SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 8. julija 2004*

V zadevi T-270/02,

MLP Finanzdienstleistungen AG, s sedežem v Heidelbergu (Nemčija), ki ga zastopa W. Göpfert, Rechtsanwalt,

tožeča stranka,

proti

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

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 26. junija 2002 (zadeva R 206/2002-3), s katero je bila zavrnjena registracija besedne znamke bestpartner,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in N. J. Forwood, sodnika,
sodna tajnica: D. Christensen, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 28. avgusta 2002,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 19. decembra 2002,

na podlagi ukrepov procesnega vodstva z dne 16. decembra 2003,

na podlagi obravnave z dne 3. februarja 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 20. junija 2001 je tožeča stranka vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak bestpartner.

3 Storitve, glede katerih je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 36, 38 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo, po popravku, naslednjemu opisu:

— „zavarovanje, zavarovalniško svetovanje, zavarovalniško posredovanje; finančne storitve, finančno svetovanje, svetovanje v zvezi z varčevanjem in naložbami, naložbeno svetovanje; finančne analize, upravljanje premoženja, posebej investicijskih skladov; kapitalske naložbe; finančno poslovanje za druge; svetovanje pri nakupu nepremičnin, načrtovanje nepremičninskih naložb za druge“ iz razreda 36;

— „internetne storitve, in sicer zagotavljanje, obdelava in prikazovanje podatkov s pomočjo interneta“ iz razreda 38;

— „obdelava podatkov za druge; razvijanje, ustvarjanje, izboljševanje in nadgrajevanje programov za urejanje besedil in obdelavo podatkov ter za nadzor obdelave; strokovno in uporabno svetovanje v zvezi z računalniškimi programi za obdelavo podatkov; storitve ponudnika internetnih storitev, in sicer računalniškega programiranja za reševanje sektorskih težav na internetu, ustvarjanje in oblikovanje spletnih strani, vzpostavitev in vzdrževanje dostopa do interneta in internetnega portala“ iz razreda 42.

4 Z odločbo z dne 2. januarja 2002 je preizkuševalec zavrnil prijavo na podlagi člena 38 Uredbe št. 40/94, ki se opira na člen 7(1)(b) in (c) ter (2) omenjene Uredbe, ker je bila prijavljena znamka običajen izraz in bi bila razumljena kot opisno oglaševalsko geslo brez slehernega razlikovalnega učinka, vsaj v angleško govorečih delih Evropske unije. 27. februarja 2002 je tožeča stranka na UUNT vložila pritožbo zoper odločbo preizkuševalca na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94.

5 Z odločbo z dne 26. junija 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je tretji odbor za pritožbe zavrnil pritožbo, ker je prijavljeni znak brez slehernega razlikovalnega učinka, poleg tega pa je sestavljen izključno iz opisnih elementov.

Predlogi strank

6 Tožeča stranka Sodišču predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— naloži UUNT plačilo stroškov.

7 UUNT Sodišču predlaga, naj:

— zavrne tožbo;

— naloži tožeči stranki plačilo stroškov postopka.

Pravno stanje

Trditve strank

8 Tožeča stranka se sklicuje, prvič, na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker odbor za pritožbe ni priznal razlikovalnega učinka prijavljene znamke, in drugič, na kršitev člena 7(1)(c) uredbe, ker je odbor za pritožbe napačno uporabil merilo v zvezi s potrebo po razpoložljivosti.

9 Tožeča stranka trdi, da se lahko obe besedi, „best" in „partner", razume na različne načine. Zato toliko bolj izraz „bestpartner", ki izhaja iz združitve teh izrazov, ni enopomenski in omogoča ciljni javnosti, ki naj bi bila sestavljena iz povprečnih potrošnikov, vendar posebej dobro obveščenih in razmeroma pozornih na občutljivem področju zavarovanja in finančnih storitev, prepoznavanje storitev, ki jih ponuja, od drugih. Tožeča stranka meni, da je izraz „bestpartner" neologizem, ki ga v slovarju ne najdemo kot eno samo besedo in bi ga bilo treba preučiti ločeno od njegovih sestavnih elementov.

10 Po mnenju tožeče stranke iz teh okoliščin izhaja, da znak, za katerega je zahtevala, da se registrira kot znamka za finančne in zavarovalniške storitve ter storitve obdelave internetnih podatkov, ni opisen za te storitve. Zato ni potrebe po razpoložljivosti, ki bi onemogočala registracijo. Tožeča stranka se v zvezi s tem sklicuje na sodbo z dne 31. januarja 2001 v zadevi Taurus-Film proti UUNT (Cine Action, T-135/99, Recueil, str. II-379, točka 29), da bi dokazala, da znak ni opisen za

storitve, če je razmerje med tem znakom in zadevnimi storitvami preveč nejasno in nedoločno. Tožeča stranka trdi, da morajo le označbe, ki so neposredno opisne, to je jasne in enopomenske, ostati razpoložljive v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. V tej zadevi je treba znak bestpartner obravnavati kot oglaševalsko geslo.

11 Glede raziskave na internetu, navedene v točki 4 izpodbijane odločbe, tožeča stranka trdi, da dejstvo, da je zadevni izraz v širši uporabi v gospodarskem prometu, ni zadosten razlog za zavrnitev registracije izraza kot znamke na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Tožeča stranka se sklicuje na primere uporabe zadevnega znaka za imena domen na internetu in zaključuje, da uporaba znaka v gospodarskem prometu kaže na njegovo prepoznavnost pri sporočanju, da gre za storitve določenega podjetja.

12 Dalje iz istih okoliščin izhaja, da znak bestpartner ni brez najmanjše stopnje razlikovalnega učinka, ki ga zahteva sodna praksa (sodba z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 39). Tožeča stranka s tem v zvezi poudarja, da odsotnost razlikovalnega učinka ne more preprosto izhajati iz ugotovitve, da sporni znak ni dovolj domišljijski ali da ni niti nenavaden niti vpadljiv (sodba z dne 5. aprila 2001 v zadevi Bank für Arbeit und Wirtschaft proti UUNT (EASYBANK), T-87/00, Recueil, str. II-1259, točka 39).

13 Dalje bi bilo treba dejstvo, da so bile tako pri UUNT kot tudi v nekaterih državah članicah Skupnosti že registrirane podobne znamke, še posebej znamki bestpartner classic in bestpartner topinvest, razumeti kot napotilo, da je prijavljeni znak prav tako mogoče registrirati kot znamko.

14 Končno se tožeča stranka sklicuje na trditve, ki jih je podala pred UUNT, in navaja, da so neločljiv del njene tožbe.

15 UUNT nasprotuje vsem trditvam, ki jih je podala tožeča stranka. Tako je imel odbor za pritožbe prav, ko je zavrnil prijavljeno znamko tožeče stranke, še posebej ker je brez najmanjše zahtevane stopnje razlikovalnega učinka.

Presoja Sodišča prve stopnje

16 Kot predhodno točko je treba poudariti, da na koncu svoje tožbe tožeča stranka zahteva, naj se njena vloga pred Uradom „v izogib nepotrebnemu ponavljanju" šteje kot sestavni del vseh trditev zadevne tožbe. Sodna praksa pravi, da v skladu s členom 44(1) Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se uporablja v zadevah intelektualne lastnine, na podlagi členov 130(1) in 132(1) tega Poslovnika, čeprav se lahko vsebina tožbe v določenih točkah opre in dopolni s sklicevanjem na določene izvlečke priloženih listin, splošno sklicevanje na druge dokumente ne more nadomestiti pomanjkanja pravnih navedb v sami tožbi, ki morajo biti, v skladu z zgoraj navedenimi določbami, vsebovani v sami tožbi (sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. aprila 1999 v zadevi LVM proti Komisiji, od T-305/94 do T-307/94, od T-313/94 do T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 in T-335/94, Recueil, str. II-931, točka 39). Zato je tožba, ker se sklicuje na pisne vloge, ki jih je tožeča stranka vložila pred UUNT, nedopustna, saj to splošno sklicevanje ni v zvezi s katerim izmed tožbenih razlogov v tožbi.

17 Vsebinsko je treba najprej spomniti, da je treba v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zavrniti registracijo „znamk, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka".

18 Dalje člen 7(2) Uredbe št. 40/94 navaja: „[O]dstavek 1 se uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti".

19 Razlikovalni učinek znaka se lahko presoja le, če se nanaša na izdelke in storitve, za katere se zahteva registracija, in kar zadeva razumevanje znaka s strani upoštevne javnosti (glej na primer sodbo z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (TELE AID), T-355/00, Recueil, str. II-1939, točka 51).

20 Dalje je treba poleg izrecnih in neposrednih pomenov besed, ki oblikujejo sestavljen znak, upoštevati tudi drugotne pomene, ki jih lahko prikličejo v spomin.

21 V tej zadevi so se stranke v svojih trditvah osredinile na dejstvo, da sta besedi „best" in „partner" angleški, vendar je res, da z morebitnimi manjšimi razlikami obstajata tudi v drugih jezikih Skupnosti, na primer v nizozemščini in nemščini. Kakorkoli, glede na to da se registracija lahko zavrne, ko enkrat obstajajo razlogi za zavrnitev v delu Skupnosti, je jasno, da če bi se ugotovilo, da obstaja razlog za zavrnitev v angleško govorečem delu Skupnosti, ki obsega dve državi članici, morebitni obstoj takega razloga v drugih delih Skupnosti ne bi vplival na izid tega spora. Tako je treba za namene te zadeve izhajati iz tega, da je upoštevna javnost angleško govoreča javnost.

22 Dalje je upoštevna javnost sestavljena iz posebej dobro osveščenih in pozornih potrošnikov, upoštevajoč posebno naravo storitev, povezanih s prijavo znamke.

23 Znak v tej zadevi je sestavljen le iz besed „best" in „partner", ki sta del angleščine kot jezika. Beseda „best" prikliče pojem kakovosti in tako upoštevni javnosti namiguje, da sta izdelek ali storitev najvišje kakovosti. Beseda „partner" se uporablja v različnih smislih, med njimi tudi za opis razmerij združenj ali partnerstev pri zagotavljanju storitev, s čimer napeljuje na pozitivna pojma zanesljivosti in stalnosti. Odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe pravilno navaja, da se beseda v sodobni oglaševalski rabi uporablja za opis razmerja med dobaviteljem in stranko, pri čemer je prvi razumljen kot „poslovni partner" drugega.

24 Tako je jasno, da sta besedi „best" in „partner" generični besedi, ki preprosto označujeta kakovost storitev, ki jih podjetja ponujajo svojim naročnikom (glej s tem v zvezi sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. januarja 2000 v zadevi DKV proti UUNT (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, str. II-1, točka 26, potrjeno s sodbo Sodišča z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točke 13 do 25).

25 Tako sta besedi, gledani posamično, opisni za zadevne storitve. Izrazi, ki so za izdelke in storitve opisni, so tudi brez razlikovalnega učinka v zvezi s temi izdelki in storitvami (sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2002 v zadevi SAT.1 proti UUNT (SAT.2), T-323/00, viseča pravda, Recueil, str. II-2839, točka 40). To bi bilo drugače le, če bi izraz, ki nastane, ko besedi zapišemo skupaj, imel drugačen pomen kot ti besedi, postavljeni druga poleg druge.

26 Povezani zapis teh besed kot ene besede brez grafične ali vsebinske spremembe znaku kot celoti ne doda nobene značilnosti, zaradi katere bi upoštevna javnost storitve tožeče stranke lahko razlikovala od storitev drugih podjetij (glej v tem smislu sodbo v zadevi COMPANYLINE, točka 24 zgoraj, točka 26). Iz izraza bestpartner jasno izhaja, da je pomen besed, ki ga sestavljata, „najboljši partner", ki je enak

pomenu istih besed, postavljenih druge poleg druge, „best partner". Dejstvo, da tega izraza ni v slovarjih – ne pisanega kot ena beseda ne kot dve –, pri tej ugotovitvi ničesar ne spremeni.

27 Posledično je znak bestpartner za upoštevno javnost brez najmanjše stopnje razlikovalnega učinka, ki ga zahteva sodna praksa (glej na primer sodbo v zadevi EUROCOOL, točka 12 zgoraj, točka 39), in je odbor za pritožbe tako pravilno odločil, da je zadevna prijava, kar zadeva razloge za zavrnitev, v nasprotju s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

28 V skladu s členom 7(1) Uredbe št. 40/94 že obstoj enega od absolutnih razlogov za zavrnitev zadostuje, da se znak ne more registrirati kot znamka Skupnosti (sodba COMPANYLINE, točka 24 zgoraj, točka 30). Posledično iz vsega navedenega izhaja, da je treba to tožbo zavrniti, ne da bi bilo treba preučiti trditve tožeče stranke, ki zadevajo člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

Stroški

29 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni v vlogah uspelih strank. Ker je UUNT priglasil stroške in tožeča stranka ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Pirrung Meij Forwood

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 8. julija 2004.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

J. Pirrung