SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE ELEANOR SHARPSTON, predstavljeni 6. julija 2006[1]

1. Z obravnavanim predlogom za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je predložilo Hof van Beroep (pritožbeno sodišče), Bruselj, in izhaja iz zavrnitve registracije znamke, se postavlja več vprašanj o razlagi člena 3 Direktive o znamkah. [2]

[…]

Direktiva o znamkah

2. Preambula k Direktivi o znamkah vsebuje tudi te uvodne izjave:

„[3] ker se trenutno ne zdi nujno lotiti popolnega približevanja zakonov o blagovnih znamkah v državah članicah, zato bo dovolj, če se približevanje omeji na nacionalne določbe zakona, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga;

[…]

[5] ker lahko države članice še naprej prosto določajo postopek v zvezi z registracijo, razveljavitvijo in neveljavnostjo blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo; […] lahko na primer določijo način registracije znamke in postopkov za ugotavljanje neveljavnosti […];

[…]

[7] ker doseganje ciljev, h katerim je usmerjeno približevanje zakonodaje, zahteva, da so pogoji pridobivanja in ohranjanja registrirane znamke na splošno enaki v vseh državah članicah; […] ker je treba izčrpno navesti razloge

1 – Jezik izvirnika: angleščina.

2 – Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s samo znamko, na primer odsotnost vsakega razlikovalnega značaja […].“

3. Člen 3(1) določa:

„Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

[…]

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

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

4. Člen 3(3) določa:

„Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. Vsaka država članica lahko poleg tega predvidi, da ta določba velja tudi, če je znamka dobila razlikovalni učinek po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.“

5. Člen 13 določa:

„Če razlogi za zavrnitev ali razveljavitev ali neveljavnost znamke obstajajo le za nekatero blago ali storitve, za katere je bila ta znamka zahtevana ali registrirana, zavrnitev registracije ali razveljavitev ali neveljavnost obsega le tisto blago in storitve.“

6. Direktiva postopek registracije prepušča državam članicam (kar vključuje tudi Beneluks).

Pravo znamk Beneluksa

[…]

7. Na podlagi Enotnega zakona Beneluksa o blagovnih znamkah (v nadaljevanju: LBM) je treba prijave znamk v Beneluksu vložiti pri Benelux-Merkenbureau (urad Beneluksa za znamke, v nadaljevanju: UBZ [3]).

8. Člen 6a(1)(a) LBM je v času dejanskega stanja [4] določal, da se registracijo zavrne, če vloženi znak ne sestavlja znamke v smislu člena 1, „zlasti ker je brez slehernega razlikovalnega učinka, kot je to določeno v členu 6d(B)(2) Pariške konvencije“.

9. Navedeni člen Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine [5] določa, če je to upoštevno:

„B. Zavrnitev registracije ali razveljavitev tovarniške ali trgovske znamke iz tega člena ni možna, razen v tehle primerih:

2) če nimajo nobene razločevalne lastnosti ali če so sestavljene izključno iz znakov ali obeležij, ki bi jih bilo mogoče uporabiti v trgovini za označevanje vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, kraja izvora ali časa proizvodnje oziroma, ki so postali običajni v navadnem govoru ali v rednih in stalnih navadah trgovine v državi, v kateri se zahteva varstvo.“

10. Člen 6a(2) LBM določa, da se mora zavrnitev registracije nanašati na znak, ki sestavlja znamko v celoti, lahko pa se omeji na enega ali več proizvodov med temi, ki jim je znamka namenjena.

11. Člen 6b(1) določa, da lahko prijavitelj, čigar registracija znamke je bila zavrnjena, s pritožbo pri pristojnem pritožbenem sodišču (Cour d'Appel/Hof van Beroep, Bruselj, Cour d'Appel, Luxembourg, ali Gerechtshof, Haag) vloži zahtevo za pridobitev naloga za registracijo znamke.

3 – Direktiva o znamkah se konkretno uporablja za znamke, ki so predmet registracije ali prijave za registracijo pri uradu Beneluksa za znamke: člen 1.

4 – Kaže, da je bil člen 6a(1) kasneje spremenjen (z učinkom od leta 2004) in zdaj natančneje odraža besedilo člena 3(1)(a) do (d) Direktive o znamkah.

5 – Z dne 20. marca 1883, kakor je bila kasneje revidirana in spremenjena.

Nicejski aranžma

12. Na podlagi Direktive se lahko registracija znamke zahteva za proizvode ali storitve. V praksi se prijave za registracijo znamk v zvezi s proizvodi ali storitvami trenutno običajno sklicujejo na sistem klasifikacije iz Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, [6] ki je mednarodna pogodba, ki jo upravlja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino.

13. Nicejska klasifikacija, ki jo je uvedel navedeni sporazum, vsebuje 45 razredov, skupaj s pojasnilnimi opombami, ter abecedni seznam blaga in storitev z vrsto, v katero se uvršča vsak proizvod ali storitev. Naslovi razredov zelo široko opisujejo značaj proizvodov ali storitev vsakega od 34 razredov proizvodov in 11 razredov storitev. Pojasnilne opombe po potrebi podrobneje opisujejo vrsto proizvoda ali storitve iz zadevnih razredov. Abecedni seznam vsebuje blizu 10.000 navedb v zvezi s proizvodi in 1000 navedb v zvezi s storitvami.

6 – Z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

14. Uradi za znamke držav pogodbenic Nicejskega aranžmaja morajo v uradne dokumente in objave v zvezi z registracijo znamk vpisovati številke razredov iz klasifikacije, v katere spadajo posamezni proizvodi ali posamezne storitve, za katere je znamka registrirana. [7]

15. Belgija, Luksemburg in Nizozemska so države pogodbenice Nicejskega aranžmaja. [8]

Zadeva Vlaamse Toeristenbond

16. Iz predložitvene odločbe in stališč v obravnavani zadevi izhaja, da predložitveno sodišče ni prepričano, da je prejšnja odločitev sodišča Beneluksa v zadevi Benelux-Merkenbureau proti Vlaamse Toeristenbond [9] v skladu s sodno prakso Sodišča in da je to podlaga za ta postopek predhodnega odločanja.

7 – Člen 2(3) Nicejskega aranžmaja.

8 – Tako kot vse druge države članice razen Cipra in Malte (ki pa Nicejsko klasifikacijo dejansko uporabljata).

9 – Sodba sodišča Beneluksa z dne 15. decembra 2003, zadeva A 2002/2.

17. V navedeni zadevi je družba Vlaamse Toeristenbond zahtevala registracijo besedne znamke LANGS VLAAMSE WEGEN za vse proizvode in storitve iz razredov 16, [10] 39 [11] in 41 [12] Nicejskega aranžmaja. [13] UBZ je registracijo za navedene tri razrede zavrnil, ker naj bi bila znamka izključno opisna in torej brez slehernega razlikovalnega učinka.

18. Družba Vlaamse Toeristenbond se je pri Hof van Beroep, Bruselj, pritožila z namenom, da se odredi registracija znamke za vse prijavljene proizvode in storitve ali, podredno, da Hof van Beroep presodi, za katere proizvode in storitve naj se znamka registrira.

19. Hof van Beroep je pritožbi delno ugodilo in odredilo, naj UBZ znamko registrira za proizvode in storitve iz dveh od treh razredov razen nekaterih proizvodov in storitev. [14] Razsodilo je, da mora UBZ pri presoji, ali se lahko neko znamko registrira, to vprašanje obravnavati ne samo za zadevne razrede kot celoto, ampak tudi za vsak proizvod in storitev iz posameznega razreda.

20. UBZ je zavzel stališče, da Hof van Beroep v skladu s členom 6b LBM ne more odrediti delne registracije za določene proizvode ali storitve, če UBZ ni zavrnil registracije za tiste konkretne proizvode ali storitve, ampak za celoten razred proizvodov ali storitev. UBZ se je zato zaradi pravnih vprašanj pritožil pri belgijskemu Hof van Cassatie (kasacijsko sodišče), ki je sodišču Beneluksa predložilo predlog za sprejetje predhodne odločbe o razlagi členov 6a in 6b LBM.

21. Sodišče Beneluksa je razsodilo, da so pritožbena sodišča držav Beneluksa [15] v skladu z navedenima členoma pristojna samo za razsojanje o veljavnosti zavrnitve UBZ za registracijo znamke. To pomeni, da lahko pritožbeno sodišče upošteva samo elemente, na katere je UBZ oprl ali bi moral opreti svojo odločbo. Zato pritožbeno sodišče ni pristojno

10 – „Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskovine; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni material iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji."

11 – „Prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj."

12 – „Izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti."

13 – Formalno so razredi sicer del klasifikacije, in ne aranžmaja, vendar pa se Sodišče po navadi sklicuje na razrede aranžmaja.

14 – Sodba z dne 16. maja 2000 (1998/AR/1599).

15 – Glej točko 11 zgoraj.

za obravnavo zahtevkov, ki presegajo okvir navedene odločbe ali ki UBZ niso bili predloženi. Sodišče Beneluksa je zato razsodilo, da so v skladu s členoma 6a in 6b LBM navedena pritožbena sodišča pooblaščena, da odredijo registracijo znamke za konkretne proizvode ali storitve znotraj posameznega razreda samo, če je tudi UBZ odločal o teh proizvodih ali storitvah kot takih in svoje odločbe ni omejil na razred kot celoto.

22. Hof van Cassatie [16] je v skladu z navedeno razsodbo razveljavilo sodbo Hof van Beroep, Bruselj, ker je to upoštevalo elemente, ki niso tisti, na katere je UBZ oprl ali bi moral opreti svojo odločbo.

Postopek v obravnavani zadevi

23. Družba BVBA Management Training en Consultancy (v nadaljevanju: družba MT&C) je aprila 2000 pri UBZ prijavila besedno znamko THE KITCHEN COMPANY [17] z namenom njene registracije kot znamke za nekatere proizvode iz razredov 11, 20 in 21 ter storitve iz razredov 37 in 42 Nicejskega aranžmaja. Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevalo varstvo znamke, so bili navedeni za vsakega od razredov. [18]

24. UBZ je registracijo znamke zavrnil, ker naj bi samo opisovala vrsto, kakovost, izvor ali namen blaga in storitev iz razredov 11, 20, 21, 37 in 42, ki jih ponuja podjetje za kuhinje, se ponujajo zanj ali so v zvezi z njim, in je

16 – Sodba Hof van Cassatie z dne 13. maja 2004, zadeva št. C.00.0472.N.

17 – Zanimivo je, da prijavljena znamka vsebuje kombinacijo angleških besed, čeprav angleščine ni med uradnimi jeziki jurisdikcije, v kateri se zahteva registracija. Predložitveno sodišče navaja: „Niti navedena kombinacija besed niti njene sestavine kot take na ozemlju Beneluksa ne pripadajo nobenemu od jezikov, ki jih tam govorijo lokalni potrošniki, ki jim je znamka namenjena, prav tako pa se v običajni jezikovni rabi ne uporabljajo za označevanje proizvodov in storitev v smislu člena 3(1)(c) Direktive ES o znamkah. Kljub temu pa je treba domnevati, da je angleščina v jezikovnih skupnostih na beneluškem ozemlju dovolj zasidrana, da potrošnik, ki mu je prijavljeni znak namenjen, slišno prepozna zadevne besede kot angleške, tako posamično kot v kombinaciji, tudi če se ta jezik konkretno ne uporablja v kontekstu proizvodov in storitev, ki pripadajo navedenim proizvodom in storitvam.“ Navedena analiza izraža pristop generalnega pravobranilca Jacobsa in Sodišča v zadevi Matratzen Concord (C-421/04, ZOdl., str. I-2303) in mojih sklepnih predlogov, predstavljenih 30. marca 2006, v zadevi Bovemij Verzekeringen (C-108/05, še poteka pred Sodiščem).

18 – „(11) pečice z nadzorno ploščo, preprosti kuhalniki, hladilniki, mikrovalovne pečice, zamrzovalniki, kotli, električni cvrtniki, pečice, vgrajeni pekači, odpirači za kuhinjske potrebe, kuhinjski odtoki, pipe; (20) leseno in plastično kuhinjsko pohištvo, kuhinjski stoli, kuhinjski pulti iz lesa, plastike, granita, naravnega kamna ali ploščic; (21) kuhinjski pripomočki ter oprema za gospodinjstvo in kuhinje iz stekla, porcelana, neplemenitih kovin, plastike in gline; (37) postavitev in sestavljanje kuhinjskega pohištva in naprav, vzdrževanje in popravila; (42) svetovanje v zvezi z uporabo, lastnostmi in ravnanjem s kuhinjskimi aparati, načrtovanje in svetovanje v zvezi z namestitvijo kuhinj in vgradnih aparatov, tudi v času prodaje.“

torej brez slehernega razlikovalnega učinka. Predložitveno sodišče ugotavlja, da UBZ ni oblikoval končnega sklepa ločeno za vsak proizvod in storitev, ampak je – glede na zahtevano varstvo celote – navedel samo, da je prijavljeni znak brez slehernega razlikovalnega učinka.

25. Družba MT&C pri predložitvenem sodišču to zavrnitev izpodbija. Zahteva razveljavitev izpodbijane odločbe in odredbo, naj UBZ registrira njeno prijavo v zvezi z razredi 11, 20, 21, 37 in 42. Podredno pa zahteva odreditev registracije za razrede, za katere sodišče presodi, da imajo razlikovalni učinek.

26. Predložitveno sodišče je zavzelo stališče, da je kombinacija besed, ob upoštevanju izdelkov in storitev iz razredov 11, 20, 37 in 42, brez slehernega razlikovalnega učinka. O proizvodih iz razreda 21, za katere se zahteva varstvo, pa meni, da glede na vrsto in namen obstaja opisnost znamke zgolj za kuhinjske pripomočke. Predložitveno sodišče za vse druge proizvode meni, da kombinacija besed *The Kitchen Company* s spontanim jezikovnim povezovanjem pri zaznavanju povprečnega potrošnika ne prikliče namena proizvodov. Predložitveno sodišče je sklenilo, da ima znamka – ker ni opisna – dejansko razlikovalni učinek za te proizvode. [19]

27. UBZ pred predložitvenim sodiščem takemu pristopu nasprotuje. Trdi, da sodišče ne more potrditi podredne zahteve družbe MT&C za registracijo proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi je znamka po oceni sodišča opisna. To pa zato, ker družba MT&C od UBZ ni posebej zahtevala registracije samo določenih proizvodov ali storitev, v skladu s sodbama sodišča Beneluksa in belgijskega kasacijskega sodišča v zadevi Vlaamse Toeristenbond pa nacionalno pritožbeno sodišče ne more razsojati o zadevah, ki jih odločba UBZ ne zajema niti niso bile predložene UBZ.

28. Predložitveno sodišče ni prepričano, ali je mogoče navedeno sodno prakso uskladiti s sodbo Sodišča Postkantoor. [20] V navedeni sodbi je Sodišče razsodilo, da (i) mora urad za znamke pred končno odločitvijo o tem, ali naj se znamka registrira, upoštevati vsa pomembna dejstva in okoliščine, [21] (ii) da mora sodišče, ki odloča o tožbi zoper to odločbo, prav tako upoštevati vsa pomembna

19 – To je oprema za gospodinjstvo in kuhinje iz stekla, porcelana, neplemenitih kovin, plastike in gline.

20 – C-363/99, Recueil, str. I-1619.

21 – Točka 36.

dejstva in okoliščine v mejah izvajanja svojih pooblastil, kot jih določa veljavna nacionalna zakonodaja, [22] in (iii) da mora, če se registracija znamke zahteva za različne proizvode in storitve, urad za znamke za vsakega od teh proizvodov in storitev preveriti, da za znamko ne velja noben od razlogov za zavrnitev iz člena 3(1) Direktive o znamkah ter lahko, odvisno od zadevnih proizvodov ali storitev, izpelje različne sklepe. [23]

29. Predložitveno sodišče meni, da iz sodbe Postkantoor izhaja, da mora urad za znamke preučiti prijavo za registracijo za vsakega od proizvodov in storitev, za katere se zahteva varstvo, in da lahko za vsakega od njih sprejme različne sklepe. Če je tako, potem je treba to v začasni in končni odločbi o zavrnitvi tudi navesti.

30. Meni tudi, da se lahko „pomembna dejstva in okoliščine“ spremenijo med trenutkom, ko je organ za znamke sprejel odločitev, zoper katero se vloži tožbo, in trenutkom, ko sodišče, ki odloča o tožbi zoper to odločbo, o tožbi odloči.

31. V obravnavani zadevi UBZ ni oblikoval dokončnega sklepa za vsakega od ločenih proizvodov in storitev. Samo splošno je odločil, da je prijavljeni znak brez slehernega razlikovalnega učinka.

32. Po mnenju predložitvenega sodišča je lahko za sodišče, ki odloča o tožbi zoper tako odločbo, posledica take splošne odločitve to, da po njegovi nacionalni zakonodaji navedeno sodišče ne more upoštevati vseh pomembnih dejstev in okoliščin, kot to zahteva sodba Postkantoor. Kadar namreč ni podan razlog za zavrnitev za enega od proizvodov, ki so bili navedeni v zahtevi za registracijo, kar pa ne velja tudi za druge proizvode iz prijave, to lahko pomeni „pomembno dejstvo“ pri presoji te zahteve. Če se odločitev ne sklicuje na vsak proizvod ali storitev posebej, pa revizijsko sodišče ne more izvajati svoje pristojnosti, kadar (i) nacionalna zakonodaja določa, da lahko to odloča le v mejah odločanja pristojnega organa in odločbe tega organa, (ii) niti prijava za registracijo niti odločba pa se ne osredotočata na vsak posamezen proizvod ali storitev posebej.

22 – Prav tam.
23 – Točka 73.

33. Zato je predložitveno sodišče prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje v zvezi s členom 3 Direktive o znamkah predložilo ta vprašanja:

„1. Ali mora urad za znamke pri pregledu vseh pomembnih dejstev in okoliščin, ki bi lahko prišle v poštev kot absolutni razlog za zavrnitev, v začasni in končni odločbi o prijavi navesti sklep, ki ga izpelje ločeno za vsak proizvod in storitev, za katero je vložena zahteva za varstvo znamke?

2. Ali so lahko pomembna dejstva in okoliščine, ki jih mora sodišče upoštevati v primeru tožbe proti odločbi urada za znamke, različna zaradi časa, ki je potekel med dvema […] odločbama, ali pa je to sodišče dolžno upoštevati samo dejstva in okoliščine, ki so bile podane v trenutku odločanja urada za znamke?

3. Ali je razlaga, ki jo je podalo Sodišče v sodbi Postkantoor, ovira za to, da bi se pravila o sodni pristojnosti razlagala v smislu, da temu sodišču preprečujejo, da bi upoštevalo spremenjena dejstva in okoliščine ali da se izreče o razlikovalnem učinku znamke za vsak proizvod in storitev [posebej]?“

34. UBZ, nemška vlada in Komisija so predložili pisna stališča. Obravnave ni bilo, ker je nihče ni zahteval.

Prvo vprašanje

35. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali člen 3 Direktive o znamkah zahteva, da urad za znamke v odločbi,[24] s katero zavrne registracijo znamke na podlagi absolutnega razloga za zavrnitev, svoj sklep navede posebej za vsak proizvod in storitev, za katere se zahteva varstvo znamke.

24 – Prvo vprašanje omenja „začasno in končno odločbo“ o zavrnitvi registracije, kar izraža postopek, ki ga uporablja UBZ. Postopek pa je v različnih državah članicah različen, splošna načela, ki jih je razvilo Sodišče, pa se morajo uporabljati enako za vse postopke na podlagi enostopenjske odločbe nacionalnega urada za znamke.

36. UBZ trdi, da bi bilo treba na prvo vprašanje odgovoriti nikalno, nemška vlada pa je nasprotnega mnenja. Stališče Komisije je nekoliko manj določno, vendar v širšem smislu v skladu s stališčem UBZ.

37. Nemška vlada se opira na obrazložitev iz sodbe Postkantoor, [25] da (i) ker se registracija znamke vedno zahteva za proizvode ali storitve, ki so navedeni v prijavi za registracijo, je treba vprašanje, ali se lahko registracija zavrne na podlagi enega od absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 3 Direktive, preučiti konkretno glede na te proizvode ali storitve, [26] ter da (ii) je treba, če se registracija znamke zahteva za različne proizvode in storitve, preverjanje opraviti za vsak proizvod ali storitev in se lahko izpelje različne sklepe za obravnavane proizvode ali storitve. [27] Prav tako se opira na člen 13 navedene direktive, ki določa, da če razlogi za zavrnitev ali razveljavitev ali neveljavnost znamke obstajajo le za del blaga ali storitev, za katere je bila ta znamka zahtevana ali registrirana, zavrnitev registracije ali razveljavitev ali neveljavnost obsega le tisto blago in storitve.

38. Seveda se strinjam, da je treba, če se registracija zahteva za različne proizvode in storitve, preverjanje opraviti za vsakega od teh proizvodov ali storitev. Kako pa naj bi sicer urad za znamke določil proizvode ali storitve, v zvezi s katerimi je mogoče znamko veljavno registrirati in torej zagotoviti spoštovanje člena 13 Direktive o znamkah? Splošneje pa to izhaja iz zahteve, da mora urad za znamke opraviti „strogo in celovito preverjanje ter tako preprečiti, da bi bila znamka nepravilno registrirana“. [28]

39. Menim pa, da iz navedenega nujno ne sledi, da je treba v odločbi, s katero urad za znamke zavrne registracijo znamke na podlagi enega od absolutnih razlogov za zavrnitev, navesti ločene sklepe za vsakega od obravnavanih proizvodov ali storitev. Če se registracija na tej podlagi zavrne za celotno skupino ali kategorijo proizvodov ali storitev, zadostuje, da se v začasni ali dokončni določbi navede in ustrezno pojasni, zakaj ta skupina ali kategorija ni upravičena do registracije.

40. Kot pravilno opozarja Komisija, sodna praksa Sodišča zahteva, da mora obstajati

25 – Navedena v opombi 20.

26 – Prav tam, točka 31 in nasl.

27 – Prav tam, točka 73.

28 – Sodba z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 59).

pravica do sodnega varstva zoper katero koli odločbo, s katero nacionalni organ zavrne pravico, ki jo priznava pravo Skupnosti. Učinkovito sodno varstvo mora zajemati zakonitost razlogov za izpodbijano odločbo. To načeloma predpostavlja, da lahko sodišče, ki mu je zadeva predložena, od pristojnega organa zahteva, da navede razloge. [29] Nacionalni urad za znamke mora torej odločitev o zavrnitvi registracije znamke obrazložiti. V skladu z ustaljeno sodno prakso, ki jo Sodišče uporablja tudi na področju znamk, mora biti iz obrazložitve jasno in nedvoumno razvidno sklepanje institucije, ki je sprejela zadevni ukrep, tako da se zainteresiranim omogoči, da se seznanijo z razlogi za sprejeti ukrep, pristojnemu sodišču pa, da izvede sodni nadzor. Ne zahteva pa se, da obrazložitev obsega vse upoštevne elemente dejanskega in pravnega stanja, ker je treba vprašanje o tem, ali je obrazložitev zadostna, presojati ne le glede na njeno besedilo, temveč tudi glede na sobesedilo in celoto pravnih pravil, ki urejajo zadevno področje. [30]

41. Zato nacionalnemu uradu za znamke ni treba obrazložiti zavrnitve registracije za vsak proizvod in storitev posebej. Čeprav se mora obrazložitev urada nanašati na vse proizvode in storitve, pa lahko načeloma uporabi splošno obrazložitev za vse zadevne proizvode ali storitve, če meni, da taka obrazložitev velja za vse proizvode ali storitve v skupini.

42. Prednost takega pristopa, ki je ni mogoče dovolj poudariti, je v tem, da je izvedljiv. UBZ ugotavlja, da je v Beneluksu vsako leto 35.000 prijav znamk, večinoma za več razredov proizvodov in storitev ter takih, v katerih se znotraj razredov, za katere se zahteva registracija, večinoma našteva številne proizvode in storitve. [31] Edini izvedljivi način obravnavanja je ta, da urad za znamke proizvode in storitve najprej razvrsti glede na osrednje zadevne proizvode in storitve. Naravna povezanost tako skupinsko razvrščenih proizvodov in storitev bi morala biti upoštevni javnosti jasno razvidna. [32] Pomembno je, da urad v svoji odločbi jasno navede, zakaj meni, da v zvezi s to kategorijo proizvodov ali storitev obstaja absolutni razlog za zavrnitev. Ko urad za znamke sporoči svojo (začasno ali dokončno) odločbo prijavitelju, mora ta, če to želi, navesti, zakaj, in dokazati na kakšen

29 – Sodba z dne 15. oktobra 1987 v zadevi Heylens (222/86, Recueil, str. 4097, točki 14 in 15).

30 – Sodba z dne 21. oktobra 2004 v zadevi KWS Saat proti UUNT (C-447/02 P, ZOdl., str. I-10107, točka 65).

31 – Nicejska klasifikacija ima 45 kategorij, ki zajemajo približno 11.000 različnih proizvodov in storitev.

32 – Tako razvrščanje v skupine verjetno sledi kategorizaciji iz zahteve za registracijo znamke, ta pa temelji na Nicejski klasifikaciji.

način, razlog za zavrnitev ne velja za nekatere proizvode in storitve med tistimi, za katere je bila znamka prijavljena.[33] To kasneje omogoča učinkovito sodno varstvo zoper odločbo v zvezi z odločitvijo urada glede navedenih proizvodov in storitev.

44. Zato lahko v odgovor na prvo vprašanje sklenem, da se od organa za znamke, ki zavrne registracijo znamke, ne zahteva, da v svoji odločbi navede sklep, ki ga izpelje ločeno za vsak proizvod in storitev, za katere je bila vložena zahteva za varstvo znamke. Zadostuje, da iz odločbe izhaja, zakaj je bila zavrnjena registracija tistih kategorij proizvodov in storitev, v katere so uvrščeni posamezni proizvodi in storitve.

Drugo vprašanje in prvi del tretjega vprašanja

43. V obravnavani zadevi se je prijava nanašala na proizvode iz treh razredov in storitve iz dveh. Iz tega je mogoče sklepati, da se zahteva registracija za 32 razredov proizvodov in 13 razredov storitev.[34] UBZ je menil, da znamke zaradi enega absolutnega razloga za zavrnitev ni bilo mogoče veljavno registrirati za nobenega od navedenih razredov proizvodov in storitev. Res je, da bi moral v svoji odločbi za vsak razred jasno obrazložiti, zakaj meni, da ta absolutni razlog za zavrnitev velja za vse proizvode in/ali storitve znotraj razreda, za katerega se zahteva registracija. Vendar pa se mi zdi, da bi bilo očitno nesorazmerno, če bi pravo Skupnosti od nacionalnega urada za znamke v taki situaciji zahtevalo, da razloge za zavrnitev registracije navede za vsak proizvod in storitev posebej.

45. Z drugim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3 Direktive o znamkah razlagati v smislu, da mora sodišče, ki odloča o tožbi zoper odločbo urada za znamke, s katero je ta zavrnil registracijo znamke, upoštevati samo dejstva in okoliščine, ki so bila na voljo ob sprejetju odločbe urada za znamke, ali pa navedeni člen dovoljuje takemu sodišču, da upošteva dejstva in okoliščine, ki so nastala po sprejetju te odločbe. S prvim delom tretjega vprašanja predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je to, da nacionalna pravila

33 – Podroben postopek je seveda odvisen od nacionalnih pravil.

34 – Odvisno od tega, kako se štejejo različne zamenjave.

preprečujejo sodišču, ki odloča o tožbi zoper odločbo urada za znamke, da bi upoštevalo kakršno koli spremembo pomembnih dejstev in okoliščin, v skladu s členom 3 Direktive o znamkah.

46. Zdi se, da sta navedeni vprašanji dve strani istega kovanca. S prvim se sprašuje, ali sodišče, ki izvaja nadzor, z vidika člena 3 lahko upošteva nastala dejstva in okoliščine. Z drugim pa se sprašuje, ali nacionalno pravo sodišču, ki izvaja nadzor, s tega vidika lahko prepreči, da bi upoštevalo nastala dejstva in okoliščine. Zato predlagam, da se obravnavata skupaj.

47. UBZ meni, da sta vprašanji nedopustni, saj iz predložitvene odločbe nikakor ne izhaja, da je dejansko prišlo do kakršne koli „spremembe“ glede „pomembnih dejstev in okoliščin“.

48. Iz predložitvene odločbe izhaja, da je „sprememba“, ki jo je imelo v mislih nacionalno sodišče pri sestavljanju teh vprašanj, razlika med, na eni strani, stališči urada za znamke, katerega odločba je predmet sodnega varstva, ter, na drugi strani, sodišča, ki odloča o tožbi zoper to odločbo.

49. Ne zdi se mi očitno, da bi bilo treba tako razliko označiti za spremembo pomembnega „dejstva ali okoliščine“. Gotovo je bliže pravnemu vprašanju, saj „stališče“ nastane z uporabo pravnih meril za konkretna (nesporna) dejstva. Poleg tega se v tistih točkah sodbe Poskantoor, zaradi katerih se zdi, da sta se pojavili ti vprašanji, „dejstva“ jasno razume v bolj običajnem pomenu izraza.[35] Vendar pa sta bili vprašanji zastavljeni splošno, zato menim, da je nanju mogoče odgovoriti splošno.

50. Vsekakor pa se mi ne zdi, da bi bilo treba vprašanji šteti za nedopustni zato, ker ena stranka v postopku meni, da temeljita na napačni domnevi predložitvenega sodišča. Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je načeloma[36] nacionalno sodišče, ki odloča v sporu, edino, ki glede na posebnosti vsake zadeve lahko presodi o potrebi predloga za sprejetje predhodne odločbe, da bi lahko izdalo svojo sodbo, in o ustreznosti vprašanj, ki jih predloži Sodišču.[37]

35 – Glej točke od 20 do 37.

36 – Obstaja nekaj izjem od tega splošnega pravila, ki pa jih UBZ ne uveljavlja.

37 – Glej na primer sodbo z dne 27. oktobra 1993 v zadevi Enderby (C-127/92, Recueil, str. I-5535, točka 10).

51. UBZ podredno ugovarja tudi temu, da člen 3 Direktive o znamkah ne daje odgovora na drugo vprašanje. Ta ugovor se mi zdi neutemeljen. Sodba Sodišča v zadevi Postkantoor, zaradi katere sta se pojavili navedeni vprašanji, je pomenila razlago člena 3.

52. Nemška vlada trdi, da navedena direktiva ne določa izčrpnih pravil o obsegu sodnega nadzora nad odločbami uradov za znamke, kar jasno izhaja iz drugega stavka člena 3(3). Zato je odgovor na vprašanje, ali je mogoče oziroma je treba upoštevati dejstva in okoliščine, ki se zgodijo ali se pojavijo šele po registraciji, stvar nacionalnega prava. Komisija je enakega mnenja.

53. Kot poudarja Komisija, je Sodišče v sodbi Postkantoor poudarilo, da mora pristojni organ upoštevati vsa pomembna dejstva in okoliščine pred sprejetjem končne odločbe o zahtevi za registracijo znamke.[38] Sodišče, ki odloča o tožbi zoper tako odločbo, mora prav tako „upoštevati tudi vsa pomembna dejstva in okoliščine v mejah izvajanja svojih pristojnosti, kot so določene z veljavno nacionalno ureditvijo“.[39] V takih sporih je nacionalno sodišče pozvano, da preveri zakonitost določene odločbe pristojnega organa. Te odločbe ta organ (očitno) ni mogel sprejeti drugače kot glede na dejstva in okoliščine, s katerimi je bil seznanjen v trenutku odločanja. Zato menim, da je popolnoma sprejemljivo, če nacionalni pravni red sodišču prepreči razveljavitev odločbe na podlagi naknadnih dejstev. To je tudi skladno s prakso mnogih sodnih organov pri sodnem nadzoru odločb. Tudi pravo Skupnosti to načelo priznava.[40]

54. Poleg tega pa je Sodišče v konkretnem kontekstu sodnega nadzora odločb urada za znamke Skupnosti[41] nedavno potrdilo, da „Sodišče prve stopnje lahko […] razveljavi ali spremeni odločbo, ki je predmet tožbe, le če je glede odločbe, ko je bila sprejeta, obstajal eden ali več razlogov za njeno razveljavitev ali spremembo, [n]asprotno [pa] […] ne more razveljaviti ali spremeniti navedene odločbe iz razlogov, ki nastopijo po njeni razglasitvi“.[42]

38 – Točka 35.

39 – Točka 36.

40 – Glej na primer sodbo z dne 26. septembra 1996 v zadevi Francija proti Komisiji (C-241/94, Recueil, str. I-4551, točka 33).

41 – Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli).

42 – Sodba z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider UUNT (C-416/04 P, ZOdl., str. I-4237, točka 55).

55. Zato lahko sklenem, da bi bilo treba na drugo vprašanje ter na prvi del tretjega vprašanja za predhodno odločanje odgovoriti, da (i) je treba v nacionalnem pravu določiti, ali lahko sodišče, ki odloča o tožbi zoper odločbo organa za znamke o zavrnitvi registracije znamke, upošteva dejstva in okoliščine, ki v času sprejetja odločitve organa za znamko niso bile znane, in da (ii) je to, da nacionalna pravila sodišču, ki odloča o tožbi zoper tako odločbo, preprečujejo upoštevanje takih dejstev in okoliščin, v skladu s členom 3 Direktive o znamkah.

Drugi del tretjega vprašanja

56. Predložitveno sodišče z drugim delom tretjega vprašanja v bistvu sprašuje, ali je to, da nacionalna pravila sodišču, ki odloča o tožbi zoper odločbo urada za znamke, preprečujejo, da bi se izreklo o razlikovalnem učinku znamke za vsak obravnavan proizvod in storitev posebej, v skladu s členom 3 Direktive o znamkah.

57. UBZ trdi, da je bilo na to vprašanje, ker obravnavava pristojnost sodišča, da se izreče o razlikovalnem učinku znamke „za vsakega izmed proizvodov in storitev posebej“, odgovorjeno v okviru prvega vprašanja. V delu, v katerem se s tem vprašanjem namiguje na nasprotje med sodbo Sodišča v zadevi Postkantoor in razlago „nacionalnih pravil, ki urejajo pristojnost sodišča“, pa nima podlage. Sodišče je v sodbi Postkantoor izrecno navedlo, da sodišče, ki odloča o tožbi, svojo pristojnost izvaja „v mejah izvajanja svojih pooblastil, kot jih določa veljavna nacionalna ureditev“. Nacionalno pravo lahko torej določa omejitve pristojnosti nacionalnih sodišč.

58. Nemška vlada v nasprotju s tem trdi, da je izključena omejitev sodnega nadzora z nacionalnimi pravili v zvezi s preučitvijo razlikovalnega učinka znamke, ki se opravi za vsak proizvod ali za vsako storitev posebej. Direktiva naj bi o tem, v skladu z njeno razlago v zgoraj navedeni sodbi Postkantoor, pristojnim organom dajala obvezna navodila pri njihovih odločbah. Sodišča, ki so v skladu z nacionalnimi pravili pristojna zgolj, da preverijo zakonitost teh odločb, morajo preveriti, da so bila navedena obvezna navodila uporabljena ter se torej lahko in se morajo načeloma izreči tudi glede proizvodov in storitev za vsak razred posebej.

59. Komisija se najprej sklicuje na sodbo sodišča Beneluksa v zadevi Vlaamse Toeristenbond. [43] Ugotavlja, da je ena od dejanskih razlik med navedeno in obravnavano zadevo,

43 – Navedena v opombi 9. Glej točke od 16 do 22 zgoraj.

da je družba Vlaamse Toeristenbond zahtevala registracijo za nekatere celotne razrede Nicejskega aranžmaja. V obravnavani zadevi pa je, nasprotno, družba MT&C zahtevala registracijo za nekatere, ne pa vse proizvode in storitve iz več razredov.

60. Komisija nato obravnava trditve za in proti stališču, da naj na podlagi člena 3 Direktive o znamkah ne bi bilo mogoče, da bi se z nacionalnimi predpisi sodišču, ki odloča o tožbi zoper odločbo urada za znamke, preprečilo, da bi se izreklo o razlikovalnem učinku znamke za vsakega od obravnavanih proizvodov in storitev posebej. Sklene, da so na podlagi člena 3 taka pravila dovoljena, predvsem zato, ker navedena direktiva državam članicam izrecno daje precejšnjo svobodo, da urejajo notranje postopke na področju znamk. Komisija tudi ugotavlja, da se zdi, da mora UBZ po beneluškem postopku, če prijavitelj UBZ izrazi interes za registracijo manj proizvodov in/ali storitev, kot je zahteval v glavni prijavi, navedeno zahtevo obravnavati, prijavitelj pa lahko nato pri sodišču, ki odloča o tožbi zoper zavrnitev registracije, zahteva delno registracijo. Komisija torej meni, da se zdi, da je s pravom Beneluksa v praksi spoštovan člen 13 Direktive.

61. S tem pristopom se strinjam.

62. Direktiva, kot izhaja iz tretje uvodne izjave v preambuli, ne želi doseči popolnega približanja. V skladu s peto uvodno izjavo „lahko države članice še naprej prosto določajo postopek v zvezi z registracijo“ znamk. To, da nacionalni sistem dovoljuje delno registracijo (v smislu zahtevane registracije znamke, vendar samo za nekatere zadevne proizvode in storitve) pod pogojem, da prijavitelj v prijavi pristojnemu organu za znamke to zahteva podredno k popolni registraciji, se zdi v skladu s to svobodo.

63. Navedena svoboda je samo ponazoritev splošnejšega načela, ki ga je razvilo Sodišče, in sicer da „kadar ni predpisov Skupnosti o določenem področju, mora pravni red vsake države članice določiti pristojna sodišča in podrobneje urediti postopkovna pravila pravnih sredstev, katerih namen je varstvo pravic, ki za upravičene subjekte izhajajo iz prava Skupnosti“ [44] (pri čemer je treba seveda spoštovati načeli enakovrednosti in učinkovitosti). V konkretnem kontekstu znamk je Sodišče v sodbi Postkantoor ugotovilo, da „mora sodišče, ki odloča o tožbi zoper odločbo o zahtevi za registracijo znamke, prav tako upoštevati vsa pomembna dejstva

44 – Sodba z dne 6. decembra 2001 v zadevi Clean Car Autoservice (C-472/99, Recueil, str. I-9687, točka 28 in tam navedena sodna praksa).

in okoliščine *v mejah izvajanja svojih pooblastil, kot jih določa veljavna nacionalna ureditev*“. [45]

64. To, da nacionalna ureditev sodišču, ki odloča o tožbi zoper odločbo urada za znamke, preprečuje, da bi se izreklo o razlikovalnem učinku znamke za vsakega od proizvodov in storitev posebej, se mi zdi popolnoma v skladu z navedeno sodno prakso. Pričakovati, da se prijavitelj znamke, ki želi obdržati svojo pravico do delne registracije, o tem izjasni v svoji zahtevi za registracijo, se ne zdi nerazumno ali neupravičeno obremenjujoče. Navsezadnje lahko prijavitelj v tej fazi najbolje oceni svoje komercialne interese (prijava za registracijo je namreč verjetno vrhunec obdobja presoje) in se odloči, ali – če se popolna registracija zavrne – se zadovolji z delno registracijo te znamke za manj proizvodov ali storitev ali pa bo raje vložil novo prijavo za drugo znamko za več proizvodov ali storitev.

65. Zdi se, da se, če se vprašanje popolne oziroma delne registracije obravnava v času zahteve za registracijo, s tem najbolje zadosti tudi interesom postopkovne učinkovitosti. Nacionalni urad za znamke je gotovo primernejši forum za presojo tega vprašanja kot pritožbeno sodišče.

66. Po mnenju Komisije je glavni argument proti navedenemu stališču besedilo člena 13 Direktive o znamkah, ki določa, da zavrnitev registracije lahko zajema samo proizvode in storitve, za katere obstajajo razlogi za zavrnitev registracije.

67. Navedeno določbo pa je treba razumeti ob upoštevanju celotne sistematike navedene direktive, še posebno pristojnosti za predpisovanje postopkovnih pravil, ki jo pridržuje državam članicam. Zdi se mi, da je duhu člena 13 ustrezno zadoščeno, če nacionalno pravo zagotovi, da lahko prijavitelji znamk v svoji zahtevi podredno zahtevajo delno registracijo.

68. Poleg tega je taka razlaga po mojem mnenju v skladu z navedbami Sodišča v sodbi Postkantoor, da „lahko pristojni organ v skladu s členom 13 Direktive, kadar se registracija znamke zahteva v zvezi s celotnim razredom […], znamko registrira samo

45 – Točka 63 (moj poudarek).

v zvezi z nekaterimi proizvodi in storitvami iz tega razreda […]“. [46] Sodišče se je v navedenem delu besedila na člen 13 sklicevalo kot na podlago za to, da je nacionalnemu uradu za znamke dalo to (dovolitveno) pooblastilo. Vendar pa iz tega ne sledi, da člen 13 vsebuje materialno obveznost urada za znamke, da v vseh primerih po uradni dolžnosti obravnava delno registracijo. Glede na to ni nobene kolizije s členom 13, če nacionalna postopkovna pravila zahtevajo, da se mora prijavitelj, ki želi, da urad za znamke obravnava delno registracijo, o tem izjasniti v svoji zahtevi. Nasprotno, taka pravila povečujejo postopkovno učinkovitost, so manj, in ne bolj obremenjujoča v smislu celotnega postopka ter ne povzročajo nemogočega ali znatno otežênega uveljavljanja pravic, ki jih podeljuje pravo Skupnosti.

69. Iz dokumentov pred Sodiščem izhaja, da družba MT&C delne registracije podredno ni zahtevala niti v svoji prvotni prijavi pred UBZ niti ob izpodbijanju začasne odločbe pred UBZ. Družba MT&C torej ni izkoristila nobene od obeh priložnosti za vložitev podredne zahteve za delno registracijo, ki ju beneluški sistem daje na podlagi dvofaznega – začasnega in dokončnega – postopka. Kaže, da je bila podredna zahteva vložena samo pred revizijskim sodiščem. Ne vidim nobenega utemeljenega razloga za to, da družba MT&C (ali kateri koli drug prijavitelj) ne bi mogla podredne zahteve (kot določajo nacionalna postopkovna pravila) vložiti takrat, ko je njegova zahteva pred uradom za znamke.

70. Zato lahko sklenem, da ni v nasprotju s členom 3 Direktive o znamkah, če nacionalna postopkovna pravila nacionalnemu sodišču, ko odloča o tožbi zoper odločbo urada za znamke, ki je zavrnil registracijo znamke, preprečuje, da bi se izreklo o razlikovalnem učinku znamke za vsakega od proizvodov in storitev iz zahteve za registracijo posebej, če navedena pravila prijavitelju dajejo učinkovito možnost, da v svoji zahtevi pri uradu za znamke uveljavlja delno registracijo znamke (namreč registracijo v zvezi s samo nekaterimi proizvodi in/ali storitvami, na katere se nanaša prvotna zahteva).

46 – Točka 113.

Predlog

71. Na podlagi navedenega menim, da bi moralo Sodišče na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je predložilo Hof van Beroep, Bruselj, odgovoriti tako:

1. Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) ne zahteva, da mora organ za znamke, ki zavrne registracijo znamke, v svoji odločbi navesti sklep, v katerem odloči za vsakega od proizvodov in storitev, ki so navedeni v zahtevi za registracijo. Zadostuje, da iz odločbe izhaja razlog za zavrnitev določenih kategorij proizvodov in storitev.

2. Direktiva Sveta 89/104/EGS odločitev o tem, ali sodišče, ki odloča o tožbi zoper odločbo organa za znamke, ki je zavrnil registracijo, lahko upošteva dejstva in okoliščine, ki ob sprejetju odločitve organa za znamke niso bile znane, prepušča nacionalnemu pravu.

3. To, da nacionalna pravila sodišču, ki odloča o tožbi zoper tako odločbo, preprečujejo, da (i) upošteva dejstva in okoliščine, ki ob sprejetju odločitve organa za znamko niso bile znane, in da (ii) bi se izreklo o razlikovalnem učinku znamke za vsakega od obravnavanih proizvodov in storitev posebej, če navedena pravila prijavitelju dajejo učinkovito možnost, da v svoji zahtevi pri uradu za znamke uveljavlja delno registracijo znamke (namreč registracijo v zvezi s samo nekaterimi proizvodi in/ali storitvami, na katere se nanaša prvotna zahteva), je v skladu z Direktivo Sveta 89/104/EGS.