Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 7. oktobra 2015 *

„Znamka Skupnosti — Prijava besednih znamk Skupnosti ΧΑΛΛΟΥΜΙ in HALLOUMI — Absolutni razlog za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Opisnost — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V združenih zadevah T-292/14 in T-293/14,

Republika Ciper, ki jo zastopata S. Malynicz, barrister, in V. Marsland, solicitor,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa P. Geroulakos, agent,

tožena stranka,

zaradi tožb zoper odločbi četrtega odbora UUNT za pritožbe z dne 19. februarja 2014 (zadeva R 1849/2013-4 in zadeva R 1503/2013-4), ki se nanašata na zahtevi za registracijo besednega znaka ΧΑΛΛΟΥΜΙ in besednega znaka HALLOUMI kot znamk Skupnosti,

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi M. Prek (poročevalec), predsednik, I. Labucka, sodnica, in V. Kreuschitz, sodnik,

sodni tajnik: I. Dragan, administrator,

na podlagi tožb, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. aprila 2014,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 16. septembra 2014,

na podlagi sklepa z dne 28. avgusta 2014 o združitvi zadev T-292/14 in T-293/14 za pisni del postopka, ustni del postopka in sodbo,

na podlagi obravnave z dne 20. maja 2015

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, Republika Ciper, je 13. in 15. februarja 2013 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) vložila zahtevi za registracijo znamke Skupnosti.

2 Znamki, za kateri se zahteva registracija, sta besedna znaka HALLOUMI in ΧΑΛΛΟΥΜΙ.

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razreda 29 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen, ter ustrezajo opisu „Siri; mleko in mlečni izdelki“.

4 Preizkuševalec pri UUNT je 1. in 14. marca 2013 tožečo stranko obvestil, da po njegovi presoji zaradi obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (c) ter člena 7(2) Uredbe št. 207/2009 zadevnih znakov ni mogoče registrirati.

5 Tožeča stranka je v dopisih z dne 26. aprila in 14. maja 2013 predstavila svoje argumente zoper stališče preizkuševalca.

6 Preizkuševalec je z odločbama z dne 21. junija in 24. julija 2013 na podlagi člena 7(1)(b) in (c) ter člena 7(2) Uredbe št. 207/2009 zavrnil prijavi za registracijo znamk Skupnosti.

7 Tožeča stranka je 2. avgusta in 20. septembra 2013 pri UUNT na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 vložila pritožbi zoper odločbi preizkuševalca.

8 Četrti odbor UUNT za pritožbe je z odločbama z dne 19. februarja 2014 (v nadaljevanju: izpodbijani odločbi) ti pritožbi zavrnil. Presodil je, da prijavljeni znamki opisujeta proizvode, na katere se nanašata, v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in da sta brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) iste uredbe.

9 Prvič, poudaril je, da izraza „HALLOUMI“ in „ΧΑΛΛΟΥΜΙ“, zapisana z velikimi tiskanimi črkami, označujeta posebno vrsto ciprskega sira in torej neposredno opisujeta, vsaj za ciprsko javnost, vrsto in geografsko poreklo sirov, mleka in mlečnih izdelkov, za katere se zahteva registracija. Zato je ugotovil, da dojemanje angleško govoreče javnosti, da je pojem „halloumi“ (napisan v latinici) v spletnem *Oxford English Dictionary* opredeljen kot registrirana znamka (na ime imetnika), ni upoštevno. Kar zadeva izraz „ΧΑΛΛΟΥΜΙ“, zapisan z velikimi tiskanimi črkami, je presodil, da povprečni angleški potrošnik ne zna brati grške pisave. Drugič, odbor za pritožbe spominja, da Uredba št. 207/2009 ne določa registracije certifikacijskih znamk, in je zato te znamke treba prijaviti kot posamične znamke in jih je mogoče registrirati le, če ni podanega nobenega absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem je poudaril, da je preizkuševalec prijavi za registracijo zavrnil na podlagi opisnega pomena pojmov „HALLOUMI“ in „ΧΑΛΛΟΥΜΙ“, zapisanih z velikimi tiskanimi črkami, ne pa na podlagi dejstva, da je tožeča stranka izvajala mehanizme certificiranja pod tema besedama. Tretjič, ugotovil je, da okoliščina, da sta bila znaka INTEL INSIDE in FAIRTRADE registrirana kot posamični znamki Skupnosti in sta od takrat predmet licence za sporočanje podatkov o lastnostih proizvodov in storitev, v obravnavanem primeru ni upoštevna. Četrtič, meni, da sta znamki, za kateri se zahteva registracija – glede na to, da opisujeta značilnosti proizvodov, zajetih s prijavama za registracijo znamke – nujno brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Predlogi strank

10 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijani odločbi razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

11 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

12 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. Zato je treba najprej preizkusiti ta edini tožbeni razlog v delu, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(c) navedene uredbe.

13 Na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 se zavrne registracija znamk, sestavljenih izključno iz znakov ali podatkov, 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. Člen 7(2) Uredbe št. 207/2009 poleg tega določa, da se njegov odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Evropske unije.

14 Znaki in podatki, določeni v členu 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, so tisti, ki se lahko pri običajni uporabi s stališča ciljne javnosti uporabljajo za označitev – bodisi neposredno bodisi z omembo ene od bistvenih lastnosti – proizvoda ali storitve, za katerega se zahteva registracija (sodbi z dne 20. septembra 2001, Procter & Gamble/UUNT, C-383/99 P, Recueil, EU:C:2001:461, točka 39, in z dne 22. junija 2005, Metso Paper Automation/UUNT (PAPERLAB), T-19/04, ZOdl., EU:T:2005:247, točka 24).

15 Iz tega sledi, da mora imeti znak, da bi spadal v okvir prepovedi iz navedene določbe, z zadevnimi proizvodi ali storitvami dovolj neposredno in dejansko vez, ki zadevni javnosti omogoča, da takoj in brez pomislekov prepozna opis zadevnih proizvodov in storitev ali ene od njihovih lastnosti (zgoraj v točki 14 navedena sodba PAPERLAB, EU:T:2005:247, točka 25, in sodba z dne 30. novembra 2011, Hartmann/UUNT (Complete), T-123/10, EU:T:2011:706, točka 21).

16 Zato je mogoče presojo opisnosti znaka opraviti samo glede na zadevne proizvode ali storitve na eni strani in glede na to, kako znak razume upoštevna javnost, na drugi strani (sodbi z dne 16. marca 2006, Telefon & Buch/UUNT – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, ZOdl., EU:T:2006:87, točka 90, in z dne 15. januarja 2015, MEM/UUNT (MONACO), T-197/13, ZOdl., EU:T:2015:16, točka 50).

17 Ob upoštevanju teh načel je treba preizkusiti argumente tožeče stranke v zvezi s presojo odbora za pritožbe v izpodbijanih odločbah.

18 Najprej je treba ugotoviti, da so, kot je navedeno v točki 13 izpodbijanih odločb, zadevni proizvodi namenjeni splošni javnosti, česar tožeča stranka ne izpodbija. Ugotoviti je treba tudi, da se odbor za pritožbe – česar tožeča stranka prav tako ne izpodbija – pri analizi opisnosti znamk, za kateri se zahteva registracija, pravilno sklicuje na ciprsko javnost.

19 Odbor za pritožbe je na podlagi člena 7(2) Uredbe št. 207/2009 namreč pravilno obravnaval absolutni razlog za zavrnitev le glede na ciprsko javnost. Kot je poudaril v točki 11 izpodbijane odločbe v zadevi T-292/14, je beseda „ΧΑΛΛΟΥΜΙ“ z velikimi tiskanimi črkami zapisana v grški pisavi in je presojo sposobnosti njene registracije mogoče opraviti glede na ciprsko javnost, ki grško pisavo uporablja kot standardno pisavo. Tožeča stranka v zvezi z izrazoma „HALLOUMI“ in „ΧΑΛΛΟΥΜΙ“, zapisanima z velikimi tiskanimi črkami, priznava tudi, da označujeta posebno vrsto ciprskega sira. Ta razlog prav tako zadošča za utemeljitev, zakaj se je odbor za pritožbe v zadevi T-293/14 pri presoji absolutnega razloga za zavrnitev skliceval le na ciprsko javnost.

20 Dalje, odbor za pritožbe je menil, da izraza „HALLOUMI“ in „ΧΑΛΛΟΥΜΙ“, zapisana z velikimi tiskanimi črkami, označujeta posebno vrsto ciprskega sira in torej za ciprsko javnost neposredno opisujeta vrsto in geografsko poreklo sira, mleka in mlečnih proizvodov, za katere se zahteva registracija (točka 14 izpodbijanih odločb).

21 Ta ugotovitev je pravilna. Z njo se strinja tudi tožeča stranka sama v pisnih stališčih. Ta poudarja, da izraza „HALLOUMI“ in „ΧΑΛΛΟΥΜΙ“, zapisana z velikimi tiskanimi črkami, označujeta posebno vrsto sira, katerega izvoznik je Ciper, ki je proizveden na poseben način ter ima značilen okus, teksturo in kulinarične lastnosti.

22 V tem smislu je treba spomniti, da je Splošno sodišče že presodilo, da beseda „HALLOUMI“, zapisana z velikimi tiskanimi črkami, označuje poseben ciprski sir in da ta pojem opisuje ta proizvod (glej v tem smislu sodbo z dne 13. junija 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/UUNT – Garmo (HELLIM), T-534/10, ZOdl., EU:T:2012:292, točki 41 in 55).

23 Tožeča stranka je na obravnavi izpodbijala tako razlago sodbe HELLIM (EU:T:2012:292), navedene v točki 22 zgoraj, trdeč, da Splošno sodišče v točki 41 te sodbe ni odločilo o razlikovalnem učinku prejšnje znamke HALLOUMI, ampak je opravilo zgolj presojo grške besede, zapisane v turščini, da se je omejilo na ugotovitev, da se pojem „halloumi“ v turščino prevede kot „hellim“ in da so potrošniki vedeli, da se ta pojma nanašata na isti proizvod. Tožeča stranka trdi tudi, da je Splošno sodišče v točki 52 sodbe HELLIM (EU:T:2012:292), navedene v točki 22 zgoraj, potrdilo, da je imela prejšnja znamka HALLOUMI razlikovalni učinek.

24 Te argumente je treba zavrniti kot brezpredmetne. Splošno sodišče namreč ugotavlja, da tožeča stranka ne izpodbija dejstva, da izraz „HALLOUMI“, zapisan z velikimi tiskanimi črkami, opisuje zadevni proizvod, in sicer posebno vrsto ciprskega sira, kakor je bilo ugotovljeno tudi v točki 55 sodbe HELLIM (EU:T:2012:292), navedene v točki 22 zgoraj.

25 V zvezi s proizvodi ali storitvami, za katere se zahteva registracija v obliki znamke, pa je treba spomniti, da je znak, ki je opisen v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, brez slehernega razlikovalnega učinka glede teh proizvodov ali storitev, razen če je treba uporabiti odstavek 3 tega člena (glej sodbi z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, C-51/10 P, ZOdl., EU:C:2011:139, točka 33 in navedena sodna praksa, in z dne 11. maja 2005, Naipes Heraclio Fournier/UUNT – France Cartes (Meč v igri s kartami), od T-160/02 do T-162/02, ZOdl., EU:T:2005:167, točka 59 in navedena sodna praksa).

26 Vendar se tožeča stranka ne sklicuje na člen 7(3) Uredbe št. 207/2009, pa tudi ni dokazala, da je njen znak za zadevne proizvode z uporabo v smislu navedene določbe pridobil razlikovalni učinek.

27 Dejstvo, da je Splošno sodišče v sodbi HELLIM (EU:T:2012:292), navedeni v točki 22 zgoraj, pri presoji na podlagi izpodbijanja verjetnosti zmede med znamkama HALLOUMI in HELLIM priznalo, da ima prejšnja kolektivna besedna znamka Skupnosti HALLOUMI majhen razlikovalni učinek – k čemur ga med drugim zavezuje tudi sodna praksa (glej sodbo z dne 24. maja 2012, Formula One Licensing/UUNT, C-196/11 P, ZOdl., EU:C:2012:314, točka 47) – ne omaja presoje iz prejšnje točke. Prvič, Splošno sodišče v tej sodbi namreč ugotavlja neobstoj posebnega razlikovalnega učinka znamke

HALLOUMI in njeno opisnost (zgoraj v točki 22 navedena sodba HELLIM, EU:T:2012:292, točka 55). Zato ugotovitev, da ima kolektivna besedna znamka Skupnosti HALLOUMI majhen razlikovalni učinek, ne zadošča za izpodbijanje opisnosti navedene znamke. Drugič, iz zadevne sodbe ne izhaja, da je bil majhen razlikovalni učinek pridobljen s tako uporabo, kot se zahteva s členom 7(3) Uredbe št. 207/2009.

28 Na podlagi navedenega je treba priznati, da je opisni pomen znaka HALLOUMI, kakor ga je ugotovil odbor za pritožbe, dokazan vsaj za ciprsko javnost. Iz istih razlogov je mogoče enako skleniti v zvezi z znakom ΧΑΛΛΟΥΜΙ.

29 Iz tega sledi, da odbor za pritožbe s tem, da je štel, da znamk, katerih registracija se zahteva, ni mogoče registrirati, ker, vsaj za ciprsko javnost, opisujeta proizvode, za katere se zahteva registracija, ni storil napake pri presoji.

30 Tožeča stranka navaja pet očitkov, s katerimi izpodbija te ugotovitve.

Prvi očitek: Uredba št. 207/2009 ne izključuje certifikacijskih znamk

31 Tožeča stranka trdi, da se z Uredbo št. 207/2009 dopušča registracija certifikacijskih znamk, ki izpolnjujejo merila za znamke Skupnosti. Odboru za pritožbe očita, da ni navedel, da z Uredbo št. 207/2009 ni prepovedana registracija navedenih certifikacijskih znamk, ki so v skladu s splošnimi določbami navedene uredbe, kot običajnih znamk Skupnosti.

32 UUNT se strinja, da je mogoče certifikacijske znamke registrirati kot posamične znamke Skupnosti, če izpolnjujejo pogoje iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009.

33 Prvič, ugotoviti je treba, da je odbor za pritožbe v točki 16 izpodbijanih odločb poudaril, da registracije znamke ni mogoče zavrniti zato, ker se je uporabljala kot certifikacijska znamka. Vendar pojasnjuje, da ker Uredba št. 207/2009 ne ureja registracije certifikacijskih znamk, je te namreč treba prijaviti kot posamične znamke in jih je mogoče registrirati le, če ni podan noben absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1) te uredbe.

34 Ob tem je odbor za pritožbe izrecno poudaril, da je certifikacijske znamke mogoče registrirati kot znamke Skupnosti, če ni nobenega absolutnega razloga v smislu člena 7(1) Uredbe št. 207/2009, ki bi preprečeval njihovo registracijo. Argument tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni navedel, da z Uredbo št. 207/2009 ni prepovedana registracija certifikacijskih znamk, je mogoče le zavrniti.

35 Drugič, UUNT pravilno podarja, da Uredba št. 207/2009 ne ureja varstva certifikacijskih znamk. Določa le varstvo posamičnih ali kolektivnih znamk Skupnosti.

36 V obravnavanem primeru je tožeča stranka vložila dve zahtevi za posamični znamki, zato je bila presoja prijav za registracijo posamičnih znamk opravljena na podlagi meril iz Uredbe št. 207/2009, med katerimi so tudi merila, določena v členu 7(1) te uredbe.

37 Iz tega sledi, da je treba prvi očitek zavrniti.

Drugi očitek: uporaba napačnih meril za presojo opisnosti znamk, za kateri se zahteva registracija

38 Tožeča stranka trdi, da je od leta 1992 imetnica dveh nacionalnih certifikacijskih znamk, in sicer znamk HALLOUMI in ΧΑΛΛΟΥΜΙ, ter da ciprski potrošniki vsaj od tedaj zadevna znaka dojemajo kot certifikacijski znamki, s katerima je zagotovljeno spoštovanje vseh v specifikacijah natančno določenih standardov.

39 UUNT na to odgovarja, da sta bili znamki zavrnjeni zaradi opisnosti posamičnih znamk, in ne na podlagi meril glede certifikacijskih znamk, in navaja, da se tožeča stranka sama strinja, da sta z znamkama, za kateri zahteva registracijo, opisana vrsta in poreklo proizvodov.

40 Najprej je mogoče ugotoviti, da se tožeča stranka strinja, da so ciprski potrošniki in tudi potrošniki iz vse Unije znamki, za kateri se zahteva registracija, vedno dojemali kot znamki, ki označujeta posebno vrsto sira, katerega izvoznik je Ciper, ki je proizveden na poseben način ter ima značilen okus, teksturo in kulinarične lastnosti.

41 Odbor za pritožbe torej s tem, da je v točki 14 izpodbijanih odločb poudaril, da znaka – vsaj za ciprsko javnost – neposredno opisujeta vrsto in geografsko poreklo sira, ni storil napake pri presoji.

42 Dalje, kakor poudarja UUNT, je bila registracija znamk zavrnjena zaradi opisnosti posamičnih znamk in ne na podlagi meril glede certifikacijskih znamk.

43 Iz tega sledi, da okoliščina, da je tožeča stranka imetnica enakih certifikacijskih znamk od leta 1992, ne vpliva na opisnost zadevnih znakov.

44 V teh okoliščinah je treba preizkusiti argument tožeče stranke, da je obstoj certifikacijskih znamk od leta 1992 v bistvu vplival na razvoj dojemanja zadevnih znakov pri ciprskih potrošnikih tako, da močno presega običajno opisnost proizvodov, na katere se nanašata. Ti naj bi od tedaj znaka dojemali kot zagotovilo spoštovanja vseh v specifikacijah natančno določenih standardov.

45 Ta trditev ni upoštevna. Merila, na katera se sklicuje tožeča stranka, glede geografskega porekla proizvoda, njegove narave in lastnosti so povezana s certifikacijskimi znamkami. Ni jih mogoče uporabiti za to, da bi se dokazalo, da ciprski potrošniki zadevna znaka – ki sta predmet prijav za registracijo kot posamični znamki – ne dojemajo kot opisna za zadevne proizvode.

46 Tako kljub predpostavki, da nekateri ciprski potrošniki zadevna znaka že več let dojemajo kot certifikacijski znamki, s katerima je zagotovljeno spoštovanje natančno določenih pravnih zahtev, to dojemanje ne vpliva na opisnost zadevnih znamk v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 niti pri teh potrošnikih niti pri drugih potrošnikih, ki teh znakov ne povezujejo s certifikacijskima znamkama.

47 Nazadnje tožeča stranka trdi, da bi bilo treba v skladu s pristopom odbora za pritožbe za vsako certifikacijsko znamko šteti, da jo je treba že zaradi njene narave izključiti. Po njenem mnenju znamke ni mogoče registrirati kot znamke Skupnosti le, če je znamka zgolj nepomemben podatek, ki neposredno in izključno opisuje lastnosti proizvodov ali storitev. Kot primer med drugim navaja izraz „100-odstotna govedina“.

48 Kakor pravilno poudarja UUNT, pristopu tožeče stranke ni mogoče slediti, ker temelji na restriktivni opredelitvi pojma opisnost v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009.

49 Navesti je treba, da so prav merila, na katera se tožeča stranka opira, da bi dokazala, da zadevna znaka v nasprotju z izrazom „100-odstotna govedina“ vsebujeta več kot le nepomemben podatek, ki neposredno in izključno opisuje lastnosti proizvodov ali storitev, merila za certifikacijsko znamko, ki so opisna, saj se nanašajo na geografsko poreklo, naravo in lastnosti proizvoda.

50 Zato je treba drugi očitek zavrniti.

Tretji očitek: neobstoj javnega interesa, da bi znamki, za kateri se zahteva registracija, ostali v prosti uporabi

51 Tožeča stranka trdi, da ni javnega interesa, da bi znamki, za kateri se zahteva registracija, ostali na voljo za uporabo tretjim osebam. Spominja, da je treba razloge za zavrnitev registracije, ki so našteti v členu 7(1) Uredbe št. 207/2009, razlagati glede na splošni interes, ki utemeljuje vsakega od njih. V zvezi s tem se sklicuje na sodbo Windsurfing Chiemsee z dne 4. maja 1999 (C-108/97 in C-109/97, Recueil, EU:C:1999:230, točki 29 in 30), v kateri je bilo po njenem mnenju jasno določeno, da je splošni interes temeljnega pomena za člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009. Zato meni, da bi se moral odbor za pritožbe vprašati, ali je razumno predpostavljati, da bodo tretje osebe v prihodnosti želele uporabljati znamko. Ugotavlja namreč, da je edini razlog, zaradi katerega bi trgovci želeli uporabljati znamki, za kateri se zahteva registracija, ne da bi pri tem spoštovali standarde, ki se zahtevajo s certifikacijskima znamkama, zavajanje javnosti. Tako naj ne bi bilo v javnem interesu, da bi se trgovcem dopustilo zavajajoče opisovati svoje proizvode. Nasprotno pa naj bi obstajal pomemben javni interes za varstvo certifikacijskih znamk. Dodaja, da registracija certifikacijskih znamk ne bo povzročila zlorab, prav tako ne bo olajšala registracije opisnih znamk, saj te nimajo niti „pečata“ niti ugleda certifikacijskih znamk.

52 UUNT te argumente prereka.

53 Spomniti je treba, da pojem splošnega interesa iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 zahteva, da lahko vsakdo prosto uporablja znake in podatke, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo lastnosti proizvodov in storitev, za katere se zahteva registracija. Ta določba preprečuje, da bi se ti znaki ali podatki z registracijo kot znamka pridržali za eno samo podjetje (sodbi z dne 23. oktobra 2003, UUNT/Wrigley, C-191/01 P, Recueil, EU:C:2003:579, točka 31, in z dne 12. januarja 2006, Deutsche SiSi-Werke/UUNT, C-173/04 P, ZOdl., EU:C:2006:20, točka 62) in da bi si podjetje prilastilo uporabo opisnega izraza v škodo drugih podjetij, tudi svojih konkurentov, zaradi česar bi se obseg njihovega besedišča, ki ga imajo na voljo za opis svojih proizvodov, tako izkazal za omejen (sodba z dne 6. marca 2007, Golf USA/UUNT (GOLF USA), T-230/05, EU:T:2007:76, točka 32, in z dne 30. aprila 2013, ABC-One/UUNT (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, točka 18).

54 Tožeča stranka v okviru tega trdi, da je imel odbor za pritožbe dolžnost postaviti si vprašanje, ali obstaja javni interes, da znamki, za kateri se zahteva registracija, ostaneta na voljo za uporabo tretjim osebam, vendar tega ni storil. Dalje trdi, da je v obravnavanem primeru na to vprašanje treba odgovoriti, da ni javnega interesa, da bi znamki, za kateri se zahteva registracija, ostali na voljo. Teh argumentov ni mogoče sprejeti.

55 Iz sodne prakse, navedene v točki 53 zgoraj, je namreč razvidno, da se splošni ali javni interes, da opisni znamki ostaneta na voljo za uporabo tretjim osebam, predpostavlja in domneva. Iz tega sledi, da v primeru opisne znamke zadošča, da odbor za pritožbe ugotovi obstoj te opisnosti, ne da bi pri tem moral presojati o vprašanju, ali kljub opisnosti obstaja javni interes, da znamka, za katero se zahteva registracija, ostane na voljo za uporabo tretjim osebam. Tako je treba za uporabo člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 preizkusiti le, ali na podlagi danega pomena zadevnega besednega znaka s stališča upoštevne javnosti obstaja dovolj neposredna in konkretna zveza med tem znakom in lastnostmi vrste proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija (sodbi z dne 3. decembra 2003, Audi/UUNT (TDI), T-16/02, Recueil, EU:T:2003:327 točka 29, in z dne 23. oktobra 2007, BORCO-Marken-Import Matthiesen/UUNT (Caipi), T-405/04, EU:T:2007:315, točka 44). V tem okviru je treba spomniti tudi, da uporaba člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 ni odvisna od obstoja konkretne, dejanske in resne potrebe po razpoložljivosti (glej v tem smislu sodbe z dne 27. februarja 2002, Streamserve/UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, EU:T:2002:43, točka 39; z dne 9. februarja 2010, PromoCell bioscience alive/UUNT (SupplementPack), T-113/09, EU:T:2010:34, točka 27, in z dne 8. julija 2010, Trautwein/UUNT (Upodobitev konja), T-386/08, EU:T:2010:296, točka 45).

56 V obravnavanem primeru – kot je bilo ugotovljeno v točkah od 18 do 29 zgoraj – je bil obstoj konkretne in dejanske zveze med znamkama, za kateri se zahteva registracija, in lastnostmi proizvodov, za katere se zahteva registracija, v izpodbijanih odločbah zadostno utemeljen.

57 Tožeča stranka poleg tega zaman trdi, da bi priznanje obstoja javnega interesa za ohranitev znamk, za kateri se zahteva registracija, v prosti uporabi trgovcem dopuščalo, da ti znamki uporabljajo, ne da bi pri tem spoštovali standarde, ki jih nalagata certifikacijski znamki, in da zavajajo javnost.

58 Kot namreč pravilno ugotavlja UUNT, navedbe glede uporabe znamk, za kateri se zahteva registracija, v prihodnosti ali glede morebitnih nevarnosti, ki iz tega izhajajo, za presojo obstoja opisnosti navedenih znamk niso upoštevne.

59 Nazadnje, dejstvo, da instituti evropskega prava govorijo v prid obveznemu varstvu certifikacijskih znamk, za rešitev tega primera ni upoštevno. Spomniti je namreč treba, da je treba v skladu s sodno prakso zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati le na podlagi Uredbe št. 207/2009, kot jo razlaga sodišče Unije (sodbi z dne 15. septembra 2005, BioID/UUNT, C-37/03 P, ZOdl., EU:C:2005:547, točka 47, in z dne 12. januarja 2006, zgoraj v točki 5 navedeno Deutsche SiSi-Werke/UUNT, EU:C:2006:20, točka 48, ter zgoraj v točki 14 navedena sodba PAPERLAB, EU:T:2005:247, točka 39). Obstoječi predpisi glede znamke Skupnosti pa ne določajo izrecno možnosti registracije certifikacijskih znamk.

60 Na podlagi navedenega je treba tretji očitek zavrniti.

Četrti očitek: registracija certifikacijskih znamk kot znamk Skupnosti

61 Tožeča stranka meni, da odbor za pritožbe ni dosleden, saj je dopustil, da se kot običajne znamke Skupnosti registrirajo certifikacijske znamke, kot so FREEDOM FOOD, ENERGY STAR, FAIRTRADE ali pa UNDERWRITERS LABORATORIES. V bistvu mu očita, da ni navedel razloga, zakaj je razlog za zavrnitev, ki ga v zvezi s temi znamkami ni navedel, upošteval pri znamkah, za kateri se zahteva registracija.

62 UUNT te argumente prereka.

63 V zvezi s prejšnjimi odločbami UUNT je dovolj spomniti, da čeprav se dejanske ali pravne okoliščine iz katere od prejšnjih odločb UUNT lahko navedejo kot argumenti v podporo tožbenemu razlogu, s katerim se zatrjuje kršitev določbe Uredbe št. 207/2009, pa se odločbe odborov za pritožbe o registraciji znaka kot znamke Skupnosti v skladu z Uredbo št. 207/2009 sprejemajo v okviru izvrševanja omejene pristojnosti, ne pa po prostem preudarku. Zato se mora zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati zgolj na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Unije, in ne na podlagi njihove predhodne prakse odločanja (zgoraj v točki 59 navedeni sodbi BioID/UUNT, EU:C:2005:547, točka 47, in zgoraj v točki 53 navedeno Deutsche SiSi-Werke/UUNT, EU:C:2006:20, točka 48, in zgoraj v točki 14 navedena sodba PAPERLAB, EU:T:2005:247, točka 39). To pa seveda nikakor ne izključuje možnosti, da sodišče Unije potrdi in povzame kateri koli argument, uporabljen v praksi odločanja UUNT.

64 Mogoča sta namreč dva primera. Če je odbor za pritožbe v kateri od prejšnjih zadev možnost registracije znaka kot znamke Skupnosti potrdil in s tem pravilno uporabil zadevne določbe Uredbe št. 207/2009, v neki poznejši zadevi, ki je primerljiva s prvo, pa sprejel nasprotno odločbo, bo sodišče Unije to zadnjo odločbo razveljavilo zaradi kršitev upoštevnih določb Uredbe št. 207/2009. V tem primeru tožbeni razlog kršitve prepovedi diskriminacije torej ni upošteven (zgoraj v točki 55 navedena sodba STREAMSERVE, EU:T:2002:43, točka 67).

65 Če pa je odbor za pritožbe v kateri od prejšnjih zadev pri odobritvi možnosti registracije znaka kot znamke Skupnosti napačno uporabil pravo in je v neki poznejši zadevi, ki je primerljiva s prvo, sprejel nasprotno odločbo, prva odločba ne more biti uspešno navedena v podporo tožbi za razveljavitev poznejše odločbe. Iz sodne prakse Sodišča namreč izhaja, da se je mogoče na načelo enakega obravnavanja sklicevati le v okviru spoštovanja zakonitosti (sodbi z dne 13. julija 1972, Besnard in drugi/Komisija, od 55/71 do 76/71, 86/71, 87/71 in 95/71, Recueil, EU:C:1972:66, točka 39, in z dne 28. septembra 1993, Magdalena Fernández/Komisija, T-90/92, Recueil, EU:T:1993:78, točka 38) in da se nihče ne more v svojo korist sklicevati na nezakonitost, ki je bila storjena v korist nekoga drugega (sodba z dne 9. oktobra 1984, Witte/Parlament, 188/83, Recueil, EU:C:1984:309, točka 15). Zato tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev prepovedi diskriminacije, tudi v tem primeru ni upošteven (zgoraj v točki 55 navedena sodba STREAMSERVE, EU:T:2002:43, točka 67).

66 Odbor za pritožbe je tako – kakor izhaja iz analize tega tožbenega razloga, s katerim se zatrjuje kršitev člena 7(1)(c), in zlasti iz točk od 13 do 29 zgoraj – pravilno odločil, da znamk, za kateri se zahteva registracija, ni mogoče registrirati, ker opisujeta zadevne proizvode.

67 Četrti očitek je treba zato zavrniti.

Peti očitek: poseg v varstvo nacionalnih znamk

68 Tožeča stranka trdi, da bo zaradi odločb odbora za pritožbe oslabljeno varstvo nacionalnih znamk. V zvezi s tem poudarja, da se je v okviru postopka, ki zadeva znamke Skupnosti, mogoče sklicevati na nacionalne znamke, vključno s certifikacijskimi znamkami. Posledica izpodbijanih odločb naj bi bila, da se tema znamkama ne bo priznal sleherni razlikovalni učinek in torej nikakršno varstvo na podlagi člena 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009. V tem okviru se sklicuje na zgoraj v točki 27 navedeno sodbo Formula One Licensing/UUNT (EU:C:2012:314, točke od 42 do 47), v kateri je Sodišče ugotovilo, da je treba, da bi se izognili kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, priznati določeno stopnjo razlikovalnega učinka nacionalne znamke, ki je predmet ugovora zoper registracijo znamke.

69 Kot ugotavlja UUNT, je treba ugotoviti, da so argumenti tožeče stranke povsem neupoštevni. Odbor za pritožbe je namreč obrazložitev podal v okviru postopka preizkusa absolutnih razlogov za zavrnitev v smislu člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, in ne v okviru postopka *inter partes*.

70 Okoliščina, da je odbor za pritožbe zavrnil registracijo znamk kot znamk Skupnosti zaradi obstoja absolutnega razloga za zavrnitev, še ne pomeni, da ta organ UUNT tem znakom ne bi priznal slehernega razlikovalnega učinka, če bi bili ti prej registrirani kot nacionalne znamke in bi se nanje sklicevalo v okviru postopka z ugovorom. S tega vidika se sodba Formula One Licensing/UUNT (EU:C:2012:314), navedena v točki 27 zgoraj, nanaša na postopek *inter partes* in je torej za odločitev v obravnavanem primeru povsem neupoštevna.

71 Kot poudarja UUNT, tožeča stranka ni dokazala, da je odbor za pritožbe v okviru postopka, katerega namen je bil ugotoviti obstoj absolutnega razloga za zavrnitev, uporabil merila presoje, s katerimi bi bilo mogoče poseči v varstvo nacionalnih certifikacijskih znamk.

72 Peti očitek je zato treba zavrniti.

73 Na podlagi navedenega je treba argumente tožeče stranke o kršitvi člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 zavrniti kot neutemeljene.

74 Glede vprašanja kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 velja opozoriti, da – kot izhaja iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009 – za zavrnitev registracije zadevnega znaka kot znamke Skupnosti zadošča, da se uporabi eden od absolutnih razlogov (glej zgoraj v točki 16 navedeno sodbo WEISSE SEITEN, EU:T:2006:87, točka 110 in navedena sodna praksa).

75 Ker je preizkus argumentov tožeče stranke glede kršitve člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 pokazal, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da znamki, za kateri se zahteva registracija, opisujeta proizvode, na katere se nanašata, in da ta edini razlog zadošča za zavrnitev registracije, torej nikakor ni treba preizkusiti vprašanja kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, v zvezi s katerim tožeča stranka niti ne navaja nobenega posebnega argumenta.

76 Na podlagi vseh teh ugotovitev je treba tožbo zavrniti.

Stroški

77 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki na predlog naloži plačilo stroškov. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Republika Ciper poleg svojih stroškov nosi tudi stroške, ki so nastali Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).

M. Prek I. Labucka V. Kreuschitz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 7. oktobra 2015.

Podpisi