SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA F. G. JACOBSA, predstavljeni 19. februarja 2004[1]

1. V tej pritožbi[2] je bistveno vprašanje, ali se lahko ime „New Born Baby" registrira kot znamka Skupnosti za punčke in njihove dodatke ali se mora registracija zavrniti, ker ime sestavljajo izključno označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo lastnosti takšnih proizvodov, in/ali ker je ime brez kakršnega koli razlikovalnega učinka glede na te proizvode.

Zakonodaja

2. Člen 4 Uredbe o znamki skupnosti[3] določa, da je „znamka Skupnosti lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti [...], če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij".

3. Člen 7 določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

a) znaki, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 4;

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen [...] ali druge lastnosti blaga ali storitve;

[...]"

1 — Jezik izvirnika: angleščina.

2 — Zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (četrti senat) z dne 3. oktobra 2001 v zadevi Zapf Creation proti UUNT (New Born Baby) (T-140/00, Recueil, str. II-2927, v nadaljevanju: izpodbijana sodba).

3 — Uredba sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 (UL 1994, L 11, str. 1, v nadaljevanju tudi: Uredba o znamki Skupnosti).

4. Na podlagi člena 12(b) znamka Skupnosti imetniku ne daje pravice, da tretji osebi v gospodarskem prometu prepove uporabo označb, ki so naštete v členu 7(1)(c), ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovskih zadevah.

Postopek

5. Družba Zapf Creation AG (Zapf) je 6. oktobra 1997 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: Urad) vložila zahtevo za registracijo imena „New Born Baby" kot znamko Skupnosti za „punčke za igro in dodatke za te punčke v obliki igrač", ki spadajo v razred 28 Nicejskega aranžmaja[4].

6. Preizkuševalec z Urada je prošnjo zavrnil z obrazložitvijo, da ime „New Born Baby" opisuje zadevne proizvode in je brez slehernega razlikovalnega učinka. Tretji odbor za pritožbe je ocenil, da je preizkuševalec utemeljeno uporabil člen 7(1) (b) in (c) Uredbe št. 40/94. Besedna zveza „New Born Baby" ima v angleščini jasen pomen; zadevna javnost bi takoj razumela, da je lastnost punčk, da so videti kot novorojenčki; ta besedna zveza bi morala biti na voljo konkurentom, da bi lahko javnost seznanili z lastnostmi svojih proizvodov. Dodatki so bili izdelani posebej za ta model punčk. Ime je v celoti očitno opisovalo lastnosti zadevnih proizvodov in ni vsebovalo nikakršnega domišljijskega elementa, s katerim bi dobilo razlikovalni učinek.

7. Družba Zapf je na Sodišču prve stopnje to odločbo izpodbijala. Navedla je tri tožbene razloge: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti, kršitev člena 7(1)(c) in neupoštevanje predhodnih nacionalnih registracij; ter tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve pravice biti slišan. Sodišče prve stopnje je ugodilo tožbenima razlogoma, ki izhajata iz kršitve Uredbe o znamki Skupnosti, in razveljavilo odločbo odbora za pritožbe, ni pa odločilo o drugih dveh tožbenih razlogih.

8. Glede člena 7(1)(c) je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da besedna zveza „New Born Baby" ne označuje ne kakovosti, ne namena in ne katere koli druge lastnosti punčk ali njihovih dodatkov. V vsakem primeru se opisni znak tistega, kar predstavlja igrača, ne more šteti za opis igrače same, razen če ciljna javnost pri odločitvi o nakupu ne enači igrače

4 — Aranžma z dne 15. junija 1957 o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk.

s tistim, kar igrača predstavlja – enačenje, ki ga ni dokazala odločba odbora za pritožbe niti ga ni navedel Urad v svojih navedbah pred Sodiščem prve stopnje. Dodatki niso predstavljali novorojenčkov in jim tudi niso bili namenjeni; prav tako ni bilo neposredne in konkretne povezave med zadevnim znakom in dodatki kot takimi.[5]

9. V zvezi s členom 7(1)(b) je Sodišče prve stopnje poudarilo, da je odbor za pritožbe presodil, da je znak brez slehernega razločevalnega učinka, ker le opisuje in ne vsebuje nikakršnega domišljijskega elementa. Vendar pa je, prvič, odbor za pritožbe napačno presodil, da za znak velja prepoved iz člena 7(1)(c), tako da se nadaljnje utemeljitve, ki temelji na tej napaki, ne more sprejeti, in, drugič, iz sodne prakse je jasno razvidno, da odsotnost razlikovalnega učinka ne izhaja le iz neobstoja domišljijskega značaja znaka.[6]

10. Urad je zoper to sodbo na podlagi treh pritožbenih razlogov, predstavljenih v nadaljevanju, vložil pritožbo.

5 — Točke od 21 do 33 te sodbe.

6 — Točke od 37 do 42 te sodbe. V zadnji točki sta navedeni sodbi z dne 31. januarja 2001 v zadevi Taurus-Film proti UUNT (CINE-ACTION) (T-135/99, Recueil, str. II-379, točka 31) in v zadevi Taurus-Film proti UUNT (CINE COMEDY) (T-136/99, Recueil, str. II-397, točka 31).

11. Združeno kraljestvo je interveniralo v podporo tožeče stranke.

Dopustnost pritožbe

12. Ker člen 111(3) Uredbe o znamki Skupnosti določa, da „[U]rad zastopa njegov predstojnik", družba Zapf trdi, da je naloga predstojnika, da pri Sodišču vloži tožbo ali pritožbo. Vendar pa je pritožbo vložil Urad, „ki sta ga zastopala vodja pravne službe Detlef Schennen in članica pravne službe Carina Røhl Søberg, zastopnika".

13. Urad je predložil odločbo predstojnika z dne 30. novembra 1998, ki temelji na členih 111(3) in 119(2)(f)[7] navedene Uredbe. Ta odločba dovoljuje direktorju pravne službe, da po posvetovanju s podpredsednikom, zadolženim za pravne zadeve, imenuje zastopnike, ki bodo Urad predstavljali pred Sodiščem in Sodiščem prve stopnje. Izkazalo

7 — Ki določa, da predstojnik „lahko delegira svoja pooblastila".

se je, da so bili D. Schennen in C. Søberg ter A. von Mühlendahl, ki je Urad zastopal na obravnavi, imenovani v skladu s to odločbo.

14. Družba Zapf trdi, da je treba razlikovati med vlaganjem pritožbe, pri katerem Urad zastopa njegov predstojnik, in pritožbenim postopkom, ki ga vodi zastopnik.

15. Menim, da se ugovorom, ki jih je vložila družba Zapf, ne sme ugoditi.

16. Člen 19, prvi pododstavek, Statuta Sodišča Evropskih skupnosti določa: „Države članice in institucije Unije pred Sodiščem zastopa zastopnik, ki je imenovan za vsako zadevo posebej. Zastopniku lahko pomaga svetovalec ali odvetnik." Člen 37(1), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča se glasi: „Izvirnik vsakega procesnega akta mora podpisati zastopnik ali odvetnik stranke."

17. Dejstvo, da sta pritožbo vložila člana osebja pravne službe Urada, imenovana skladno z ustreznimi internimi postopki Urada, se zdi popolnoma v skladu s temi določbami.

Sodbi Windsurfing Chiemse in Baby-Dry

18. V splošnem Urad in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska izražata zaskrbljenost glede sodbe *Baby-Dry*[8], ker bi jo bilo mogoče razlagati v smislu, da člen 12(b) Uredbe o znamki Skupnosti nasprotuje kakršni koli potrebi po zagotavljanju, da bi bila opisna imena na razpolago v splošni rabi, s čimer nasprotuje predhodni sodbi Sodišča Windsurfing Chiemsee[9], iz katere izhaja, da člen 7(1)(c)[10] „sledi cilju splošnega interesa, ki zahteva, da morajo biti znaki ali opisne označbe kategorij proizvodov ali storitev, za katere je bila vložena zahteva za registracijo, na voljo vsem". Po mnenju družbe Zapf trditev iz sodbe *Windsurfing Chiemsee* po sodbi *Baby-Dry* ni več veljavna.

19. Vendar pa je zdaj popolnoma jasno, da je vsa morebitna navzkrižja med sodbama rešila

8 — Sodba z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, posebej točka 37).

9 — Sodba z dne 4. maja 1999 (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, posebej točka 25).

10 — V tej sodbi gre namreč za člen 3(1)(c) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), katerega izrazi so enaki izrazom iz člena 7(1)(c) Uredbe o znamki Skupnosti.

nedavna sodba Sodišča *Doublemint*[11]. Cilj člena 7(1)(c) Uredbe o znamki Skupnosti je zagotoviti, da so opisna imena na voljo vsem.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve

20. Urad trdi, da je v izpodbijani sodbi napačno uporabljen člen 7(1)(c) Uredbe o znamki Skupnosti glede „punčk za igro". Ta določba nasprotuje registraciji imen, ki lahko seznanjajo morebitne kupce o naravi in mogočih uporabah proizvoda. Sklicuje se na imena, ki lahko označujejo lastnosti ne le proizvoda samega, temveč tudi tisto, kar proizvod predstavlja. Tu je pomembno vedeti, ali se ime, ne glede na njegov vpliv na odločitev o nakupu, razume kot opis in ali se ta opis nanaša na vrsto proizvoda v nasprotju z lastnostjo, ki razlikuje proizvode nekega trgovca.

21. Na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 se registracija zavrne, če ime sestavljajo elementi, ki ob običajni uporabi in z vidika potrošnika lahko označujejo proizvod zadevne vrste, ne glede na to, ali je označba neposredna ali pa elementi omenjajo le eno izmed bistvenih lastnosti proizvoda. Vendar pa lahko zaradi vsake opazne razlike med imeni, navedenimi v zahtevi za registracijo, in imeni, ki jih v vsakdanjem jeziku uporablja ciljna kategorija potrošnikov, postanejo razlikovalni in primerni za registracijo.[12] Opis mora „zadevni javnosti omogočiti, da lahko takoj in brez premisleka vzpostavi konkretno in neposredno povezavo" z zadevnimi proizvodi.[13]

22. Združeno kraljestvo trdi, da je merilo Sodišča prve stopnje za preverjanje, ali „lahko ciljna javnost takoj in brez premisleka razume znak New Born Baby kot označbo za kakovost ali za neko drugo lastnost punčk", prestrog in da ga vsebina člena 7(1)(c) ne utemelji. Za zavrnitev tudi ni nujno, da ime opisuje punčke same; „New Born Baby" je jasen opis bistvene lastnosti punčk, ki so novorojenčki.

11 — Sodba z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigleyju (C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točki 31 in 32); glej tudi točki 25 in 26 te sodbe in točke od 91 do 98 mojih sklepnih predlogov v tej zadevi. V zvezi z Uredbo o znamki Skupnosti glej tudi novejši sodbi z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland („Postkantoor") (C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 55) in v zadevi Campina Melkunie („Biomild") (C-265/00, Recueil, str. I-1699, točka 35).

12 — V opombi 8 navedena sodba Baby-Dry, točka 40.

13 — V opombi 6 navedeni sodbi CINE ACTION in CINE-COMEDY, točka 27.

23. Družba Zapf meni, da Urad ni dokazal, da se izraz „New Born Baby" kot tak pojavlja v slovarjih ali da izhaja iz vsakdanjega jezika v skladu s sprejetimi angleškimi strukturami; tudi Sodišče prve stopnje tega ni ugotovilo in dejansko ne gre za tak primer. In tudi če bi bilo tako, bi lahko ime označevalo le žive novorojenčke in ne punčk. Vsak opis, ki zadeva punčke, je lahko le posreden in zato ne more „zadevni javnosti omogočiti, da lahko takoj in brez premisleka vzpostavi konkretno in neposredno povezavo". Sodišče prve stopnje je uporabilo ustrezno merilo. Poleg tega njegove ugotovitve, po katerih „New Born Baby" ne opisuje neposredno punčk ali njihovih dodatkov, predstavljajo dejansko stanje, ki ga Sodišče ne more obravnavati.[14]

Presoja

24. Če Sodišče ni pristojno za obravnavo ugotovitev in presoje dejanskega stanja, ki jih je predstavilo Sodišče prve stopnje, pa lahko obravnava način, kako je Sodišče prve stopnje za ugotovitve dejanskega stanja uporabilo pravo.[15]

25. V vsakem primeru se družba Zapf moti, če nakazuje, da je Sodišče prve stopnje potrdilo, da besedna zveza „New Born Baby" ni označevala „novorojenčka". Ta pomen, ki izhaja iz ugotovitev odbora za pritožbe, tudi če ni potrjen, ostane dejanska predpostavka, na podlagi katere je Sodišče prve stopnje utemeljilo pravno izvajanje. Točke od 24 do 27 izpodbijane sodbe se glasijo:

„Glede punčk za igro se je odbor za pritožbe v točkah 19 in 20 izpodbijane odločbe omejil na ugotovitev, da besedna zveza New Born Baby pomeni ‚novorojenček' in da ‚bo javnost ob prijavljeni znamki in iz celotnega vtisa, ki ga ta izraža, takoj in brez dodatnega razmisleka razumela, da imajo [...] punčke [...] posebno lastnost, in sicer da predstavljajo novorojenčke'.

V tem pogledu, tudi če se znak New Born Baby lahko šteje za opis tistega, kar punčke predstavljajo, le s to ugotovitvijo ne bi bilo mogoče dokazati, da zadevni znak opisuje punčke same.

Znak, ki opisuje tisto, kar igrača predstavlja, se lahko šteje kot opis te igrače le, če ciljna javnost pri odločitvi o nakupu enači igračo s tistim, kar predstavlja. Vendar pa v izpodbi-

14 — Glej sodbo z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT (C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, Companyline, točka 22) in navedeno sodno prakso.

15 — Glej na primer v opombi 14 navedeno sodbo Companyline, točka 21.

jani odločbi ni nobene ugotovitve v tem smislu. Treba je tudi ugotoviti, da Urad ne v svojem odgovoru na pritožbo ne v odgovorih na vprašanja Sodišča prve stopnje na obravnavi ni trdil, da je imela ciljna javnost, tj. osebe, ki želijo kupiti igrače, tako predstavo o zadevnih proizvodih.

Odbor za pritožbe torej ni dokazal, da je ciljna javnost znak New Born Baby takoj in brez premisleka razumela kot označbo za kakovost ali za neko drugo lastnost punčk za igro."

26. Menim, da izvajanje očitno ni bilo pravno pravilno.

27. Res je, da ime, ki opisuje tisto, kar predstavlja igrača, ne opisuje neposredno igrače same. Vendar pa se v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ne registrirajo „znamke, 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" (moj poudarek).

28. Bistvena lastnost številnih igrač in vseh proizvodov, ki se običajno štejejo za punčke, je, da nekaj predstavljajo. Lastnosti igrače v obliki motornega kolesa se razlikujejo od lastnosti igrače v obliki žirafe in morebitni kupci bodo brez dvoma takoj zaznali, da te lastnosti določajo naravo igrače (kar bo odločilno pri njihovi izbiri o nakupu). V gospodarskem prometu sta imeni „motorno kolo" in „žirafa" (ali „dirkalno motorno kolo", „mladič žirafe" itd.) za prodajalca in kupca pomembni pri opredelitvi kategorije ali podkategorije zadevne igrače. Registracija imen „žirafa" ali „motorno kolo" za upoštevno kategorijo igrače gotovo ni združljiva s členom 7(1)(c). Enako velja za igračo v obliki otroka, ki predstavlja novorojenčka, princesko, vojaka ali katerikoli drugi lik.

29. Za uporabo člena 7(1)(c) torej ni nujno, da morebitni kupci predmet enačijo[16] s tistim, kar ta predmet predstavlja. Zdi se jasno, da če je bistvena lastnost nekega proizvoda predstavljati nekaj drugega, potem ime, sestavljeno izključno iz elementov, ki označujejo to drugo, ne more biti registrirano kot znamka. Obrazložitev Sodišča prve stopnje, ki temelji na dejstvu, da odbor za pritožbe ni ugotovil tega enačenja, je torej

16 — V nemščini „gleichsetzen".

napačna in izpodbijana sodba bi se morala razveljaviti, če temelji na tej obrazložitvi.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve

30. Urad trdi, da v izpodbijani sodbi tudi ni pravilno uporabljen člen 7(1)(c) Uredbe o znamki Skupnosti v zvezi z dodatki za punčke. Če je namen dodatkov, da se uporabljajo skupaj s proizvodom in če je trženje obeh povezano, mora biti rezultat analize znamke enak za oboje[17]; v nasprotnem primeru bi se lahko gospodarski subjekti izognili dejstvu, da znamk, ki opisujejo glavni proizvod, ni mogoče registrirati. Poleg tega izpodbijana sodba napačno ocenjuje, da izpodbijana odločba trdi, da „New Born Baby" neposredno opisuje dodatke za punčke ali za otroke, ki bi se lahko igrali s temi punčkami.

31. Združeno kraljestvo trdi, da je Sodišče prve stopnje pri dodatkih ponovilo napake glede punčk. Ob uporabi člena 7(1)(c) je treba upoštevati gospodarsko stvarnost in vidik povprečnega potrošnika. Ljudje kupujejo dodatke za punčke, da bi jih uporabljali s temi punčkami. Če je ime, ki označuje lastnosti punčke, uporabljeno za dodatke, lahko pomeni, da so ti namenjeni uporabi skupaj s punčkami, ki imajo te lastnosti.

32. Družba Zapf trdi, da dodatki za punčke niso podrednega značaja glede na punčke. Gre zlasti za hiše in pohištvo za punčke, trgovine z igračami, vozičke in avtomobile. Celo dodatki, kot so stekleničke ali plenice, se lahko uporabljajo ne le za punčke, ki predstavljajo novorojenčke, temveč tudi za punčke, ki predstavljajo nekoliko starejše otroke. V sodbi Ellos proti UUNT[18] je Sodišče prve stopnje posebej ocenilo, da „ne obstajajo kategorije proizvodov ali storitev, ki bi bile podrejene ali dodane drugim [...] treba je samostojno analizirati vsak proizvod, storitev ali vrsto proizvodov ali storitev". Na podlagi te analize je jasno, da ime „New Born Baby" ne označuje nobene lastnosti zadevnih proizvodov.

17 — Glej v opombi 6 navedeno sodbo CINE-COMEDY, točki 27 in 29.

18 — Sodba z dne 27. februarja 2002 (T-219/00, Recueil, str. II-753, posebej točka 41); glej tudi sodbo z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT („CARCARD") (T-356/00, Recueil, str. II-1963, točka 46).

Presoja

33. Glede dodatkov je Sodišče prve stopnje v točkah od 28 do 31 izpodbijane sodbe ugotovilo naslednje:

„Glede dodatkov za punčke v obliki igrač je odbor za pritožbe v točki 20 izpodbijane odločbe ugotovil, da ‚bo zadevna javnost takoj in brez dodatnega razmisleka razumela, da imajo proizvodi, navedeni v prošnji, v tem primeru [...] dodatki za [...] punčke v obliki igrač [...], posebno lastnost, in sicer da predstavljajo novorojenčke'.

Te utemeljitve ni mogoče sprejeti. Dodatki za punčke v obliki igrač namreč ne predstavljajo novorojenčkov, temveč druge predmete, kot so miniaturna oblačila in čevlji.

Poleg tega je odbor za pritožbe na koncu točke 20 izpodbijane odločbe odločil, da, ‚glede dodatkov prijava vsebuje opisne podatke, ki označujejo njihov namen, saj so namenjeni posebej tej vrsti punčk'.

V zvezi s tem je treba ugotoviti, da dodatki za punčke v obliki igrač niso namenjeni novorojenčkom. Ti se še niso sposobni igrati s punčkami, še manj pa z dodatki za punčke. Poleg tega tudi ob domnevi, da besedna zveza New Born Baby opisuje punčke za igro in da so zgoraj navedeni dodatki namenjeni tem punčkam, iz tega ne izhaja, da ciljna javnost vzpostavi neposredno in konkretno povezavo med zadevnim znakom in temi dodatki. Dejstvo, da je proizvod kot dodatek namenjen drugemu proizvodu, ki ga opisuje zadevni znak, ne zadostuje, da isti znak opisuje tudi dodatek."

34. Ta obrazložitev je razdeljena na tri dele.

35. Prvič, Sodišče prve stopnje zavrača trditev odločbe odbora za pritožbe, da dodatki za punčke spominjajo na novorojenčke. Trditve, izražene v tej obliki, se dejansko ne da zagovarjati. Vseeno se strinjam z mnenjem Urada, da je to kritiko mogoče pojasniti z napačno razlago ponesrečeno oblikovanega odstavka odločbe. Kar je odbor za pritožbe želel povedati, izhaja iz trditve zadnjega dela odstavka, ki pravi, da New Born Baby opisuje namen dodatkov, ki

so izdelani posebej za uporabo skupaj s punčkami, ki spominjajo na novorojenčke.

36. Drugič, Sodišče prve stopnje ugotavlja, da dodatki za punčke niso namenjeni resničnim novorojenčkom, kar se ne zdi sporno in v vsakem primeru predstavlja ugotovitev dejanskega stanja, zoper katero se ni mogoče pritožiti.

37. Vendar pa odločitev Sodišča prve stopnje, da ugodi tožbenemu razlogu družbe Zapf, ne more temeljiti na nobeni od teh dveh točk. Ta odločitev temelji na tretjem delu obrazložitve, ki pravi, da je za uporabo člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 potrebna neposredna in konkretna povezava med znakom in dodatki, da pa v obravnavanem primeru, tudi če New Born Baby opisuje punčke in če so dodatki namenjeni tem punčkam, ni nujno, da ta povezava obstaja.

38. Tudi v tem primeru ta preudarek ni pravilen. Namen dodatka nekega proizvoda je po definiciji tesno povezan s proizvodom. Ime, ki je v gospodarskem prometu uporabljeno za označbo tega proizvoda, je lahko v gospodarskem prometu uporabljeno tudi za prikaz namena njegovega dodatka. Izraz „čevelj" opisuje čevlje in tudi krtače, kopita in loščilo za čevlje, v skladu z namenom člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 pa mora biti glede uporabe za take proizvode vsem prosto dostopen.

39. Ta vidik ni v nasprotju s sodbama Ellos proti UUNT in CARCARD, ki ju je navedla družba Zapf in zadevata očitno nepovezane kategorije proizvodov. Če v takih primerih lahko utemeljeno trdimo, da je treba o opisnem značaju znaka presoditi ločeno glede na vsako vrsto, navedeno v zahtevi za registracijo, in da ne glede na splošno gospodarsko strategijo prijavitelja ne moremo uporabiti istega pristopa, če je ena izmed vrst proizvodov izrecno opredeljena kot „dodatki" za proizvode druge vrste.

40. Po mojem mnenju je Sodišče prve stopnje napravilo napako, ko je ocenilo, da ni bilo nujno povezave med dodatki in punčkami. Zato je treba ugoditi tudi drugemu pritožbenemu razlogu Urada in razveljaviti izpodbijano sodbo, kolikor se nanaša na pritožbeni razlog družbe Zapf, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(c) Uredbe o znamki Skupnosti.

Tretji pritožbeni razlog

Trditve

41. Urad trdi, da je Sodišče prve stopnje, ker je bila obrazložitev odbora za pritožbe v zvezi s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 dejansko pravilna, napravilo napako, ko je trdilo, da bi morala biti obrazložitev v zvezi s členom 7(1)(b) zavrnjena, če je temeljila na prvem tožbenem razlogu. V vsakem primeru sta točki (b) in (c) različna razloga za zavrnitev, tako da s sklepom, ki se nanaša na eno od njiju, še ni določen rezultat druge. Nazadnje je Sodišče prve stopnje ocenilo, da za znak ni mogoče reči, da je brez kakršnega koli razlikovalnega učinka le zato, ker ni domiseln. Po mnenju Urada tudi ta trditev ni pravilna. Za pridobitev razlikovalnega učinka (kot označba za gospodarski izvor) se mora znak, ki temelji na občem opisnem jeziku, od njega razlikovati po nečem, kar je več kot le „opazna razlika“[19], nekaj, kar lahko utemeljeno imenujemo fantazija ali domišljija.

42. Združeno kraljestvo trdi, da bi se moral po pristopu, ki ga je Sodišče opredelilo v sodbah Canon[20], Windsurfing Chiemsee[21] in Philips[22], razlikovalni učinek znaka šteti kot zadosten za registracijo le, če bi povprečen potrošnik zaradi njegovega razlikovalnega učinka prepoznal, da proizvode in storitve, ki jih zadevni znak opredeljuje, proizvaja le eno podjetje. Sodbe Baby-Dry[23] se ne bi smelo razlagati tako, kot da je členu 7(1)(b) odvzet ves učinek, neodvisen od člena 7(1)(c). Vprašanje, ki bi ga moralo postaviti Sodišče prve stopnje, je, ali bi povprečen potrošnik „New Born Baby“ prepoznal kot izvor punčk in dodatkov, ki so predmet zahteve za registracijo.

43. Družba Zapf poudarja, da člen 7(1)(b) nasprotuje registraciji znamk, ki so *brez*

19 — V opombi 8 navedena sodba Baby-Dry, točka 40.

20 — Sodba z dne 29. septembra 1998 (C-39/97, Recueil, str. I-5507).

21 — Navedena v opombi 9, točka 46.

22 — Sodba z dne 18. junija 2002 (C-299/99, Recueil, str. I-5475, posebej točka 77).

23 — Navedena v točki 8. V njeni točki 40 je Sodišče trdilo, da „se mora morebitni opisni značaj ugotoviti ne le za vsako ime posebej, temveč tudi za celoto, ki jo ta imena sestavljajo. Vsaka opazna razlika med formulacijo besedne zveze, za katero se zahteva registracija, in izrazjem, ki ga zadevna kategorija potrošnikov uporablja v vsakdanjem jeziku za označitev proizvodov, storitev ali njihovih bistvenih lastnosti, lahko tej besedni zvezi dodeli razlikovalni učinek, kar ji omogoča, da se registrira kot znamka“.

kakršnega koli razlikovalnega učinka, tako da je potrebna le minimalna stopnja razlikovalnega učinka, da se lahko znamko registrira. Na podlagi ustaljene sodne prakse Sodišča prve stopnje neobstoj razlikovalnega učinka ne more biti posledica neobstoja domišljijskega dodatka ali minimalnega pridiha domišljije; znamka Skupnosti ne izhaja nujno iz ustvarjalnosti; merilo ni izvirnost ali domišljija, temveč sposobnost razlikovanja proizvodov ali storitev od podobnih proizvodov ali storitev, ki jih na trgu ponujajo konkurenti.[24] Poleg tega neobstoj razlikovalnega učinka običajno izhaja iz opisnega značaja imena in ne nasprotno.[25]

ga značaja, in se v ostalem omejil na ugotovitev o neobstoju ‚slehernega domišljijskega elementa'.

Vendar je bilo zgoraj odločeno, da je odbor za pritožbe napačno menil, da sodi zadevni znak v okvir prepovedi, določene v členu 7(1)6(c) Uredbe št. 40/94. Zato je treba obrazložitev odbora za pritožbe glede člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zavrniti, če temelji na tej napaki.

Presoja

44. V točkah od 39 do 41 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje potrdilo, da je odbor za pritožbe:

„[S]klepal, da neobstoj razlikovalnega učinka zadevnega imena izvira iz njegovega opisne-

Iz sodne prakse Sodišča prve stopnje tudi izhaja, da neobstoj razlikovalnega učinka ne more biti posledica le ugotovitve v izpodbijani sodbi, da v imenu ni domišljije [...]"

45. Ker mora biti po mojem mnenju izpodbijana sodba, če ocenjuje, da odločitev odbora za pritožbe v zvezi s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ni pravilna, razveljavljena, iz tega sledi, da tudi nasprotni sklep, ki izhaja iz veljavnosti obrazložitve odbora za pritožbe v zvezi s členom 7(1)(b), ne vzdrži.

24 — Sodba z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistic proti UUNT (EUROCOOL) (T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 45).

25 — Kot je navedeno v točki 43 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Ruiz-Jaraboja v opombi 14 navedeni sodbi Companyline in kot navaja sodna praksa Bundesgerichtshofa (nemško zvezno vrhovno sodišče) glede prenosa ustreznih določb Uredbe o znamki Skupnosti v nemško zakonodajo.

46. Vendar pa lahko v tej točki pripomnimo troje.

47. Prvič, v odločbi odbora za pritožbe se po mojem mnenju ne sklepa, da je zadevni znak brez slehernega razlikovalnega učinka zaradi opisnega značaja. Vendar pa te točke Urad ni izpostavil, zato se tudi sam ne bom poglabljal vanjo.

48. Drugič, kot je Urad utemeljeno opozoril, člen 7(1) v vsakem primeru v točkah (b) in (c) določa različne razloge za zavrnitev registracije. Obe točki se gotovo precej prekrivata: v splošnem tisto, kar v gospodarskem prometu lahko uporabimo kot opis, nima razlikovalnega učinka in bolj ko je opisni značaj pomemben, večja je verjetnost, da bo znak brez razlikovalnega učinka. Vendar pa je jasno, da za znak ni nujno, da ustreza definiciji iz člena 7(1)(c), da bi bil brez kakršnega koli razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b). Tako dejstvo, da opisni značaj ni ugotovljen, ne v takem ne v drugačnem smislu ne more rešiti vprašanja o razlikovalnem učinku.

49. Tretjič, tudi če se za znak ne more šteti, da je brez kakršnega koli razlikovalnega učinka le zato, ker ni domiseln, ni obstoj ali neobstoj fantazijskega elementa nič manj pomemben dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri presoji o razlikovalnem učinku. Če ima znak tudi določeno omejeno moč opisovanja, bi lahko merilo domišljije nagnilo tehtnico analize. V tej zadevi je odbor za pritožbe dokazal odsotnost fantazijskega elementa tako, da je poudaril običajnost imena „New Born Baby" v angleščini.

50. Zato je po mojem mnenju treba ugoditi vsem trem pritožbenim razlogom Urada in razveljaviti sodbo Sodišča prve stopnje.

Še nerešena vprašanja

51. Sodišče prve stopnje je obravnavalo le dva od štirih tožbenih razlogov družbe Zapf. V skladu s členom 61 Statuta Sodišča je treba oceniti, ali lahko ostala dva pritožbena razloga oziroma morebitna nerešena vprašanja v zvezi z že obravnavanima pritožbenima razlogoma obravnava Sodišče ali pa je treba zadevo vrniti Sodišču prve stopnje za končno sodbo.

52. V zvezi s pritožbenim razlogom, ki izhaja iz kršitve člena 7(1)(c) Uredbe o znamki Skupnosti, se zdi jasno, da je treba razrešiti le eno morebitno vprašanje na podlagi tožbe družbe Zapf na prvi stopnji. Družba Zapf se je opirala predvsem na argument, da se besedna zveza „New Born Baby" v gospodarskem prometu ni redno uporabljala za označbo punčk, tako da ni bilo nikakršne potrebe po razpoložljivosti. Ta argument ne upošteva vsebine člena 7(1)(c) („ki lahko" služi v gospodarskem prometu), hkrati pa kaže, da temelji na konceptu „Freihaltebedürfnisa" iz nemškega prava („konkretna, trenutna in resna potreba po razpoložljivosti"), ki, kot je Sodišče odločilo v sodbi Windsurfing Chiemsee[26], ni odločilno merilo za uporabo te določbe.

53. V pritožbi je družba Zapf trdila, da Urad ni pravilno ocenil, da se je zahteva za registracijo nanašala na punčke, ki spominjajo na novorojenčke ali preprosto na dojenčke. Res je, da bi bila analiza, ki bi temeljila na členu 7(1)(c), drugačna, če bi izhajala iz predpostavke, da so punčke, za katere je bila registracija zahtevana, drugačne vrste. Vendar pa kaže, da ta trditev ni bila predložena na prvi stopnji, zato se nanjo ni mogoče sklicevati na kateri izmed višjih stopenj.

26 — Navedena v opombi 9, točka 35, glede člena 3(1)(c) Uredbe o znamki Skupnosti.

54. Glede člena 7(1)(b) in (c) je družba Zapf v postopku na prvi stopnji trdila, da je bilo ime „New Born Baby" izmišljeno. Vendar pa gre, kot je to utemeljeno poudaril odbor za pritožbe, za eno izmed številnih in običajnih različic običajne angleške besedne zveze. Trditev družbe Zapf, da ne gre za pravilno angleško strukturo (trdi namreč, da je naj bi bilo ime „newly born baby" običajnejše), se zavrne, če pogledamo v kateri koli dober angleški slovar, kjer je jasno navedeno, da je izraz „new" pravilno uporabljen kot prislov, še posebej v strukturah, kjer je postavljen pred preteklim deležnikom. Izraz „new laid eggs" (sveža jajca) je primer stalne in vsakodnevne uporabe. Slovar *Shorter Oxford English Dictionary* vsebuje „new-born", *Chambers English Dictionary* „newborn" in že zelo bežna poizvedba v medmrežju prikaže več sto tisoč zadetkov s tema besedama.

55. Tretji tožbeni razlog družbe Zapf v postopku na prvi stopnji ugovarja dejstvu, da predhodna registracija znamke „New Born Baby" na Danskem in Švedskem, kjer je angleščina zelo razširjena, ni bila upoštevana. Vendar je Urad poudaril, da sta se ti registraciji nanašali na figurativne znamke in da nacionalne registracije, čeprav so lahko koristni kazalci, ne morejo imeti odločilne vrednosti.

56. Strinjam se z mnenjem Urada. Vprašanje v tej zadevi se nanaša na možnost registracije znamke v besedni obliki, kjer ni dodatnih elementov, ki jih po definiciji najdemo v figurativni znamki. Trditev družbe Zapf, da prebivalci Danske in Švedske odlično obvladajo angleščino, ni pomembna. V skladu s členom 7(2) Uredbe o znamki Skupnosti se absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7(1) uporabijo tudi, če obstajajo le v delu Skupnosti. Možnost, da ti razlogi niso veljavni v Kraljevini Danski ali Kraljevini Švedski, ne more izničiti dejstva, da obstajajo v drugih državah članicah, kjer je angleščina materni jezik za veliko večino prebivalstva.

57. Nazadnje je družba Zapf navedla kršitev pravice biti slišan: ni dosegel obravnave niti odobritve, da predstavi svoje pripombe glede neugodne presoje odbora za pritožbe, kar bi mu omogočilo navedbo dodatnih elementov za pojasnitev večletnega trženja punčk pod znamko „New Born Baby" v več državah članicah. Urad je poudaril, da je bil postopek popolnoma v skladu s pravilom 11(1) izvedbene uredbe[27] in s členoma 73[28] in 75(1)[29] Uredbe o znamki Skupnosti. Odločba odbora za pritožbe je temeljila izključno na dejstvih, na katera je družba Zapf lahko podala pripombe, in na podlagi pripomb družbe Zapf; ustni postopek je bil stvar svobodne presoje odbora za pritožbe. V vsakem primeru pripombe, ki jih je želela podati družba Zapf, niso bile bistvene glede na presojo na podlagi člena 7(1)(b) ali (c).

58. Ponovno so trditve Urada očitno pravilne. Družba Zapf je imela možnost podati vse pripombe, za katere je menila, da so koristne v zvezi z odločbo preizkuševalca, in le ta elementa (odločba in pripombe) sta bila podlaga za ugotovitve odbora za pritožbe. Poleg tega so pripombe v zvezi s predhodno uporabo v državah članicah lahko upoštevne le v zvezi s členom 7(3) Uredbe o znamki Skupnosti[30], na kateri pa se, kot kaže, družba Zapf ni sklicevala.

27 — Uredba Komisije (ES) št 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL. L. 303, str. 1): „Če se po členu 7 uredbe znamke ne sme registrirati, [...] Urad obvesti prijavitelja o razlogih za zavrnitev registracije [...]"

28 — „V odločbah Urada se navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe."

29 — „Če Urad presodi, da bi ustni postopek zadoščal, se ta odvija, ali na pobudo Urada ali na zahtevo katerekoli stranke v postopku."

30 — „Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija."

Predlog

59. Po mojem mnenju bi torej moralo Sodišče:

— razveljaviti sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 3. oktobra 2001 v zadevi Zapf Creation proti UUNT, T-140/00, (New Born Baby);

— zavrniti tožbo v tej zadevi;

— družbi Zapf Creation AG naložiti plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in stroškov pritožbe;

— Združenemu kraljestvu kot intervenientu naložiti plačilo svojih stroškov v pritožbi.