SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (peti senat)

z dne 16. decembra 2010 *

V zadevi T-281/09,

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG s sedežem v Frechnu (Nemčija), ki jo zastopa J. Albrecht, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa S. Schäffner, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: nemščina.

katere predmet je tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. maja 2009 (zadeva R 1429/2008-4) glede registracije besednega znaka CHROMA kot znamke Skupnosti,

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat),

med posvetovanjem v sestavi S. Papasavvas, predsednik, V. Vadapalas (poročevalec) in K. O'Higgins, sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 17. julija 2009,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 1. oktobra 2009,

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. decembra 2009,

ker v roku enega meseca po pisnem postopku stranke niso vložile predloga za razpis obravnave in je Splošno sodišče na podlagi poročila sodnika poročevalca in v skladu s členom 135a Poslovnika Splošnega sodišča odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

ob upoštevanju spremembe sestave senatov Splošnega sodišča

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG, je 6. marca 2008 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) 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 (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila zahtevo za registracijo besedne znamke Skupnosti.

2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je besedni znak CHROMA.

3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija, spadajo med drugim v razreda 11 in 19 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, ter za vsakega od obeh razredov ustrezajo temu opisu:

– razred 11: „pomivalna korita, kadi za prho, prhe in kadi, umivalniki, bideji, pisoarji, straniščne školjke, traniščni splakovalniki; vsi keramični“;

– razred 19: „nekovinski gradbeni materiali; opeka, plošče, okrasne letve, cevi in opaži za konstrukcije; vsi nekovinski; keramične ploščice, mozaiki in ulitki za gradnjo; surovine za keramiko“.

4 Z odločbo z dne 7. avgusta 2008 je preizkuševalec prijavo za registracijo za zadevne proizvode zavrnil na podlagi členov 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009) ter 7(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(2) Uredbe št. 207/2009).

5 Tožeča stranka je 30. septembra 2008 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) proti odločbi preizkuševalca vložila pritožbo pri UUNT.

6 Z odločbo z dne 8. maja 2009 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je četrti senat UUNT pritožbo zavrnil, ker je bila prijavljena znamka opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009. V bistvu je menil, da zadevni znak pomeni prečrkovanje grške besede „χρώμα“ (barva) v latinske znake in da je glede opisne navedbe značilnosti zadevnih proizvodov podan absolutni razlog za zavrnitev v Grčiji in Cipru. Iz istih razlogov je menil tudi, da je zadevni znak brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) iste uredbe.

Predlogi strank

7 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

8 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Dopustnost

9 V odgovoru na tožbo UUNT najprej uveljavlja ugovor dopustnosti iz člena 44(1)(c) Poslovnika Splošnega sodišča.

10 V repliki tožeča stranka ta argument izpodbija in pojasnjuje, da je v tožbi podrobno navedla argumente v utemeljitev navedenih tožbenih razlogov, ki so kršitev členov 37(1), 7(1)(b) in (c) ter 76(1) Uredbe št. 207/2009.

11 Na podlagi člena 21 Statuta Sodišča Evropske unije in člena 44(1)(c) Poslovnika, ki se na področju intelektualne lastnine uporablja na podlagi člena 130(1) tega poslovnika, mora vsaka tožba obsegati kratek povzetek tožbenih razlogov, pri čemer mora biti ta navedba dovolj jasna in natančna, da toženi stranki omogoči obrambo, Splošnemu sodišču pa, da odloči o tožbi (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 19. novembra 2008 v zadevi Rautaruukki proti UUNT (RAUTARUUKKI), T-269/06, neobjavljena v ZOdl., točka 33 in navedena sodna praksa).

12 V obravnavani zadevi navedba elementov v utemeljitev tožbe, čeprav je jedrnata, zadošča, da lahko Splošno sodišče opredeli argumente, ki pomenijo pravno in dejansko podlago tožbe. Tudi sicer je UUNT v odgovoru na tožbo potrdil, da je razumel, da je tožeča stranka v bistvu uveljavljala kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 ter da se je sklicevala tudi na člena 37(1) in 76(1) iste uredbe.

13 Zato ugovoru nedopustnosti, ki ga UUNT utemeljuje s členom 44(1)(c) Poslovnika, ni mogoče ugoditi.

Utemeljenost

14 V utemeljitev tožbe tožeča stranka v bistvu navaja en razlog, namreč kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, pri čemer se sklicuje tudi na člena 37(1) in 76(1) iste uredbe.

Trditve strank

15 Tožeča stranka navaja, da zadevni znak ni opisen in torej v zvezi z njim ni podan razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in iz istega razloga niti tisti iz člena 7(1)(b) iste uredbe.

16 Utemeljitev izpodbijane odločbe naj bi nepravilno temeljila na izenačitvi znaka CHROMA z grško besedo „χρώμα“ (barva) in na potrebi po ohranitvi njene razpoložljivosti za zadevne proizvode.

17 Zadevnega znaka naj ne bi bilo mogoče izenačiti z grško besedo „χρώμα“ (barva). Odbor za pritožbe naj ne bi dokazal, da se je prečrkovanje v latinske znake uporabljalo enako kot beseda v izvirnem jeziku, in naj zato ne bi smel izhajati iz zahteve, da je treba preprečiti monopolizacijo prečrkovanja grških besed. Sicer pa naj varstvo, ki izhaja iz registracije znaka CHROMA, tožeči stranki ne bi omogočalo, da bi tretjim prepovedala uporabo grške besede „χρώμα“ (barva).

18 Poleg tega naj ne bi bilo nujno ohraniti razpoložljivost besede „χρώμα“ (barva) glede izraza, ki označuje samo vrsto značilnosti proizvodov, ne pa eno od značilnosti nekega proizvoda. Ni običajno, da je taka navedba na proizvodu ali njegovi ovojnini. Takega pristavka naj potrošnik ne bi razumel kot navedbe lastnosti proizvoda.

19 Ta argument naj bi potrjevala registracija znamk Skupnosti, ki jih sestavljajo besede „dimension“ (ki se v angleščini razume kot velikost ali razsežnost), „brilliance“ (ki v angleščini pomeni sijaj, veličastnost ali sij) ali „tinta“ (ki v španščini pomeni črnilo, barva ali pobarvan).

20 Poleg tega naj bi iz točke 30 izpodbijane odločbe izhajalo, da se razmišljanje zadevnega odbora za pritožbe v resnici ne nanaša na besedo „barva“ kot tako, temveč na pojme „barvni“, „večbarven“ ali „obarvan“, ki se lahko uporabljajo za označitev, da je proizvod obarvan ali da ni enobarven.

21 Glede tega naj odbor za pritožbe ne bi upošteval zadevnih proizvodov. Bilo naj bi nepojmljivo, da se izraza „barva“ ali „barven“, v katerem koli jeziku že, na zadevnih proizvodih navedeta za označevanje njihovih lastnosti. Ker imajo proizvodi nujno neko barvo – vsaj naravno barvo materiala – take navedbe, ker se ne sklicujejo na

posamično barvo, za potrošnika niso niti najmanj pomembne. Sicer pa naj bi bil glede zadevnih proizvodov barvni odtenek vedno naveden na njihovi ovojnini.

22 Beseda „barva“, še manj pa znak CHROMA, naj torej ne bi opisovala neke kakovosti zadevnih proizvodov. Grško govoreči potrošnik naj zadevnega znaka ne bi razumel kot povsem opisno navedbo, temveč kot navedbo porekla.

23 To dejstvo naj bi potrjeval obstoj nacionalnih in skupnostnih znamk, ki jih sestavljata besedna znaka CHROMA ali CROMA, ki ju je navedla tožeča stranka v vlogi, v kateri je pri UUNT razložila pritožbene razloge.

24 Poleg tega naj bi odbor za pritožbe, ker ni upošteval teh prejšnjih registracij, kršil obveznost preučitve po uradni dolžnosti, ki je določena v členu 76(1) Uredbe št. 207/2009.

25 UUNT izpodbija argumente tožeče stranke.

Presoja Splošnega sodišča

26 V smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 se zavrne registracija „znamk, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga

ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve“. Na podlagi odstavka 2 istega člena se odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlog proti registraciji obstaja le v delu Unije.

27 Spomniti je treba, da člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 sledi splošnemu cilju, ki zahteva, da lahko opisne znake ali navedbe značilnosti proizvodov ali storitev, za katere se predlaga registracija, prosto uporabljajo vsi. Ta določba zato preprečuje, da se taki znaki ali navedbe zaradi registracije kot znamke pridržijo enemu podjetju (glej sodbo Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigley, C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 31 in navedena sodna praksa).

28 Tako je treba z uporabo te določbe nasprotovati registraciji besednega znaka, če glede vsaj enega od teh potencialnih pomenov označuje značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev. Da bi UUNT zavrnil tako registracijo, poleg tega ni nujno, da se zadevni znak dejansko uporablja za opisovanje, temveč samo, da se lahko uporablja v ta namen (zgoraj navedena sodba UUNT proti Wrigley, točka 32).

29 Poleg tega ni pomembno, ali so značilnosti proizvodov ali storitev, ki jih lahko opisuje zadevni znak, tržno gledano bistvene ali postranske in ali obstajajo sopomenke, ki lahko označujejo iste značilnosti (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točki 101 in 102).

30 Opozoriti je treba tudi na to, da se lahko opisnost znaka presoja samo glede tega, kako jo razume zadevna javnost, in glede zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo

Splošnega sodišča z dne 8. julija 2008 v zadevi Lancôme proti UUNT – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION), T-160/07, ZOdl., str. II-1733, točka 44 in navedena sodna praksa).

31 V obravnavanem primeru, kot je razvidno iz ugotovitev v točkah 31 in 32 izpodbijane odločbe, ki jih tožeča stranka ne izpodbija, so zadevni proizvodi keramične sanitarne naprave iz razreda 11 in nekovinski gradbeni materiali iz razreda 19, ki jih lahko kupijo tako končni potrošniki kot gradbena podjetja.

32 Poleg tega, ker iz točke 19 izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe absolutni razlog za zavrnitev upošteval le glede grščine, je treba na podlagi člena 7(2) Uredbe št. 207/2009 šteti, da upoštevno javnost za presojo tega zavrnitvenega razloga tvorijo zadevni potrošniki v Grčiji in Cipru.

33 Ni sporno, da znak CHROMA pomeni prečrkovanje grške besede „χρώμα“ (barva) v latinske znake.

34 Vendar pa je treba – kot je pravilno navedeno v točki 22 izpodbijane odločbe – prečrkovanje grških besed v latinske znake zlasti za presojo absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 izenačiti z besedami, ki so zapisane z grškimi znaki (glej v tem smislu in po analogiji sodbo Splošnega sodišča z dne 5. decembra 2000 v zadevi Messe München proti UUNT (electronica), T-32/00, Recueil, str. II-3829, točka 40).

35 Ta ugotovitev se še toliko bolj nanaša na obravnavano zadevo, ker je zadevni znak dosleden prepis grške besede, ki pomeni „barva“, v črke latinske abecede, ki jo grško govoreči potrošniki poznajo, zato lahko pomen te besede razumejo takoj in neposredno.

36 Glede tega je treba na eni strani ugotoviti, da se beseda, ki pomeni „barva“, lahko uporabi za označevanje značilnosti proizvodov, torej njihove mogoče upodobitve v različnih barvnih odtenkih (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo COLOR EDITION, točki 47 in 48).

37 Čeprav namreč tožeča stranka navaja, da je barva vrsta ali kategorija značilnosti, ne pa „neka“ značilnost, pa izraz „barva“ glede na svoje običajne pomene označuje uporabo drugih barv kot črne in bele ali prisotnost široke palete barv.

38 Na drugi strani je – kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil v točkah 31 in 32 izpodbijane odločbe glede sanitarnih naprav, ki so običajno bele barve, in nekovinskih gradbenih materialov, ki obsegajo tudi kopalniško keramiko – navedba dejstva, da so ti proizvodi na razpolago v različnih barvah, značilnost, ki je lahko pomembna pri prodaji.

39 Uporaba izraza „barva“ tako prenaša sporočilo, ki ga lahko zadevni potrošnik razume takoj in označuje prisotnost programa izdelkov v različnih barvah, zlasti za keramične sanitarne naprave in keramične gradbene materiale za kopalnice pa prisotnost programa izdelkov v barvah, drugačnih od običajne bele. Poleg tega je povpraševanje po

zadevnih proizvodih lahko odvisno od njihove barvne palete, da se ujemajo z okrasnimi stvaritvami.

40 Ker je ta ugotovitev izrecno povezana s pogoji trženja izdelkov iz zadevnih razredov 11 in 19, tožeča stranka zmotno trdi, da odbor za pritožbe ni upošteval teh proizvodov.

41 Iz teh preudarkov izhaja, da je odbor za pritožbe lahko upravičeno štel, da se z vidika zadevnih grško govorečih potrošnikov znak CHROMA lahko uporablja kot navedba, da so zadevni proizvodi iz razredov 11 in 19 na razpolago v različnih barvah, in da tako označuje značilnost, ki je upoštevna pri trženju zadevnih proizvodov.

42 Glede na sodno prakso, navedeno v točkah 28 in 29 zgoraj, te presoje ne omaje niti argument tožeče stranke, da obstajajo izrazi, ki lahko prenesejo isto sporočilo, kot sta „obarvan“ ali „večbarven“, niti argument, da se zadevni izraz ne uporablja dejansko za opisovanje. Poleg tega ni bistveno, ali se značilnost z vidika trženja lahko označi kot bistvena ali postranska.

43 Poleg tega se tožeča stranka ne more veljavno sklicevati na registracije znamk Skupnosti, ki so sestavljene iz besed, ki označujejo razsežnost, sijaj ali barvo, niti na znamke Skupnosti, sestavljene iz elementov „chroma“ in „croma“ ali njune kombinacije z drugimi besednimi elementi.

44 Ker so odločbe odborov za pritožbe glede registracije znaka kot znamke Skupnosti izraz izvajanja vezane pristojnosti, njihove zakonitosti namreč načeloma ne more izpodbiti argument, da v okviru UUNT obstaja različna praksa odločanja (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT, C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 47).

45 Poleg tega je treba opisnost znaka presoditi v razmerju do proizvodov ali storitev, za katere je bila zahtevana njegova registracija, in glede na to, kako ga zaznava upoštevna javnost. V teh okoliščinah se tožeča stranka ne more uspešno sklicevati na podobnost znamke, katere registracija se zahteva, z drugo znamko Skupnosti, ne da bi se oprla na dejanske ali pravne elemente, ki so bili predstavljeni v utemeljitev registracije te druge znamke (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj navedeno sodbo BioID proti UUNT, točki 48 in 49).

46 V zvezi z argumentacijo glede registraciji znamke CROMA v Grčiji je treba opozoriti, da je sistem znamk Skupnosti avtonomen sistem z lastnimi pravili, da sledi lastnim ciljem in da njegova uporaba ni odvisna od nobenega nacionalnega sistema. Že opravljene registracije v državah članicah torej niso odločilne, vendar pa se lahko upoštevajo za namene registracije znamke Skupnosti, zlasti tako, da ponudijo oporo pri analizi presoje zahteve za registracijo znamke (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 8. junija 2005 v zadevi Wilfer proti UUNT (ROCKBASS), T-315/03, ZOdl., str. II-1981, točka 35 in navedena sodna praksa).

47 V obravnavani zadevi pa se tožeča stranka ne sklicuje na nikakršen pravni ali dejanski element, ki je vodil do registracije zadevne nacionalne znamke.

48 Upoštevaje zgoraj navedeno prav tako ni utemeljen očitek tožeče stranke, da je odbor za pritožbe kršil člen 76(1) Uredbe št. 207/2009, ker ni upošteval prejšnjih zadevnih registracij.

49 Ob upoštevanju vsega tega je treba ugotoviti, da tožeča stranka ni izpodbila ugotovitve odbora za pritožbe, da je glede zadevnega znaka podan absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009.

50 Glede na te ugotovitve zavrnitev zahteve za registracijo za zadevne proizvode ne more pomeniti kršitve člena 37(1) Uredbe št. 207/2009.

51 Ni pa treba presoditi očitka, da je bil kršen člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Kot namreč izhaja iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009, za to, da se znak ne more registrirati kot znamka Skupnosti, zadošča že, da je podan eden od naštetih razlogov za zavrnitev.

52 Zato je treba to tožbo zavrniti.

Stroški

53 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogom UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG se naloži plačilo stroškov.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 16. decembra 2010.

Podpisi