsebuje. Tako potencialni prijavitelji vedo, da ostajajo na voljo elementi prijavljene znamke brez razlikovalnega učinka, na katere se nanaša taka navedba.

Uredbe št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94. Če prijavitelj v določenem roku ne predloži navedbe, ki jo zahteva Urad, lahko ta zavrne celotno prijavo ali njen del.

Posledice nepredložitve navedbe, ki jo zahteva UUNT, določa pravilo 11(3)

(Glej točke od 18 do 20.)