Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
NIILA JÄÄSKINENA,
predstavljeni 26. januarja 2012 [1]

Združeni zadevi C-90/11 in C-91/11

Alfred Strigl
proti
Deutsches Patent- und Markenamt
in
Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
proti
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ju je vložilo Bundespatentgericht (Nemčija))

„Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) — Uredba (ES) št. 207/2009 — Absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (c) — Besedna znamka, sestavljena iz kombinacije opisne besedne zveze in zaporedja črk, ki samo po sebi ni opisno in ustreza zaporedju začetnih črk besed v navedeni besedni zvezi — Opisnost — Razlikovalni učinek — Merila presoje — Zahteva po razpoložljivosti — Razlikovalna funkcija znamke“

I – Uvod

1. Predloga za sprejetje predhodne odločbe, ki ju je vložilo Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče, Nemčija) in sta predmet teh sklepnih predlogov, se nanašata na razlago člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami. [2]

2. Sporni besedni znamki v zadevah v glavni stvari sta sestavljeni iz več elementov. Znamki, v obravnavanih primerih Multi Markets Fund MMF in NAI Der Natur-Aktien-Index, sta sestavljeni iz opisne besedne zveze, pred ali za katero stoji, odvisno od primera, zaporedje črk (okrajšava), ki samo po sebi ni opisno in ustreza začetnim črkam besed v navedeni besedni zvezi.

3. Sodišče je v navedenih zadevah pozvano k dopolnitvi svoje sodne prakse v zvezi z znamkami in natančneje k odločanju o obsegu obeh razlogov za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 v zvezi z neobstojem razlikovalnega učinka in izključno sestavljenostjo iz znakov ali označb, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo lastnosti blaga ali storitev, na katere se nanaša znamka.

1 — Jezik izvirnika: francoščina.

2 — UL L 29, str. 25.

4. Tehtanje varstva interesov prijavitelja ali imetnika znamke na eni strani in potrebe po upoštevanju splošnih interesov na drugi strani v zvezi s tem vedno znova poraja vprašanja. Navedeni splošni interesi so zlasti to, da se razpoložljivost opisnih znakov neupravičeno ne omeji (zahteva po razpoložljivosti) in da se potrošniku ali končnemu uporabniku zadevnega blaga ali zadevnih storitev omogoči njihovo razlikovanje od drugega blaga in drugih storitev, ki imajo drug izvor (razlikovalna funkcija). Namen vprašanj, ki jih je predložilo Bundespatentgericht, je v bistvu ugotoviti upoštevne elemente za natančnejšo opredelitev razmerja med navedenima kategorijama ciljev iz prava znamk.

II – Pravni okvir

A – *Pravo Unije*

5. Člen 3(1) Direktive 2008/95[3] v naslovu Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost določa:

„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:

[…]

(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

(c) blagovne znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev […]“

B – *Nacionalno pravo*

6. Določbe iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 v bistvu ustrezajo določbam iz člena 8(2), točki 1 in 2, nemškega zakona o varstvu blagovnih znamk in drugih znakov (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, v nadaljevanju: MarkenG). Te določbe nalagajo:

„(2) Registrirati ni mogoče znamk,

1. ki nimajo razlikovalnega učinka za zadevno blago ali zadevne storitve;

2. blagovne znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev […]“

III – Spora o glavni stvari, vprašanji za predhodno odločanje in postopek pred Sodiščem

A – *Zadeva Strigl (C-90/11)*

7. A. Strigl je leta 2008 pri Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke) vložil zahtevo za registracijo besedne znamke Multi Markets Fund MMF za označevanje storitev, ki spadajo v razred 36 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma).

3 — V zvezi s tem je pomembno poudariti, da besedilo določb iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 ustreza besedilu člena 7(1)(b) in (c) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

8. Navedene storitve so opisane tako: „zavarovanje (svetovanje, prodaja in posredovanje zavarovanj); svetovanje in zavarovalne priložnosti; finančni posli (storitve bank in finančnih ustanov, finančno svetovanje, kapitalske naložbe, fiduciarni posli, denarni posli); posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin (upravljanje nepremičnin in zgradb, posredovanje pri prodaji nepremičnin); svetovanje pri upravljanju premoženja in financ“.

9. Nemški urad za patente in znamke je s sklepoma z dne 23. maja 2008 in 11. septembra 2008 zavrnil zahtevo za registracijo, pri čemer se je opiral na člen 8(2), točki 1 in 2, MarkenG. V zvezi s tem je v bistvu presodil, da izraz Multi Markets Fund označuje sklad, ki vlaga na številne različne trge. Po njegovem mnenju je bilo tudi očitno, da bo javnost zaporedje črk MMF razumela kot očitno okrajšavo začetnih treh besednih elementov navedenega znaka, ker stoji neposredno za temi tremi besedami in je sestavljena iz njihovih začetnih črk.

10. Nemški urad za patente in znamke je iz navedenega sklepal, da znak kot celota ne prevlada nad vsotami svojih posamičnih elementov. Pri zaporedju črk MMF je sicer ocenil, da bi bili mogoči, presojano samostojno, različni pomeni, vendar je presodil, da bi se v povezavi z drugimi elementi znamke in storitvami, glede katerih se zahteva registracija, njihova izbira očitno omejila.

11. A. Strigl je pred Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče) vložil pritožbo za razveljavitev sklepov nemškega urada za patente in znamke o zavrnitvi zahteve za registracijo navedene besedne znamke. Menil je, da ima ta številne pomene. To, da bi lahko element MMF označeval celo vrsto okrajšav, po njegovih navedbah zadostuje za zavrnitev trditve, da je mogoče navedeni znak uporabiti opisno.

12. Bundespatentgericht je menilo, da je odločitev o navedeni pritožbi odvisna od razlage Direktive 2008/95, zato je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba razlog za zavrnitev iz člena 3(1)(b) in/ali (c) Direktive [2008/95] uporabiti tudi za besedni znak, ki ga sestavljata kombinacija opisne besedne zveze in neopisnega zaporedja črk, če javnost to zaporedje črk dojema kot okrajšavo opisnih besed, ker je sestavljeno iz njihovih začetnih črk, in je tako treba znamko kot celoto razumeti kot kombinacijo opisnih označb ali okrajšav, ki druga drugo pojasnjujejo?“

B – *Zadeva Securvita (C-91/11)*

13. Besedna znamka NAI Der Natur-Aktien-Index je bila leta 2001 registrirana pri nemškem uradu za patente in znamke v imenu družbe Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (v nadaljevanju: Securvita) za te storitve iz razreda 36 Nicejskega aranžmaja: „zavarovanje; finančni posli; denarni posli; posredovanje pri prodaji nepremičnin“.

14. Družba Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (v nadaljevanju: Öko-Invest) je leta 2007 predlagala razglasitev ničnosti navedene znamke, pri čemer je trdila, da se zaporedje črk NAI uporablja na finančnem področju kot okrajšava za besedno zvezo Natur-Aktien-Index. Družba Öko-Invest je v podporo svoji tožbi še trdila, da navedena besedna zveza stoji neposredno za zaporedjem črk NAI, zato naj bi pomenila opisno označbo, zgolj za opisno označbo pa naj bi bilo mogoče šteti tudi zaporedje črk, ki se dojema le kot okrajšava besedne zveze.

15. Nemški urad za patente in znamke je s sklepom z dne 28. maja 2008 predlogu družbe Öko-Invest ugodil in navedeno ugotovil ničnost navedene znamke, ker je menil, da ji razlog za zavrnitev iz člena 8(2), točka 1, MarkenG nasprotuje. Znamka kot celota je po njegovih navedbah omejena na kombinacijo označb, ki so le opisne in pred katerimi stoji okrajšava, to je zaporedje črk NAI, ki ga javnost dojema kot tako.

16. Družba Securvita je v podporo tožbi, ki jo je vložila pred Bundespatentgericht zoper navedeni sklep, trdila, da navedeni znamki ne more nasprotovati noben razlog za zavrnitev. Sklicevala se je zlasti na to, da je četrti odbor za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z odločbo z dne 15. oktobra 2009 v zadevi R 1630/2008-4 ugodil njeni registraciji znamke Skupnosti NAI Der Natur-Aktien-Index, ker je menil, da je navedena znamka znak, ki ima razlikovalni, in ne opisni učinek. [4]

17. V teh okoliščinah je Bundespatentgericht prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba razlog za zavrnitev iz člena 3(1)(b) in/ali (c) Direktive [2008/95] uporabiti tudi za besedni znak, ki ga sestavljata kombinacija zaporedja črk, ki presojano samostojno ni opisno, in opisne besedne zveze, če javnost to zaporedje črk dojema kot okrajšavo opisnih besed, ker je sestavljeno iz njihovih začetnih črk, in je tako treba znamko kot celoto razumeti kot kombinacijo opisnih označb ali okrajšav, ki druga drugo pojasnjujejo?“

18. Vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je vložilo Bundespatentgericht, sta bili v vpisnik pri sodnem tajništvu Sodišča vpisani 25. februarja 2011.

19. Zadevi C-90/11 in C-91/11 sta bili s sklepom predsednika Sodišča z dne 26. maja 2011 združeni za postopek in izdajo sodbe.

20. Ena od strank v postopku v glavni stvari, Securvita, italijanska in poljska vlada ter Evropska komisija so predložile pisna stališča. Nobena stranka ni predlagala obravnave.

IV – Analiza

A – *Splošne ugotovitve*

1. Uvodne opombe

21. Uvodoma je treba pripomniti, da so določbe Direktive 2008/95 blizu določbam Uredbe 207/2009. V tem primeru so razlogi za zavrnitev ali neveljavnost iz Direktive 2008/95, za razlago katere je prosilo predložitveno sodišče, kot sem že poudaril, enaki absolutnim razlogom za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (c) navedene uredbe. Zaradi te enakosti se bom skliceval tudi na sodno prakso Sodišča v zvezi z navedenimi določbami iz člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. [5]

22. Pri odgovoru na vprašanji za predhodno odločanje ni treba razlikovati med vprašanjema v zadevah v glavni stvari, ker je pravno vprašanje nacionalnega predložitvenega sodišča v bistvu enako. Ker je bil v prvem delu dodan izraz „samo po sebi“, [6] se zdi vprašanje za predhodno odločanje v zadevi Securvita natančnejše od vprašanja v zadevi Strigl, čeprav je vsebinsko podobno. Zato bom v teh sklepnih predlogih izhajal iz besedila vprašanja v zadevi Securvita.

4 — Securvita je poleg tega pri uradu UUNT vložila zahtevo za registracijo znaka Natur-Aktien-Index (brez okrajšave NAI) kot znamke Skupnosti. Preizkuševalec je 14. februarja 2007 zavrnil registracijo navedene znamke. Četrti odbor za pritožbe urada UUNT je 26. maja 2008 v zadevi R 525/2007-4 pritožbo zoper navedeno odločbo zavrnil. Tožba zoper navedeno odločbo je bila razglašena za očitno nedopustno s sklepom Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 30. junija 2009 v zadevi Securvita proti UUNT (Natur-Aktien-Index) (T-285/08, ZOdl., str. II-2171).

5 — Vendar je treba pojasniti, da se zadevna sodna praksa nanaša pretežno na Prvo direktivo Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) in Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), pri čemer je bila prva nadomeščena z Direktivo 2008/95 in druga z Uredbo št. 207/2009.

6 — V nemški različici: *isoliert betrachtet*.

23. Predložitveno sodišče želi v zvezi z obravnavanima zadevama v bistvu izvedeti, kako je treba glede na razloge za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in/ali (c) Direktive 2008/95 presojati znamko, sestavljeno iz kombinacije opisne besedne zveze in zaporedja črk, sestavljenega iz začetnih črk besed v navedeni besedni zvezi, ki ga samega po sebi ni mogoče obravnavati kot opisnega.

2. Izjava o odpovedi

24. Ker sta sporni znamki sestavljeni iz opisnih elementov in elementov, ki sami po sebi niso opisni, je potrebna primerjava s sistemom iz Uredbe 207/2009. Če blagovna znamka vsebuje element, ki ni razlikovalen, in če bi vključitev navedenega elementa v blagovno znamko povzročila dvome glede obsega varstva blagovne znamke, lahko namreč urad UUNT v skladu s členom 37(2) navedene uredbe kot pogoj za registracijo navedene blagovne znamke zahteva, naj prijavitelj navede, da odklanja vsako izključno pravico do takega elementa (imenovana tudi *disclaimer*) (v nadaljevanju: izjava o odpovedi). [7]

25. Vendar možnost urada UUNT, da lahko od prijavitelja zahteva izjavo o odpovedi, v skladu z Uredbo št. 207/2009 nikakor ne pomeni, da lahko ta izjava vpliva na to, ali je mogoče znak registrirati ali ne. Registracija znamke z več elementi, med katerimi so nekateri opisni ali niso razlikovalni, se navadno zavrne le, če kot celota nima razlikovalnega učinka. [8]

26. Čeprav izjave o odpovedi lahko vplivajo na preučitev obsega varstva znamke pri koliziji znamk, se zdi, da urad UUNT ne uporablja navedene možnosti iz Uredbe št. 207/2009. Nasprotno, zdi se, da urad UUNT uporablja načelo, da za znak z več elementi ni mogoče zahtevati varstva le za en element. [9]

3. Splošni interesi, na katerih temeljijo razlogi za zavrnitev ali neveljavnost

27. Ob preučitvi razlogov za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 je treba ustrezno upoštevati njihove cilje in splošne interese, na katerih temeljijo. Zato se zdi v zvezi s tem koristno navesti nekaj pripomb.

28. Skladno z ustaljeno sodno prakso je treba različne razloge za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3 Direktive 2008/95 in absolutne razloge za zavrnitev iz člena 7 Uredbe 207/2009 razlagati s stališča splošnega interesa, na katerem temeljijo. [10]

29. Prvič, cilj razloga za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(c) Direktive 2008/95 je zagotoviti uresničitev cilja v splošnem interesu, da lahko vsakdo prosto uporablja opisne znake ali označbe blaga ali storitev, za katere je zahtevana registracija. [11]

7 — Direktiva 2008/95 ne določa take izjave o odpovedi. Ker postopkovna vprašanja niso del usklajevanja iz navedene direktive, je mogoče tako lastnost določiti v nacionalnih zakonodajah držav članic. Ne izključujem torej, da bi lahko obstoj izjave o odpovedi v pravnem redu nekaterih držav članic vplival na presojo spornih znamk.

8 — Glej Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München, 2011, ki je na voljo na http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

9 — Glej v tem smislu točko 73 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca P. Mengozzija v zadevi Lego Juris proti UUNT, v kateri je bila izrečena sodba z dne 14. septembra 2010 (C-48/09 P, ZOdl., str. I-8403).

10 — Glej v zvezi s tem v okviru razlage razlogov za zavrnitev iz člena 7 Uredbe št. 207/2009 sodbi z dne 19. aprila 2007 v zadevi UUNT proti Celltech (C-273/05 P, ZOdl., str. I-2883, točka 74) in z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT (C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 59 in navedena sodna praksa). V zvezi z razlogi za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3 Direktive 2008/95 glej zlasti sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Campina Melkunie (C-265/00, Recueil, str. I-1699, točka 34 in navedena sodna praksa).

11 — Glej v zvezi s tem zlasti sodbo z dne 10. marca 2011 v zadevi Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT (C-51/10 P, ZOdl., str. I-1541, točka 37 in navedena sodna praksa), zgoraj navedeno sodbo Campina Melkunie (točka 35 in navedena sodna praksa) in sodbo z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigley (C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 31 in navedena sodna praksa).

30. Ratio, na katerem temelji razlog za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(c) Direktive 2008/95, je torej izraz potrebe, da se zagotovi razpoložljivost nekaterih znakov in da jih s tem lahko prosto uporabljajo vsi gospodarski subjekti v zadevnem sektorju.[12] Navedeno načelo, ki izvira iz nemškega prava (*Freihaltebedürfnis*), je tako temeljni element za razlago navedenega razloga za zavrnitev ali neveljavnost.[13]

31. Iz navedene zahteve po razpoložljivosti izhaja, da mora razlog za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(c) Direktive 2008/95 torej preprečiti, da se opisni znaki ali opisne označbe, na katere se navedena zahteva nanaša, s tem, da se registrirajo kot znamke, pridržijo le za eno podjetje.[14] Vendar je Sodišče v nasprotju z nemško pravno teorijo poudarilo, da uporaba tega razloga za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(c) Direktive 2008/95 ni odvisna od obstoja konkretne, dejanske ali resne zahteve po razpoložljivosti in torej ni upoštevno, da je znano število konkurentov, ki bi lahko imeli interes uporabiti zadevni znak.[15]

32. Na drugem mestu, pri razlogu za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) Direktive 2008/95 iz sodne prakse Sodišča izhaja, da je upoštevni splošni interes tesno povezan s temeljno funkcijo znamke, ki je omogočiti potrošniku ali končnemu uporabniku, da blago ali storitve, ki so zajeti z znamko, brez verjetnosti zmede razlikuje od tistih, ki imajo drug izvor.[16]

33. Pri preučitvi predloženih vprašanj za predhodno odločanje je pomembno upoštevati navedene splošne interese.

B – *Presoja razlogov za zavrnitev ali neveljavnost*

1. Razmerje med opisnostjo in razlikovalnim učinkom znamke

34. Najprej želim poudariti, da so razlogi za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 tesno povezani. Če je bila ugotovljena izključna opisnost v skladu z navedeno točko (c), je namreč mogoče uporabiti točko (b) navedenega člena. Z drugimi besedami, neobstoj razlikovalnega učinka besedne znamke izhaja iz opisnosti znaka, ne pa obratno.[17]

35. Pri svoji analizi se bom opiral na to izhodišče. Vendar je treba v zvezi s tem opozoriti, da je lahko znak brez razlikovalnega učinka zaradi drugih razlogov kot njegove morebitne opisnosti[18] ter da neobstoj razlikovalnega učinka ne more temeljiti samo na njegovi opisnosti, ne da bi se upoštevali različni splošni interesi, na katerih temeljita navedena razloga za zavrnitev.[19]

12 — V zvezi z značilnostmi nemške pravne teorije glej zlasti Frisch, A., Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden Baden, 2007.

13 — Generalni pravobranilec D. Ruiz-Jarabo je že poglobljeno analiziral obseg in izvor zahteve po razpoložljivosti v nemškem pravu (v točki 33 in naslednjih svojih sklepnih predlogov v zadevi Adidas in adidas Benelux, v kateri je bila izrečena sodba z dne 10. aprila 2008, C-102/07, ZOdl., str. I-2439), tako da se lahko omejim na nekatere uvodne pripombe za boljše razumevanje navedenega pojma v okviru prava Unije.

14 — Glej v tem smislu zlasti sodbo z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT (C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 62 in navedena sodna praksa), zgoraj navedeno sodbo UUNT proti Celltech (točka 75) in sodbo z dne 4. maja 1999 v zadevi Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 25).

15 — Glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT (točka 39 in navedena sodna praksa).

16 — Sodišče je v sodni praksi navedeno idejo v zvezi z razlikovalno funkcijo znamke različno izrazilo. Glej zlasti sodbe z dne 22. septembra 2011 v zadevi Interflora Inc. in Interflora British Unit (C-323/09, ZOdl., str. I-8625, točke od 37 do 39); z dne 12. julija 2011 v zadevi L'Oréal SA in drugi proti eBay International AG in drugim (C-324/09, ZOdl., str. I-6011, točka 80); z dne 8. maja 2008 v zadevi Eurohypo proti UUNT (C-304/06 P, ZOdl., str. I-3297, točka 56 in navedena sodna praksa) in z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 51).

17 — Glej točko 43 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja v zadevi DKV proti UUNT, v kateri je bila izrečena sodba z dne 19. septembra 2002 (C-104/00 P, Recueil, str. I-7561).

18 — Glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT (točka 46 in navedena sodna praksa).

19 — Zgoraj navedena sodba Eurohypo proti UUNT (točke od 55 do 62).

36. Treba je še ugotoviti, da je treba v nasprotju s trditvami Komisije v pisnih stališčih razlikovati med različnimi razlogi za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95. V skladu z ustaljeno sodno prakso namreč obstaja določeno prekrivanje njunih področij uporabe, vendar je vsak od razlogov neodvisen od drugih in zahteva ločeno preučitev. [20]

37. K temu je treba še pripomniti, da je Sodišče že potrdilo, da je mogoče opisnost znamke, sestavljene iz več besed ali ene besede in številke, delno preučiti za vsakega od njenih izrazov posebej, vendar mora biti vsekakor ugotovljena tudi za celoto njenih elementov. [21]

38. Le kombinacija elementov, od katerih vsak opisuje lastnosti blaga ali storitev, za katere se zahteva registracija, v skladu s sodno prakso Sodišča praviloma tudi sama opisuje te lastnosti v smislu člena 3(1)(c) Direktive 2008/95. Vendar je lahko taka kombinacija neopisna v smislu navedene določbe, če ustvarja vtis zadostne drugačnosti od tiste, ki nastane zgolj z združitvijo navedenih elementov. [22]

39. Poleg tega to, da vsak element posebej nima razlikovalnega učinka, ne izključuje možnosti, da bi lahko imela tak učinek kombinacija navedenih elementov. [23]

40. Pri besednih znamkah, kot sta ti v postopkih v glavni stvari, ki sta sestavljeni iz opisnih besed in zaporedja črk, ki ustreza začetnim črkam navedenih besed in ga je mogoče samega po sebi šteti za neopisnega, se postavlja vprašanje, ali lahko okrajšava, ki sama po sebi ni opisna in je dodana opisni besedni zvezi, povzroči, da navedeni besedni elementi kot celota postanejo neopisni ali celo razlikovalni, kar se zahteva za registracijo take znamke.

41. Z drugimi besedami, v zadevah v glavni stvari je treba ugotoviti, ali je treba eno in isto zaporedje črk za enako blago in enake storitve vedno presojati enako, ne glede na to, ali se znamka nanaša na navedeno zaporedje kot tako ali na kombinacijo zaporedja z drugimi opisnimi elementi.

42. V zvezi s tem je koristno pripomniti, da je besedna znamka, ki opisuje lastnosti blaga ali storitev v smislu člena 3(1)(c) Direktive 2008/95, v skladu s presojo Sodišča nujno brez razlikovalnega učinka za to blago ali storitve. [24]

43. V tem okviru se zdi pred celovito preučitvijo zadevnih znamk potrebna njuna presoja z analizo elementov, iz katerih sta sestavljeni.

2. Elementi, iz katerih sta sestavljeni znamki

44. Predložitveno sodišče v zvezi z zadevo Strigl in znamko Multi Markets Fund MMF v bistvu meni, da besedna zveza Multi Markets Fund označuje storitve, na katere se nanaša zahteva, to je storitve, ki se zagotavljajo posebej v okviru sklada, ki vlaga na številne trge. Poleg tega trdi, da bi lahko upoštevna javnost zlahka razumela besede, iz katerih je sestavljena besedna zveza Multi Markets Fund, bodisi da jo dojame kot vsako besedo posebej bodisi kot celoto besed, ki jo sestavljajo.

45. Predložitveno sodišče v zvezi z zaporedjem črk MMF, navedenim posebej, navaja, da bi ga bilo treba obravnavati kot kombinacijo črk, ki ji kot taki ni mogoče pripisati opisnosti. Vendar poudarja, da navedeno zaporedje črk neposredno sledi besedni zvezi Multi Markets Fund, zato je sklepalo, da jo upoštevna javnost dojema kot okrajšavo navedene besedne zveze. Tako razumevanje po njegovih navedbah ustreza naravni in očitni zaznavi normalno obveščenega, razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika.

20 — Glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Eurohypo proti UUNT (točka 54 in navedena sodna praksa).

21 — Glej med drugim sklep z dne 6. februarja 2009 v zadevi MPDV Mikrolab proti UUNT (C-17/08 P, ZOdl., str. I-16, točka 38 in navedena sodna praksa).

22 — Zgoraj navedena sodba Campina Melkunie (točki 39 in 40).

23 — Glej v zvezi s tem sodbo z dne 13. januarja 2011 v zadevi Media-Saturn-Holding proti UUNT (C-92/10 P, točka 36) ter zgoraj navedeni sodbi Eurohypo proti UUNT (točka 41) in BioID proti UUNT (točka 29).

24 — Glej zlasti sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 86).

46. Pojem Natur-Aktien-Index v zadevi Securvita in pri znamki NAI Natur-Aktien-Index pa opisuje enako kot izrazi Öko-Aktien, Umweltaktien ali grüne Aktien delnice nekaterih ekološko usmerjenih podjetij in zato določeno kategorijo vrednostnih papirjev. Znak Natur-Aktie naj bi se poleg tega zelo široko uporabljal za opis lastnosti različnih proizvodov na finančnem področju. Navedena besedna zveza naj bi skladno z nacionalno sodno prakso s stališča upoštevne javnosti opisovala lastnosti storitev, na katere se nanaša znamka v smislu člena 3(1)(c) Direktive 2008/95.

47. Nacionalno sodišče v zvezi z zaporedjem črk NAI, ki skupaj s pomišljajem stoji pred besedno zvezo Der Natur-Aktien-Index, poudarja, da ne pomeni pogoste in splošno razumljive okrajšave, ki bi jo lahko upoštevna javnost razumela kot označbo lastnosti storitev, za katere je bila znamka registrirana. Zato naj zaporedje črk NAI, presojano posebej, ne bi moglo opisovati lastnosti storitev v smislu člena 3(1)(c) Direktive 2008/95, za katere je bila registrirana znamka.

3. Celotni vtis znamk

48. Najprej poudarjam, da bi bilo mogoče zaporedji črk, kot sta ti v postopkih v glavni stvari, pri storitvah, na katere se nanašata zadevni znamki, obravnavati, kot da imata razlikovalni učinek, če sta navedena posebej, vendar dojemanja javnosti ne bi smeli analizirati le glede na različne sestavne elemente znamke, temveč zlasti glede na njen celotni vtis.

49. Vendar predložitveno sodišče v zvezi s celotnim vtisom znamk v postopkih v glavni stvari poudarja, da po tri zadevne velike začetnice, to sta MMF in NAI, ustrezajo trem besedam iz zadevnih besednih zvez, to sta Multi Markets Fund in Natur-Aktien-Index. Tako naj bi lahko javnost zlahka prepoznala zaporedje črk kot okrajšavo besedne zveze, ki stoji pred ali za njo, odvisno od primera.

50. V zvezi s sestavo znamke NAI Der Natur-Aktien-Index je treba še navesti, da zaporedju črk NAI sledi pomišljaj, ki ga povezuje z besedno zvezo. Pomišljaj bi bilo mogoče kot je razvidno iz predložitvene odločbe obravnavati, kot da utrdi celotni vtis, da naj bi šlo le za okrajšavo besedne zveze, ki ji sledi. Nacionalno sodišče v zvezi s tem navaja, da navedene ugotovitve ni mogoče izpodbiti s tem, da okrajšava NAI ne vsebuje začetne črke določnega člena *Der* v besedni zvezi, ki sledi, ker naj bi bil člen *Der* postranski element glede na samostalnike, katerih začetne črke vsebuje zadevna okrajšava.

51. V zvezi s tem naj le obrobno pripomnim, da se mi obrazložitev četrtega odbora za pritožbe urada UUNT v zvezi z registracijo znamke NAI Der Natur-Aktien-Index kot znamke Skupnosti ne zdi preveč prepričljiva. Zaporedje črk NAI, navedeno posebej, po navedbah urada UUNT nima opisnega pomena in dodana besedna zveza Der Natur-Aktien-Index naj ne bi pri tem ničesar spremenila. Po njegovi presoji bi lahko v nasprotnem primeru neopisno zaporedje črk „naknadno“ postalo v celoti opisno, če bi mu bili dodani nadaljnji opisni besedni elementi. [25]

52. Seveda ni izključeno, da bi lahko taka zaporedja črk imela sama po sebi razlikovalni učinek, če se lahko kot taka nanašajo na druge okrajšave in sama po sebi ne opisujejo blaga ali storitev, na katere se nanašata zadevni znamki. Vendar želim poudariti, da povprečni potrošnik znamko navadno dojema kot celoto in ne preučuje različnih elementov. [26]

25 — Glej zlasti točki 12 in 16 zgoraj navedene odločbe četrtega odbora za pritožbe urada UUNT z dne 15. oktobra 2009 v zadevi R 1630/2008-4.

26 — Glej zlasti v okviru presoje verjetnosti zmede sodbo z dne 2. septembra 2010 v zadevi Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT (C-254/09 P, ZOdl., str. I-7989, točka 45 in navedena sodna praksa).

53. V stališču iz odločbe urada UUNT se namreč ni upošteval celotni vtis, ki ga je kot sem že navedel treba upoštevati pri presoji razlogov za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95. Ob upoštevanju celotnega vtisa znamk, sestavljenih iz besedne zveze, ki opisuje zadevno blago in zadevne storitve, ter zaporedja črk, ki ustreza začetnim črkam besed v navedeni besedni zvezi, se zdi, da je besedna zveza prevladujoč element takih znamk. Menim, da zaporedje črk, ki ustrezajo začetnim črkam treh besed v zadevni besedni zvezi, ne more ustvarjati vtisa zadostne drugačnosti od tiste, ki nastane s preprosto združitvijo navedenih elementov.

54. Dodal bi, da zaporedje črk, ki ga upoštevna javnost dojema kot okrajšavo besedne zveze, ki stoji poleg njega, ne more prevladati nad vsoto vseh elementov znamke kot celote, tudi če je mogoče zaporedje obravnavati, kot da ima samo po sebi razlikovalni učinek. Opisnost elementa znamke, to je zaporedja črk, izhaja torej iz znamke kot celote. Tako je na primer celotni vtis domišljijske besedne znamke Two for tea 24T drugačen od celotnega vtisa znamke 24T.

55. Vztrajam pri tem, da je treba pomen znamke ugotoviti celovito. S celovito presojo znamke je lahko pri znamki z elementi, ki so tesno povezani in pri katerih dva elementa drug drugega pojasnjujeta, moja ugotovitev drugačna od tiste, do katere bi prišel, če bi se preučeval vsak element posebej.

56. Zato z opiranjem na celovito presojo znamk, kot sta ti v postopkih v glavni stvari, menim, da javnost okrajšavi, ki sama po sebi ni opisna, pripisuje le opisno vsebino, ki izhaja iz besedne zveze, ki stoji poleg nje, ker gre za kombinacijo različnih elementov, ki drug drugega pojasnjujejo. Iz navedenega sledi, da je zaporedje črk, sestavljeno iz začetnih črk besed v besedni zvezi, v razmerju do nje samo postransko, na podlagi česar sklepam, da je element s takim zaporedjem črk pri celotnem vtisu take znamke zanemarljiv.[27] Besedna zveza, ki je opisna, tako daje opisni pomen znamki, obravnavani kot celoti.

57. Vendar je treba kljub navedeni ugotovitvi odgovoriti še na vprašanje predložitvenega sodišča v zvezi s področjema uporabe razlogov za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 v zvezi z znamkama, kot sta ti v postopkih v glavni stvari.

4. Izbira med razlogi za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95

58. Pri razlikovanju, ki je potrebno med različnimi razlogi za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95, je treba v zvezi z znamkama, kot sta ti v postopkih v glavni stvari, upoštevati ne le opisnost zadevnih znamk, ki jo je treba ugotoviti na podlagi njunega celotnega vtisa, temveč tudi splošne interese, na katerih temeljijo razlogi za zavrnitev ali neveljavnost. Treba je torej znova poudariti, po eni strani, zahtevo po razpoložljivosti v zvezi z nekaterimi znaki ter, po drugi strani, razlikovalno funkcijo znamke, ki mora omogočiti razlikovanje blaga in storitev, na katere se nanaša znamka, od drugega blaga in drugih storitev, ki imajo drug izvor.

59. S tega stališča bi sprejetje registracije za znamko, sestavljeno izključno iz opisnih znakov ali opisnih označb, katerih dostopnost je treba zagotavljati vsem, nasprotovalo smislu obstoja razloga za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(c) Direktive 2008/95.

27 — Glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT (točka 57).

60. Za zagotovitev polne uresničitve navedenega cilja proste uporabe je Sodišče pojasnilo, da ni nujno, da se znaki ali označbe, iz katerih je sestavljena znamka in so navedeni v členu 3(1)(c) Direktive 2008/95, dejansko uporabljajo ob zahtevi za registracijo za opis blaga ali storitev, kot so te, za katere je vložena prijava, ali lastnosti tega blaga ali teh storitev. Zadostuje, da je navedene znake ali označbe za take namene mogoče uporabljati.[28] Zato je treba v skladu s členom 3(1)(c) navedene direktive nasprotovati registraciji besednega znaka, če pri vsaj enem od navedenih mogočih pomenov označuje lastnost zadevnega blaga ali zadevnih storitev.[29]

61. Vendar se besedilo člena 3(1)(c) Direktive 2008/95 nanaša na znamke, sestavljene izključno iz opisnih znakov ali označb. Toda sporni znamki v zadevah v glavni stvari sta sestavljeni, po eni strani, iz opisnih elementov (besednih zvez) in, po drugi strani, elementov, ki sami po sebi niso opisni (zaporedja črk). Kot sem prej poudaril, je v takem primeru opisni pomen zaporedja črk, ki samo po sebi ni opisno, razviden iz celovite presoje znamke. Natančneje, opisnost navedenih zaporedij črk izhaja iz besed v besedni zvezi, katerih začetne črke sestavljajo zadevni zaporedji.

62. Vendar ni potrebe, da bi se zagotovila razpoložljivost takih zaporedij črk, navedenih posebej, niti znamke kot celote, kajti čeprav ima ta opisni pomen, ni sestavljena izključno iz takih znakov ali označb. Zato je treba pri preučitvi zadevnih znamk v postopkih v glavni stvari uporabiti merilo razlikovalnega učinka iz člena 3(1)(b) Direktive 2008/95.

63. Nacionalno sodišče mora pri preučitvi razlikovalnega učinka take kombinacije elementov v smislu točke (b) navedenega člena preveriti, ali lahko sporni znamki, obravnavani kot celoti, zagotavljata oziroma ne zagotavljata temeljne funkcije znamke, ki je potrošniku ali končnemu uporabniku omogočiti, da blago ali storitve, na katere se nanaša, razlikuje od blaga in storitev, ki imajo drug izvor. Tukaj je vprašanje, ali lahko kombinacija opisnih elementov in elementa, ki sam po sebi ni opisen, temveč je opisen samo glede na sobesedilo zadevne znamke, ustvari vtis zadostne drugačnosti od tiste, ki nastane zgolj z združitvijo navedenih elementov.[30]

64. Sklepna ugotovitev je, da pri celoviti presoji znamke, sestavljene iz kombinacije opisne besedne zveze in zaporedja črk, ki ustreza začetnim črkam besed v navedeni besedni zvezi, po mojem mnenju zaporedje črk, ki samo po sebi ni opisno, postane opisno v tem specifičnem sobesedilu. Če znamka iz takih elementov ni sestavljena izključno iz opisnih znakov ali označb v smislu člena 3(1)(c) Direktive 2008/95, je treba za presojo možnosti za registracijo take znamke uporabiti člen 3(1)(b) Direktive 2008/95.

V – Predlog

65. Ob upoštevanju vseh navedenih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanji za predhodno odločanje, ki ju je predložilo Bundespatentgericht, odgovori:

Besedno znamko, ki je sestavljena iz kombinacije opisne besedne zveze in zaporedja črk, ki samo po sebi ni opisno in ustreza začetnim črkam vsake besede v navedeni besedni zvezi, zaradi česar ga javnost dojema kot okrajšavo navedene besedne zveze, in jo je zato mogoče kot celoto razumeti kot kombinacijo opisnih označb ali okrajšav, ki se medsebojno pojasnjujejo, je treba presojati glede na razlog za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, ne pa glede na razlog za zavrnitev ali neveljavnost iz člena 3(1)(c) navedene direktive, saj taka znamka ni sestavljena izključno iz opisnih znakov ali označb.

28 — Glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT (točka 38 in navedena sodna praksa).

29 — Glej zlasti sklep z dne 5. februarja 2010 v zadevi Mergel in drugi proti UUNT (C-80/09 P, ZOdl., str. I-17, točka 37 in navedena sodna praksa).

30 — Glej v tem smislu zlasti sodbo z dne 25. februarja 2010 v zadevi Lancôme parfums et beauté & Cie SNC proti UUNT (C-408/08 P, ZOdl. str. I-1347, točka 61 in navedena sodna praksa).