SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 19. novembra 2009 *

V združenih zadevah T-425/07 in T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., s sedežem v Częstochowi (Poljska), ki jo zastopa D. Rzążewska, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata O. Montalto in K. Zajfert, zastopnika,

tožena stranka,

zaradi tožb zoper odločbi četrtega odbora za pritožbe (UUNT) z dne 3. septembra 2007 (zadevi R 1274/2006-4 in R 1275/2006-4) glede prijav za registracijo figurativnih znamk 100 in 300 kot znamk Skupnosti,

* Jezik postopka: poljščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi I. Pelikánová, predsednica senata, K. Jürimäe, sodnica, in S. Soldevila Fragoso (poročevalec), sodnik,

sodna tajnica: K. Pocheć, administratorka,

na podlagi tožb, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 16. novembra 2007,

na podlagi odgovorov na tožbi, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. februarja 2008,

na podlagi sklepa z dne 27. februarja 2008 o združitvi zadev T-425/07 in T-426/07 za pisni in ustni postopek,

na podlagi sklepa z dne 29. aprila 2009 o združitvi zadev T-425/07 in T-426/07 za sodbo,

na podlagi obravnave z dne 26. novembra 2008

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o., je 15. junija 2004 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila dve prijavi za registracijo blagovnih znamk Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

2 Znamki, za kateri je bila zahtevana registracija, sta figurativna znaka 100 in 300, prikazana spodaj:





3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamk, spadajo v razrede 16, 28 in 41 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in so opisani za vsak razred tako:

– „plakati (posterji); albumi; knjižice; revije; formularji (tiskani); tiskovine; časopisi; koledarji; križanke; rebusi“ iz razreda 16;

– „manipulativne miselne igre; uganke; sestavljanke“ iz razreda 28;

– „organizacija tekmovanj; izdaja besedil“ iz razreda 41.

4 Preizkuševalec je z dopisom z dne 4. aprila 2006 tožečo stranko obvestil, da znakov na podlagi člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009) ni mogoče registrirati za vse zadevne proizvode. Tožeča stranka je v odgovoru z dne 30. maja 2006 vztrajala pri svojem stališču.

5 Preizkuševalec je 9. avgusta 2006 na podlagi člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 zavrnil registracijo znakov 100 in 300 za te proizvode:

– „plakati (posterji); knjižice; revije; tiskovine; časopisi“ iz razreda 16;

– „manipulativne miselne igre; uganke; sestavljanke“ iz razreda 28.

Preizkuševalec je presodil, da sta ta znaka opisna, česar ne spremenijo niti uporabljene barve niti uporabljeni grafični elementi.

6 Tožeča stranka je 27. septembra 2006 vložila pritožbi zoper odločbi preizkuševalca.

7 Predsednik četrtega odbora za pritožbe je 22. februarja 2007 v skladu s členom 38(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 37(2) Uredbe št. 207/2009) od tožeče stranke zahteval, naj v roku dveh mesecev navede, da odklanja izključno pravico na številkah 100 in 300, vsebovanih v prijavljenih znamkah. Tožeča stranka je v dveh dopisih z dne 15. junija 2007 zavrnila zahtevano navedbo, pri čemer se je sklicevala na to, da je številke mogoče registrirati. Odbor za pritožbe je zato z odločbama z dne 3. septembra 2007 (v nadaljevanju: izpodbijani odločbi) pritožbi zavrnil.

Predlogi strank

8 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– izpodbijani odločbi v celoti razveljavi;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

9 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– tožbi zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

10 Tožeča stranka najprej navaja svoja opažanja o tem, da je številke mogoče registrirati, in v utemeljitev tožbe v bistvu navaja tri razloge. Prvi razlog se nanaša na kršitev člena 38(2), drugi na kršitev člena 7(1)(c) in tretji na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Uvodne ugotovitve

Trditve strank

11 Tožeča stranka navaja, da člen 4 Uredbe št. 40/94 (postal člen 4 Uredbe št. 207/2009) vsebuje splošno načelo, na podlagi katerega je mogoče številke registrirati kot znamke,

in da ni nobenega razloga, zaradi katerega številk ne bi bilo mogoče uporabiti na trgu za razlikovanje med proizvodi ali storitvami različnih konkurentov.

12 UUNT meni, da je to načelo sicer pravilno, vendar se nanaša le na abstraktno zmožnost številk za razlikovanje proizvodov in storitev na trgu. Ta abstraktna zmožnost naj bi bila sicer nujen, vendar nezadosten pogoj za registracijo, saj morajo znaki zadostiti tudi zahtevam iz člena 7 Uredbe št. 40/94.

Presoja Sodišča prve stopnje

13 Iz besedila člena 4 Uredbe št. 40/94 je jasno razvidno, da je mogoče številke registrirati kot znamke Skupnosti.

14 Kljub temu pa mora vsak znak, da bi lahko bil registriran, izpolnjevati pogoje iz člena 7 Uredbe št. 40/94, ki preprečuje registracijo znakov, ki jih potrošnik ne more zaznati kot označbo tržnega izvora proizvodov ali storitev, na katere se nanaša prijava za registracijo (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2008 v zadevi Hartmann proti UUNT (E), T-302/06, neobjavljena v ZOdl., točki 29 in 30). Številka je lahko torej registrirana kot znamka Skupnosti le, če ima v zvezi z izdelki in storitvami iz prijave za registracijo razlikovalni učinek in če ni le preprost opis teh proizvodov in storitev.

Prvi tožbeni razlog – kršitev člena 38(2) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

15 Tožeča stranka navaja, da je zahteva po navedbi odklonitve uveljavljanja izključne pravice katerega koli elementa prijavljenih znamk neutemeljena, saj imajo vsi elementi omenjenih znamk, zlasti številčna elementa „100“ in „300“, razlikovalni učinek. Poleg tega pojasnjuje, da bi – tudi če kateri izmed teh elementov ne bi imel razlikovalnega učinka – le-tega pridobil v povezavi z drugimi znaki, saj je po sodni praksi Sodišča razlikovalni učinek znamk treba presojati na podlagi celotnega vtisa teh elementov.

16 Tožeča stranka prav tako navaja tudi prejšnjo registracijo znakov 100 in 200, katerih grafična podoba je bila manj izdelana kot grafična podoba prijavljenih znamk in zaradi katere je ravnala z zaupanjem v pravo in razlago UUNT v tisti zadevi.

17 UUNT predlaga zavrnitev tožbenega razloga.

Presoja Sodišča prve stopnje

18 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 UUNT na podlagi člena 38(2) Uredbe št. 40/94 kot pogoj za registracijo omenjene blagovne znamke zahteva, naj prijavitelj navede, da odklanja vsako izključno pravico do takšnega elementa.

19 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.

20 Vsebino člena 38 Uredbe št. 40/94 podrobneje določa pravilo 11(2) in (3) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1). Zlasti pravilo 11(3) Uredbe št. 2868/95 navaja posledice nepredložitve navedbe, ki jo zahteva UUNT. Če prijavitelj v določenem roku ne predloži navedbe, ki jo zahteva UUNT, lahko ta zavrne celotno prijavo ali njen del.

21 V tej zadevi je potrebno ugotoviti, ali je odbor za pritožbe pravilno ugotovil – da bi lahko tožeči stranki očital nepredložitev navedbe na podlagi člena 38(2) Uredbe št. 40/94 – prvič, da elementa „100“ in „300“ prijavljenih znamk nimata razlikovalnega učinka, in, drugič, da bi njuna vključitev v prijavljeni znamki povzročila dvome o obsegu njunega varstva.

22 Prvič, glede elementov prijavljene znamke brez razlikovalnega učinka je treba pojasniti, da se je odbor za pritožbe delno skliceval na svojo odločbo z dne 7. avgusta 2006 (zadeva R 447/2006-4) glede prijave za registracijo besedne znamke 1000 (točki 18 izpodbijanih odločb). Glede tega je treba poudariti, da se v skladu z ustaljeno sodno prakso odločitev

šteje za dovolj obrazloženo, če izrecno napotuje na drugi dokument, posredovan tožeči stranki, kot je bilo to v tej zadevi (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., str. II-1927, točka 48 in navedena sodna praksa).

23 V odločbi z dne 7. avgusta 2006 je odbor za pritožbe v bistvu presodil, da bi se lahko številka 1000 uporabljala za označevanje vsebine brošur in revij iz razreda 16. Odbor za pritožbe se je na to odločitev skliceval, da bi v obravnavani zadevi potrdil, da lahko elementi „100“ in „300“ označujejo količino, vsebino ali izdajo zadevnih proizvodov iz razreda 16. Med drugim je presodil, da bi lahko ti elementi označevali tudi različne sestavine zadevnih proizvodov iz razreda 28.

24 Čeprav ni odbor za pritožbe glede tega nič navedel, je treba šteti, da se ti proizvodi nanašajo na širšo javnost. Glede na to, da sta številki 100 in 300 razumljivi v vseh jezikih Skupnosti, sestavljajo upoštevno javnost povprečni potrošniki zadevnih proizvodov v celotni Evropski skupnosti.

25 Številki 100 in 300 se v obravnavani zadevi nanašata na količino in jih bo povprečni potrošnik takoj in brez nadaljnjega razmišljanja zaznal kot opis lastnosti zadevnih proizvodov, zlasti količine plakatov v paketu, količine strani v reviji ali količine sestavnih delov sestavljank 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.

26 Te ugotovitve ne morejo izpodbiti argumenti tožeče stranke o sodni praksi Sodišča glede presoje razlikovalnega učinka kompleksnih znakov. Predmet obravnavane zadeve namreč ni presoja razlikovalnega učinka znamk, sestavljenih iz elementov, ki sami

nimajo razlikovalnega učinka. Predmet je presoja razlikovalnega učinka teh elementov, da bi se izognili razširitvi njihovega obsega na izključne pravice, ki izhajajo iz znamk. Za presojo razlikovalnega učinka elementov prijavljenih znamk na podlagi člena 38(2) Uredbe št. 40/94 tako ni treba, da se razlikovalni učinek nanaša na celoten vtis zadevnih znamk, temveč zadostuje, da se nanaša na elemente, ki jih sestavljajo.

27 Drugič, glede obstoja dvomov v zvezi z obsegom varstva je odbor za pritožbe v točkah 19 izpodbijanih odločb potrdil, da ni bilo mogoče ugotoviti, kateri element prijavljenih znamk bo določal razlikovalni pomen omenjenih znamk, kar bi lahko povzročilo dvome o obsegu zagotovljenega varstva. V obravnavani zadevi so namreč figurativni elementi prijavljenih znamk, torej barve, okvirji, trakovi in uporabljeni tisk, preveč preprosti, da bi vplivali na zaznavo potrošnikov. Nasprotno številke kot edini besedni elementi pritegnejo pozornost upoštevnih potrošnikov, poleg tega pa imajo prevladujoče mesto pri vtisu, ki ga ustvarjajo prijavljene znamke.

28 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. Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe pravilno presodil, da bi vključitev teh znakov v prijavljenih znamkah lahko povzročila dvom o obsegu zagotovljenega varstva.

29 Z dopisoma z dne 15. junija 2007 je tožeča stranka torej zavrnila navedbi, s katerima bi odklonila uveljavljanje izključne pravice do teh elementov, s tem da je zatrjevala, da je številki 100 in 300 mogoče registrirati. Ta dopisa sta prispela po izteku dvomesečnega roka, ki ga je določil predsednik odbora za pritožbe, ob tem pa tožeča stranka, kljub

njenim navedbam na obravnavi, ni uspela dokazati, da ji je bilo odobreno podaljšanje roka. Tožeča stranka ni predložila navedb iz člena 38(2) Uredbe št. 40/94 in pravila 11(2) Uredbe št. 2868/95, zato je odbor za pritožbe na podlagi pravila 11(3) Uredbe št. 2868/95 pravilno zavrnil registracijo prijavljenih znamk.

30 Te ugotovitve ne more izpodbiti argument tožeče stranke, da je UUNT kot znamki Skupnosti za proizvode iz razredov 16 in 28 registriral znaka 100 in 200, katerih grafična podoba je bila manj izdelana kot grafična podoba prijavljenih znamk. Pri tem je treba spomniti, da je treba zakonitost odločb odbora za pritožbe presojati samo na podlagi Uredbe št. 40/94, in ne na podlagi prakse odločanja UUNT (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 21. aprila 2004 v zadevi Concept proti UUNT (ECA), T-127/02, Recueil, str. II-1113, točka 71, in z dne 19. maja 2009 v združenih zadevah Euro-Information proti UUNT (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE in CYBERHOME), T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 in T-178/07, neobjavljena v ZOdl., točka 44). Iz ustaljene sodne prakse poleg tega izhaja – če bi bilo mogoče ta argument razumeti kot kršitev načela enakega obravnavanja – da je mogoče to načelo uveljavljati le glede spoštovanja načela zakonitosti, na podlagi katerega ne more nihče v svojo korist uveljavljati nezakonitosti, ki je bila storjena v korist tretjemu (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 67, in z dne 30. novembra 2006 v zadevi Camper proti UUNT – JC (BROTHERS by CAMPER), T-43/05, neobjavljena v ZOdl., točke od 93 do 95).

31 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba prvi tožbeni razlog zavrniti.

32 Ker odbor za pritožbe izpodbijanih odločb ni utemeljeval z neobstojem razlikovalnega učinka in z opisnostjo prijavljenih znamk glede splošnega vtisa, ki ga ustvarjata, ampak

z dejstvom, da vsebujeta elemente, zaradi katerih se uporablja člen 38(2) Uredbe št. 40/94, sta drugi in tretji tožbeni razlog, ki se nanašata na kršitev členov 7(1)(b) in 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, brezpredmetna.

33 Zato je treba tožbi v celoti zavrniti.

Stroški

34 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

1. Tožbi se zavrneta.

2. Družbi Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. se naloži plačilo stroškov.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 19. novembra 2009.

Podpisi