Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
MANUELA CAMPOSA SANCHEZ-BORDONE,
predstavljeni 25. januarja 2017 [1]

Zadeva C-437/15 P

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
proti
Deluxe Laboratories, Inc.,

Deluxe Entertainment Services Group Inc.

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Figurativna znamka, ki vsebuje besedni element ‚deluxe‘ — Preizkuševalčeva zavrnitev registracije“

1. Družba Deluxe Entertainment Service Group Inc. (v nadaljevanju: Deluxe Inc.) [2] je izraz „deluxe“, uokvirjen v grafični element, skušala registrirati kot znamko Unije [3] za označitev številnih (več kot devetdeset) proizvodov in storitev. Preizkuševalec in odbor za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) sta zahtevo zavrnila, saj prijavljena znamka ni imela razlikovalnega učinka v zvezi z nobenim od tistih proizvodov in storitev.

2. Splošno sodišče, pred katerim je družba Deluxe Inc. izpodbijala odločbo odbora za pritožbe, je navedeno odločbo razveljavilo s sodbo z dne 4. junija 2015 (v nadaljevanju: izpodbijana sodba), [4] ker je ugotovilo napako v njeni obrazložitvi, saj po mnenju Splošnega sodišča navedeni odbor ni izvedel predpisane preučitve razlikovalnega učinka znamke v zvezi z vsemi proizvodi in storitvami oziroma vsaj s kategorijami, ki bi jih ti lahko tvorili.

3. EUIPO je vložil pritožbo zoper sodbo Splošnega sodišča, v kateri trdi predvsem, da je bila obrazložitev razveljavljene odločbe pravilna.

4. V pritožbi se navajajo različna vprašanja, ki se nanašajo tako na razlikovalni učinek znaka „deluxe“, v določenem obsegu oglaševalsko [5] oziroma poveličevalno [6] obarvanega, v zvezi z – vsaj nekaterimi – proizvodi in storitvami, ki naj bi jih varoval, kot tudi na možnost, da ima EUIPO, če obstaja absolutni razlog za zavrnitev, pravico, da ne izvede podrobne analize razmerja med znamko, ki se jo skuša registrirati, in navedenimi proizvodi in storitvami.

1 — Jezik izvirnika: španščina.

2 — Naslednica družbe Deluxe Laboratories, Inc.

3 — Izraz „znamka Unije“ izhaja iz člena 1(2) Uredbe (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21). Izraza „znamka Evropske unije“ in „znamka Unije“ bom uporabljal kot sopomenki.

4 — Deluxe Laboratories/UUNT (deluxe) (T-222/14, neobjavljena, EU:T.2015:364).

5 — Obstaja obsežna sodna praksa Sodišča o znamkah, ki vsebujejo oglaševalske slogane. Glej zlasti sodbi z dne 21. oktobra 2004, UUNT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, točka 35), in z dne 21. januarja 2010, Audi/UUNT (C-398/08 P, EU:C:2010:29, točka 45).

6 — Sodna praksa o poveličevalnih znakih, glej sodbo z dne 13. januarja 2011, Media-Saturn-Holding/UUNT (C-92/10 P, neobjavljena, EU:C:2011:15, točka 51; in sklep z dne 11. decembra 2014, FTI Touristik/UUNT (C-253/14 P, neobjavljen, v nadaljevanju: BigXtra, EU:C:2014:2445, točka 35).

5. EUIPO navaja, da je bil kršen samo člen 75 Uredbe (ES) št. 207/2009[7] v povezavi s členom 7(1)(b) navedene uredbe. V pritožbi torej ne obravnava težav, ki bi lahko nastale v zvezi z absolutnim razlogom za zavrnitev znamk Unije, ki je naveden v točki (c) istega člena in odstavka; k temu vprašanju se bom še vrnil.

I. **Pravni okvir**

Uredba št. 207/2009

6. Člen 4 določa:

„Blagovna znamka [Unije] je 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.“

7. Pod naslovom „Absolutni razlogi za zavrnitev“ člen 7 določa:

„1. Kot blagovna 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, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;

[…]

2. Odstavek 1 se uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti.

[…]“

8. Člen 75, naslovljen „Obrazložitve odločb“, določa:

„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.“

7 — Uredba Sveta z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1). Uredbe (EU) 2015/2424 ni mogoče uporabiti *ratione temporis*.

II. **Dejansko stanje spora**

1. Dejstva, ugotovljena na prvi stopnji

9. Družba Deluxe Inc. je 10. oktobra 2012 vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti v skladu z Uredbo št. 207/2009 za ta figurativni znak:



10. V navedeni zahtevi[8] so bili navedeni proizvodi in storitve iz razredov 9, 35, 37, od 39 do 42 in 45 Nicejskega aranžmaja,[9] in sicer:[10]

— Razred 9: „Kinematografski in televizijski filmi, in sicer glasbeni videi, akcijski/avanturistični filmi, komedije, drame, grozljivke, družinski filmi, filmi za otroke, animirani filmi, športni filmi, dokumentarni filmi, reklamni filmi, znanstveno-fantastični filmi, zgodovinski filmi, izobraževalni filmi, akcija v živo, filmi, posnetimi računalniško, animirani, 2D, 3D, napovedniki, obvestila javnih služb, umišljeni filmi, neumišljeni filmi, resničnostni filmi in trilerji; digitalni nosilci, in sicer DVD-ji, HD DVD-ji optični diski z glasbenimi videi, akcijskimi/avanturističnimi filmi, komedijami, dramami, grozljivkami, družinskimi filmi, filmi za otroke, animiranimi filmi, športnimi filmi, dokumentarnimi filmi, reklamnimi filmi, znanstveno-fantastičnimi filmi, zgodovinskimi filmi, izobraževalnimi filmi, akcijami v živo, filmi, posnetimi računalniško, animiranimi filmi, 2D, 3D, napovedniki, obvestili javnih služb, umišljenimi filmi, neumišljenimi filmi, resničnostni filmi in trilerji; ter zvočni in video naložljivi posnetki kinematografskih filmov, televizijskih programov in video programov“.

— Razred 35: „Nadzor, sledenje in spletno sledenje pošiljkam v tranzitu; oglaševanje in trženje kinematografskih filmov, televizijskih programov in oglasov; priprava avdiovizualnih predstavitev v zvezi z glasbo, kinematografskimi filmi, televizijskimi programi in oglasi; priprava avdiovizualnih predstavitev za uporabo v oglaševanju; storitve poprodukcijske montaže za video in avdio reklame; trženje proizvodov; opravljanje storitev, in sicer sklepanje pogodb s podizvajalci za prevajanje v okviru posredovanja informacij o seznamih filmskih sodelavcev, predvajanih na začetku filmov,

8 — Objavljena je bil v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2009/044 z dne 16. novembra 2009.

9 — O mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

10 — V različici sodbe, ki je bila napisana v jeziku postopka (španščina), so bili proizvodi in storitve opisani v angleščini tako kot v tožbi pred Splošnim sodiščem. Tu uporabljen prevod zato ni uraden.

in podnaslavljanju avdiovizualnih del; poslovno upravljanje sredstev v obliki televizijskih programov, kinematografskih filmov in reklam ter komercialne, industrijske in podjetniške avdiovizualne medijske vsebine; prirejanje in vodenje trgovskih sejmov, razstav za komercialne ali oglasne namene na področjih razvedrila, televizije, programske opreme in video iger; storitve organizacije, in sicer indeksacija digitalnih datotek s kinematografsko, video, avdio vsebino, ilustracijami in dokumenti, za poprodukcijske dejavnosti; upravljanje digitalnih datotek s filmsko, video, avdio, slikovno in dokumentarno vsebino, za poprodukcijske dejavnosti; upravljanje inventarja, in sicer iskanje digitalnih datotek, ki predstavljajo filmsko, video, avdio, slikovno in dokumentarno vsebino, za poprodukcijske dejavnosti; storitve poslovnega upravljanja, in sicer upravljanje digitalnih sredstev in intelektualne lastnine“.

— Razred 37: „Storitve remasteringa filmov, trakov, DVD-jev, HD DVD-jev, optičnih diskov in drugih posnetih nosilcev, digitalnih naložljivih in spletnih, in sicer čiščenje filmov, trakov, DVD-jev, HD DVD-jev, optičnih diskov in drugih posnetih nosilcev, digitalnih, naložljivih in spletnih“.

— Razred 39: „Shranjevanje in prevoz kamer, filmov, videov, digitalnih nosilcev, obdelava podatkov in dodatki k temu; shranjevanje in skladiščenje filmskih, digitalnih in video nosilcev, promocijskega materiala v zvezi s kinematografskimi filmi, televizijskimi programi in oglasi, in sicer oblačil, plakatov, filmskih izrezkov, televizijskih programov in oglasov; elektronsko shranjevanje digitalnih in video slik, digitalnih filmskih in avdio posnetkov; shranjevanje filmov, televizijskih programov, oglasov, digitalnih filmov, DVD-jev, HD DVD-jev, optičnih diskov in drugih posnetih nosilcev, digitalnih in spletnih; shranjevanje izvirnih video diskov, avdio trakov in CD ROM-ov z glasbo in slikami; upravljanje nosilcev, in sicer prenos, arhiviranje in prevoz digitalnih datotek s filmsko, video, avdio, slikovno in dokumentarno vsebino, za poprodukcijske dejavnosti; pakiranje blaga za prevoz; dostava proizvodov s tovornjakom; shranjevanje blaga in storitve skladiščenja; pakiranje proizvodov za druge, in sicer glasbenih proizvodov, videov, DVD-jev, HD DVD-jev, optičnih diskov in drugih posnetih nosilcev, digitalnih, naložljivih in spletnih; ter storitve pakiranja po naročilu za zvočne, video in podatkovne posnetke v skladu s specifikacijami in naročili drugih“.

— Razred 40: „Kopiranje in reprodukcija kinematografskih filmov, televizijskih programov, oglasov in video programov na filmski trak, video trak, DVD-je, HD DVD-je, optične diske in druge posnete nosilce, digitalne, naložljive in spletne; dokončevanje in kopiranje pozitivov in negativov igranih filmov na video trak, DVD-je, HD DVD-je, optične diske in druge posnete nosilce, digitalne, naložljive in spletne; izrezovanje negativov; najem tiskarskih strojev in aparatov za razvijanje in tiskanje v fotografski, kinematografski in televizijski dejavnosti; izboljšanje barv črno-belega filma; podnaslavljanje filmov in videov; storitve digitalnih izboljšav video posnetkov in digitalnega video odtisa, in sicer nudenje izboljšanja barv in pretvorba kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov v video film; kopiranje filmskih nosilcev in ostalih video nosilcev, in sicer sprememba formata filmov; in izdelava digitalnih diskov po naročilu; kopiranje video trakov, DVD-jev, HD DVD-jev, optičnih diskov in drugih posnetih nosilcev, digitalnih, naložljivih in spletnih, v vse profesionalne formate; video storitve, in sicer dokončevanje in kopiranje profesionalnih formatov video trakov, DVD-jev, HD DVD-jev, optičnih diskov in drugih posnetih nosilcev, digitalnih, naložljivih in spletnih; storitve razvijanja filmov; storitve prenosa filmov na video trakove, DVD-je, HD DVD-je, optične diske in druge posnete nosilce, digitalne, naložljive in spletne, zlasti prenos kinematografskih filmov, televizijskih filmov in oglasov na video trakove, DVD-je, HD DVD-je, optične diske in druge posnete nosilce, digitalne, naložljive in spletne; storitve konzerviranja in zaščite filmov in drugih video nosilcev, na primer, digitalno ohranjanje in obnova filmov; storitve tiskanja za zvočne, video in podatkovne posnetke; obdelava in tiskanje kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov; digitalna pretvorba kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov iz 2D v 3D; uporaba laboratorijev za obdelavo kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov; formatiranje in pretvorba digitalnih nosilcev in podatkov; digitalna pretvorba kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov na video trakove, DVD-je, HD DVD-je, optične

diske in druge posnete nosilce, digitalne in spletne; storitve digitalnega prenosa filma na trak, in sicer prenos filmov na DVD-je, HD DVD-je, optične diske in druge posnete nosilce, digitalne, naložljive in spletne“.

— Razred 41: „Laboratorijske in poprodukcijske storitve za kinematografske in televizijske filme ter oglase, digitalni video in video trakove, in sicer skeniranje filmov z visoko ločljivostjo, digitalno časovno usklajevanje barv, lasersko filmsko snemanje digitalnih video posnetkov in slik z visoko ločljivostjo na film; storitve izdelave digitalnih in video izvirnikov za kinematografske in televizijske filme ter oglase; storitve digitalne slike; digitalna in elektronska manipulacija slik za kinematografske in televizijske filme ter oglase; digitalno snemanje na filmske trakove; izdelava nosilcev video in avdio zapisov, in sicer izdelava videokaset in DVD-jev, HD DVD-jev, optičnih diskov in drugih posnetih nosilcev, digitalnih, naložljivih in spletnih, za druge; produkcija posebnih vizualnih, optičnih in digitalnih učinkov za druge za televizijo, kinematografske filme, oglase, DVD-je, HD DVD-je, optične diske in posnete nosilce, digitalne, naložljive in spletne, in sicer digitalni kino; storitve avdio snemanja in produkcije; storitve montaže filmov; elektronska produkcija kinematografskega in televizijskega filma ter oglasov iz posnetkov na video trakovih, DVD-jih, HD DVD-jih, optičnih diskov in posnetih nosilcev, digitalnih, naložljivih in spletnih; produkcija posebnih vizualnih učinkov za video trakove, DVD-je, HD DVD-je, optične diske in posnete nosilce, digitalne, naložljive in spletne; produkcija in distribucija kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov; nudenje posnetkov govora za video trakove, plošče, DVD-je, HD DVD-je, optične diske in posnete nosilce, digitalne, naložljive in spletne; pomožne storitve v zvezi s produkcijo in distribucijo kinematografskih filmov; produkcija izvirnih video diskov, avdio trakov in CD-ROM-ov z glasbo in slikami; urejanje distribucije ali pošiljanja kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov; storitve distribucije filmov, trakov, DVD-jev, HD DVD-jev, optičnih diskov in posnetih nosilcev, digitalnih, naložljivih in spletnih; storitve sinhronizacije in urejanja filmov; video in zvočni posnetek za kinematograf, televizijo in oglase“.

— Razred 42: „Oblikovanje in razvoj računalniške programske opreme; raziskave in razvoj izdelkov; storitve gostovanja spletnih strani drugih; storitve oblikovanja spletnih strani za druge; storitve digitalnih vodnih žigov; storitve grafičnega oblikovanja za oglase v razvedrilnem tisku; oblikovanje DVD-menija za druge; oblikovanje embalaže za glasbo, video posnetke, DVD-je in digitalne nosilce za druge; nadzor kakovosti kopiranja, reprodukcije in distribucije digitalnega filma in video posnetkov za druge; storitve izdelave vsebine, in sicer oblikovanje in razvoj interaktivne programske opreme in drugih multimedijskih vsebin; oblikovanje in razvoj multimedijskih produktov, in sicer oblikovanje DVD-menija za druge; obnova digitalnih datotek s kinematografsko, video, avdio, slikovno in dokumentarno vsebino, za poprodukcijske dejavnosti; pretvorba podatkov ali dokumentov iz fizične v elektronsko obliko; storitve oblikovanja za DVD-je, HD DVD-je, optične diske in druge posnete nosilce, digitalne, naložljive in spletne; digitalna kompresija podatkov; digitalna kompresija avdio in video podatkov; digitalna kompresija filmskih in video podatkov; storitve kompresije podatkov na nosilcih in digitalnih podatkov“.

— Razred 45: „Svetovalne storitve v zvezi z zaščito izdelkov v filmski, televizijski in oglaševalski dejavnosti, in sicer preverjanje pristnosti izdelkov, odkrivanje piratstva izdelkov ter snemanje in odkrivanje digitalnih podatkov; varno tiskanje, in sicer kodiranje digitalnih nosilcev in podatkov za odkrivanje virov nedovoljenih kopij in storitve kodiranja in transkodiranja digitalnih nosilcev in podatkov; kodiranje kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov za odkrivanje virov nedovoljenih kopij; storitve zaščite posnetih vsebin; upravljanje pravic proti piratstvu, in sicer storitve zaščite izdelkov v kinematografski, televizijski in oglaševalski dejavnosti in dejavnosti domačega razvedrila; tehnologija in storitve v zvezi z zaščito, in sicer storitve odkrivanja in sledenja, ki se uporabljajo za zavarovanje, odkrivanje in sledenje kodiranega filma pred goljufijo, piratstvom in ponarejanjem; storitve zaščite elektronske vsebine; raziskave in razvoj v zvezi z nezakonitim nalaganjem in shranjevanjem nedovoljenih digitalnih datotek kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov“.

11. Z odločbo z dne 13. junija 2013 je preizkuševalec zavrnil zahtevo za vse v njej navedene proizvode in storitve, saj je menil, da v skladu s členom 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 znamka „deluxe“ nima razlikovalnega učinka, potrošnike pa informira o kakovosti spornih proizvodov in storitev.

12. Zoper odločbo preizkuševalca je bila pri UUNT vložena pritožba, drugi odbor za pritožbe tega urada pa je navedeno odločbo potrdil z odločbo z dne 22. januarja 2014 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, pri čemer je utemeljitev preizkuševalca v zvezi s točko (c) navedene določbe štel za veljavno.

13. Odbor za pritožbe je med drugim menil, da v tistem delu Evropske unije, kjer razumejo angleški jezik, ni mogoče zgolj na podlagi besednega elementa „deluxe“ razlikovati med proizvodi in storitvami tožeče stranke ter proizvodi in storitvami njenih konkurentov, saj gre za obliko običajne promocijske oznake in pomeni zgolj, da gre za „zagotavljanje vrhunske kakovosti“. Dodal je še, da izraz „deluxe“ spada v kategorijo izrazov, ki jih je treba izključiti iz monopola znamke, in da grafični element, ki je temu izrazu dodan, ne zadošča za to, da bi prijavljena znamka zaradi njega pridobila razlikovalni učinek. Iz enakih razlogov je odbor za pritožbe potrdil odločbo preizkuševalca tudi v zvezi s tem, da navedena znamka seznanja potrošnike o kakovosti spornih proizvodov in storitev. Zato je nazadnje zavrnil možnost, da je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo v Uniji.

2. Izpodbijana sodba

14. Ker se družba Deluxe Inc. ni strinjala z odločbo odbora za pritožbe, je zoper njo 10. aprila 2014 vložila tožbo pri Splošnem sodišču.

15. V tožbi je bilo navedenih pet kršitev, ki jih družba Deluxe Inc. očita v zvezi z izpodbijano odločbo, na te kršitve pa je oprla enako število različnih razlogov za razveljavitev. Po njenem mnenju je odbor za pritožbe kršil te določbe Uredbe št. 207/2009: 1. člen 75, ki EUIPO nalaga obveznost obrazložitve njegovih odločb; 2. člen 7(1)(b) v zvezi z razlikovalnim učinkom znaka; 3. člen 7(1)(c) v zvezi z opisnostjo znaka; 4. člen 7(3) v zvezi z morebitno pridobitvijo razlikovalnega učinka z uporabo; in 5. načela varstva legitimnih pričakovanj, varstva pridobljenih pravic in zakonitosti aktov Skupnosti.

16. Splošno sodišče je skupaj analiziralo samo prva dva tožbena razloga,[11] ki ju je sprejelo ter razveljavilo izpodbijano odločbo ter stroške naložilo EUIPO.

17. V izpodbijani sodbi je bilo opozorjeno na sodno prakso Sodišča, v skladu s katero mora odbor za pritožbe, če se zahteva registracija znamke za več proizvodov in storitev, preveriti *in concreto*, da zanjo ne obstaja nobeden od razlogov za zavrnitev, določenih v členu 7(1) Uredbe št. 207/2009, v zvezi z vsakim od navedenih proizvodov ali storitev, pri čemer lahko pride do različnih ugotovitev glede na proizvode ali storitve. Zato mora odbor za pritožbe, če zavrne registracijo znamke, v svoji odločbi podrobno opisati ugotovitev, do katere je prišel glede vsakega od proizvodov in storitev, na katere se nanaša zahteva, ne glede na to, kako je bila formulirana. Če pa se uveljavlja isti razlog za zavrnitev za kategorijo ali skupino proizvodov ali storitev, lahko pristojni organ poda zgolj splošno obrazložitev za vse zadevne proizvode ali storitve.[12]

18. Po mnenju Splošnega sodišča je odbor za pritožbe preučil razlikovalni učinek znaka „deluxe“, ne da bi omenil vsakega od proizvodov in storitev, navedenih v zahtevi, iz razredov 9, 35, 37, od 39 do 42 in 45. V nasprotju s sodno prakso je torej podal splošno obrazložitev za vse proizvode in storitve, ne da bi navedel, da med njimi obstaja dovolj neposredna in konkretna povezava, da tvorijo homogeno kategorijo.

11 — Točke od 22 do 24 izpodbijane sodbe.

12 — Splošno sodišče je med drugim navedlo sklep z dne 18. marca 2010, CFCMCEE/UUNT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, točki 37 in 38); in po analogiji tudi sodbo z dne 15. februarja 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, točke 32, 34 in 38).

III. **Postopek pred Sodiščem in trditve strank**

19. Pritožba, ki jo je vložil EUIPO, je v sodno tajništvo Sodišča prispela 10. avgusta 2015, odgovor družbe Deluxe Inc. na pritožbo pa 25. aprila 2016.

20. EUIPO predlaga Sodišču, naj razveljavi izpodbijano sodbo in stroške naloži družbi Deluxe Inc.

21. Družba Deluxe Inc. predlaga Sodišču, naj pritožbo zavrne in stroške družbe Deluxe Inc. na obeh stopnjah naloži EUIPO.

22. Na predlog družbe Deluxe Inc. je bila v skladu s členom 76(1) Poslovnika 9. novembra 2016 opravljena obravnava, ki sta se je udeležili obe stranki.

IV. **Trditve strank**

23. Pritožba temelji na enem pritožbenem razlogu, ki je razdeljen na dva dela. V prvem delu EUIPO Splošnemu sodišču očita napačno uporabo prava, ker je omejilo možnost Urada, da svoje odločbe obrazloži na splošno, tako da je tovrstno obrazložitev omejilo na primer, ko proizvodi in storitve tvorijo homogene kategorije. Po mnenju EUIPO, če znak, kot je „deluxe“, neposredno prenaša poveličevalno sporočilo, ki se nanaša na vse industrijske in storitvene sektorje, za njegovo zavrnitev zadostuje splošna obrazložitev. Ta obrazložitev omogoča tako njenemu naslovniku, da ugovarja navedenim razlogom, kot tudi Splošnemu sodišču, da izvaja nadzor nad zakonitostjo.

24. EUIPO meni, da homogenost proizvodov in storitev niti ne pomeni nujnega pogoja: zadostuje obstoj skupne značilnosti, zato da se sprejme splošna obrazložitev za vse. V tej zadevi naj bi bila skupna značilnost, da je lahko vsak od proizvodov in storitev brez izjeme bolj ali manj visoko kakovosten, tako da bi se označitev vrhunske kakovosti, ki je zaobsežena z izrazom „deluxe“, zaznavala v zvezi z vsemi proizvodi in storitvami zgolj kot prodajni slogan.

25. EUIPO v podporo svojim trditvam navaja utemeljitev Sodišča v zadevi BigXtra,[13] v kateri je priznalo dovolj neposredno in konkretno povezavo med proizvodi in storitvami, označenimi z znakom[14] (ki je bila v tem, da so se lahko za vse proizvode in storitve določili popusti ali posebne ugodnosti), da je bila splošna obrazložitev dopustna. Glede na to skupno značilnost naj bi se znak „BigXtra“ štel za pozitivno označbo kakovosti teh proizvodov in storitev, drugače povedano, štel naj bi se za oglaševalsko obljubo.

26. Po mnenju EUIPO izpodbijana sodba s tem, da šteje, da izpodbijana odločba ni obrazložena,[15] odstopa od sodne prakse Sodišča. Splošno sodišče naj bi napačno uporabilo pravo, ko ni priznalo pomena poveličevalnosti in promocijskega značaja znaka „deluxe“, ki velja za vse proizvode in storitve, obravnavane v tem postopku.

27. EUIPO meni, da je odbor za pritožbe zadovoljivo pojasnil razloge, zakaj „deluxe“ nima razlikovalnega učinka v zvezi z vsakim od proizvodov in storitev. Na podlagi teh razlogov[16] bi družba Deluxe Inc. lahko ugovarjala temu, da se prijavljeni znak nujno zaznava zgolj kot oznaka odličnosti ali kot promocijsko hvaljenje vrhunske kakovosti.

13 — Sklep z dne 11. decembra 2014 (C-253/14 P, neobjavljen, EU:C:2014:2445, točki 48 in 49).

14 — V tej zadevi so bili proizvodi in storitve, za katere se je zahtevalo varstvo znamke, iz razredov 16, 35, 39, 41, 42 in 43 Nicejskega aranžmaja.

15 — Zlasti točki 23 in 24 izpodbijanje sodbe.

16 — Obveznost obrazložitve je bila tako izpolnjena.

28. EUIPO meni, da bi zahteva, da odbor za pritožbe izvede podrobno analizo po posameznem proizvodu in storitvi (vključno s kategorijami), pripeljala do sistematičnega in formalnega ponavljanja osnovne podlage zavrnitve, in sicer, da znak nima razlikovalnega učinka glede nobenega od proizvodov in storitev. To ponavljanje naj ne bi prispevalo k razlogu proti registraciji znamke (neobstoj razlikovalnega učinka te znamke).

29. Nazadnje EUIPO trdi, da je Splošno sodišče v vrsti sodb priznalo neobstoj razlikovalnega učinka nekaterih sloganov v zvezi z različnimi proizvodi ali storitvami, če je zaznava znaka kot običajnega oglasnega sporočila neposredna in velja brez razlikovanja za vse te proizvode ali storitve.[17]

30. V drugem delu edinega pritožbenega razloga EUIPO zagovarja široko pojmovanje homogenosti za namene splošne obrazložitve. Zadostovalo naj bi, da imajo zadevni proizvodi in storitve skupno značilnost, ki bi jo lahko imeli celo proizvodi ali storitve, ki spadajo v popolnoma druge sektorje, ne da bi podobnost med proizvodi in storitvami nujno izhajala iz njihove narave ali namena. Zavrača – kot je bilo navedeno v izpodbijani sodbi –[18] da bi bilo treba izkazati medsebojno zvezo med obstojem „homogene kategorije“ in opisom proizvodov in storitev.

31. EUIPO meni, da sodna praksa[19] zahteva dovolj neposredno in konkretno povezavo med proizvodi in storitvami, zato da tvorijo dovolj homogeno kategorijo (ki dopušča splošno obrazložitev), vendar pa ne opredeljuje, kakšna mora biti narava povezanosti, temveč samo, da mora obstajati. V tem okviru poudarja, da iz sodne prakse[20] niti ni mogoče sklepati, da so merila, ki jih je treba upoštevati pri presoji homogenosti, določena vnaprej in so izčrpna oziroma da so kumulativna.

32. S tem ko je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi zahtevalo, da mora merilo homogenosti izhajati iz opisa proizvodov in storitev, za katere družba Deluxe Inc. zahteva varstvo znamke, naj bi napačno razlagalo pojem „dovolj homogene“ kategorije proizvodov oziroma storitev, uporabljen v sodni praksi, in zato pojem „dovolj neposredne in konkretne povezave“, ki je potreben za oblikovanje take kategorije.

33. Namesto tega skupna značilnost, ki jo je v tej zadevi ugotovil odbor za pritožbe (in sicer, da „je mogoče vse proizvode oglaševati kot proizvode, ki so ‚vrhunski‘, medtem ko je mogoče vse storitve oglaševati kot storitve ‚vrhunske kakovosti‘“),[21] čeprav ni neposredno razvidna iz opisa enih in drugih, v smislu, da gre za izključno značilnost, ki jih opredeljuje, pomeni zadostno merilo, zato da se šteje, da vsi proizvodi oziroma storitve tvorijo homogeno kategorijo, zaradi katere je mogoča splošna obrazložitev. Splošno sodišče naj ne bi pojasnilo razlogov, zakaj ta skupna značilnost ne pomeni dovolj neposredne in konkretne povezave.

34. Družba Deluxe Inc. izpodbija argumente EUIPO. Zlasti zanika, da ima z vidika upoštevne javnosti njena znamka poveličevalno naravo v zvezi z zadevnimi proizvodi in storitvami.

17 — Sodbe Splošnega sodišča z dne 12. marca 2008, Suez/UUNT (Delivering the essentials of life) (T-128/07, neobjavljena, EU:T:2008:72, točka 33); z dne 25. marca 2014, Deutsche Bank/UUNT (Leistung aus Leidenschaft) (T-539/11, neobjavljena, EU:T:2014:154, točka 16), in z dne 12. decembra 2014, Wilo/UUNT (Pioneering for You) (T-601/13, neobjavljena, EU:T:2014:1067, točka 37).

18 — V točkah 20 in 21 izpodbijane sodbe.

19 — Točka 17 izpodbijane sodbe, ki napotuje na sklep z dne 18. marca 2010, CFCMCEE/UUNT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, točka 40), in na sodbi z dne 2. aprila 2009, Zuffa/UUNT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP) (T-118/06, EU:T:2009:100, točka 28), in z dne 23. septembra 2009, France Télécom/UUNT (T-396/07, neobjavljena, EU:T:2009:353, točka 28).

20 — S sklicevanjem na sklep z dne 18. marca 2010, CFCMCEE/UUNT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, točka 46).

21 — Točka 23 izpodbijane odločbe.

35. Kar zadeva prvi del pritožbenega razloga trdi, da se je Urad napačno oprl na sklep BigXtra,[22] ki je zadeva, ki je ni mogoče primerjati s to zadevo, saj je bilo v prvonavedeni ugotovljeno, da je navedeni znak hvalil *načine* prodaje proizvodov. Prav tako meni, da ni mogoče uporabiti sodb, ki jih je navedel EUIPO v zvezi s slogani,[23] saj gre za okoliščine, ki se razlikujejo od okoliščin v tej zadevi.

36. Kar zadeva drugi del pritožbenega razloga, družba Deluxe Inc. trdi, da proizvodi in storitve, za katere je prijavila znak, niso homogeni in da EUIPO ni niti utemeljil, zakaj naj bi bili homogeni. Ker meni, da je prava rešitev tega spora v poveličevalnosti zadevnega znaka, navaja primere storitev in proizvodov, v katerih beseda „deluxe“ ni poveličevalna.

37. Na obravnavi je družba Deluxe Inc. obtožila EUIPO, da je preveč splošno domnevo, da izraz „deluxe“ nima razlikovalnega učinka, kar tako ekstrapoliral na vse prijavljene proizvode in storitve.

38. Da bi utemeljila, da bi bilo treba v tej zadevi podrobno preučiti pomen besede „deluxe“ v zvezi z vsaj nekaterimi proizvodi in storitvami, je družba Deluxe Inc. poudarila, da: (a) so na eni strani med njimi nekateri, ki niso dovolj kakovostni, da bi tak izraz, če bi bili varovani z znamko, lahko spominjal na njeno višjo kakovost in luksuz;[24] in (b) da so na drugi strani stranke, ki bi lahko kupovale te proizvode in storitve, strokovnjaki, ki so zelo pozorni in ki v besedi „deluxe“ ne bi videli namigovanja na višjo kakovost. V teh okoliščinah naj ne bi bila mogoča vsesplošna izključitev razlikovalnega učinka znamke, ne da bi se ga preizkusilo v zvezi z navedenimi proizvodi in storitvami.

V. **Pravna analiza**

39. Menim, da je najprimerneje, da se enotno obravnavata obe napačni uporabi prava, ki se zatrjujeta v edinem pritožbenem razlogu. Delitev pritožbenega razloga se izkaže za preveč umetno, saj gre v resnici za isti pravni očitek, spor pa se nanaša na točno določeno vprašanje: ali je v tej zadevi splošna obrazložitev odločbe, ki jo je sprejel EUIPO, primerna ali ne. Razlaga pojma „dovolj homogena kategorija [proizvodov ali storitev]“, za katero bi se navedena obrazložitev lahko uporabila, je zgolj še en (podreden) vidik te razprave.

40. Menim, da so v izpodbijani sodbi načela, ki izhajajo iz sodne prakse Sodišča na tem področju, pravilno pojasnjena.[25] Iz njih bom izhajal kot iz premis za preučitev pritožbe, potem ko bom povzel njene bistvene značilnosti.

41. Ko EUIPO za uporabo člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 preučuje razlikovalni učinek znaka, katerega registracija se je zahtevala za različne proizvode ali storitve: (a) preuči, ali se ta znak uporablja za identifikacijo teh proizvodov ali storitev, tako da je razvidno, da izvira iz določenega podjetja, in se zato razlikujejo od proizvodov oziroma storitev drugih podjetij;[26] (b) če ima razlikovalni učinek, je treba analizirati vsakega od prijavljenih proizvodov oziroma storitev, pri čemer so ugotovitve za vsakega od proizvodov oziroma za vsako od storitev lahko drugačne;[27] in (c) v primeru zavrnitve registracije je treba odločbo načeloma obrazložiti za vsakega od navedenih proizvodov oziroma storitev.[28]

22 — Sklep z dne 11. decembra 2014 (C-253/14 P, neobjavljen, EU:C:2014:2445).

23 — Glej točko 29 teh sklepnih predlogov in tam navedeno opombo.

24 — Kot primer je navedla te storitve: storitve upravljanja digitalnih sredstev in intelektualne lastnine (razred 35); hramba in prevoz kamer (razred 39); uporaba laboratorijev za obdelavo kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov (razred 40); obnova digitalnih datotek s kinematografsko vsebino (razred 42); ter raziskave in razvoj v zvezi z nezakonitim nalaganjem in shranjevanjem nedovoljenih digitalnih datotek kinematografskih in televizijskih filmov ter oglasov (razred 45).

25 — Zlasti v točkah od 15 do 18.

26 — Sodba z dne 8. maja 2008, Eurohypo/UUNT (C-304/06 P, EU:C:2008:261, točka 59).

27 — Sodba z dne 15. februarja 2007, BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, EU:C:2007:99, točka 32 in navedena sodna praksa.

28 — Sklep z dne 18. marca 2010, CFCMCEE/UUNT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, točka 37 in navedena sodna praksa).

42. Vendar ta pravila dopuščajo pomembno izjemo: če EUIPO presodi, da je mogoče isti razlog za zavrnitev razširiti na kategorijo ali skupino proizvodov oziroma storitev, se lahko omeji na splošno razlago za vse.[29]

43. Seveda ista sodna praksa poudarja, da je treba presojati razlikovalni učinek glede na zaznavo upoštevne javnosti,[30] kar lahko vpliva na spor, čeprav je manj pomembno.

44. EUIPO meni, da je Splošno sodišče s tem, da je zahtevalo obrazložitev zavrnitve znamke „deluxe“ za vsak prijavljen proizvod oziroma za vsako prijavljeno storitev, napačno uporabilo pravo, saj poveličevalnost besede upravičuje splošno obrazložitev. V tem okviru graja uporabo pojma „dovolj homogene“ kategorije proizvodov in storitev v izpodbijani sodbi, za katero meni, da je v nasprotju s sodno prakso.

45. V tem smislu je težava razumljivejša, če se jo v časovnem poteku postopka umesti v trenutek, ko EUIPO preučuje znak, katerega registracija se zahteva.

46. V tem trenutku, kot sem že navedel, mora EUIPO preveriti *in concreto*, da v zvezi s proizvodi in storitvami glede znaka ne velja nobeden od razlogov za zavrnitev iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009. Preverjanje razlikovalnega učinka znaka mora biti strogo in celovito, drugače povedano, ne sme biti omejeno na morebitni minimum,[31] kar bi bilo v nasprotju s pravno varnostjo in dobrim upravljanjem, načeli, ki preprečujeta neupravičeno registracijo znamk, ki ne izpolnjujejo zakonskih meril.[32]

47. Poseben primer je primer prijavljenih znamk, ki so sestavljene „iz znakov ali označb, ki se sicer uporabljajo kot oglaševalski slogani, oznake kakovosti ali izjave, ki spodbujajo k nakupu proizvodov in storitev, ki jih ta znamka zadeva“. Sodišče njihove registracije ne prepoveduje absolutno.[33]

48. Sodišče meni, da „pohvalna konotacija besedne znamke ne pomeni, da zato ni sposobna zagotavljati potrošnikom izvora proizvodov ali storitev, ki jih označuje. Tako lahko tako znamko upoštevna javnost zaznava obenem kot oglaševalsko formulo in kot označbo trgovskega izvora proizvodov ali storitev. Iz tega izhaja, da če ta javnost zaznava znamko kot označbo tega porekla, dejstvo, da jo hkrati ali celo predvsem razume kot oglaševalsko formulo, ne vpliva na njen razlikovalni učinek“.[34]

49. Ti citati izhajajo iz sodne prakse v zvezi z besednimi znamkami, ki so jih sestavljale označbe ali znaki, ki so se uporabljali kot slogani ali oznake kakovosti in katerih registracija se je zahtevala. Čeprav Sodišče priznava „težave, ki bi […] lahko nastale pri vzpostavitvi razlikovalnega učinka in ki jih je upravičeno treba upoštevati“, ne najde utemeljitve za njihovo presojo glede na „meril[a], ki bi nadomestila ali odstopala od“ splošnih meril.[35]

50. Če je tako, bi bilo upravičeno uporabiti splošna merila za presojo razlikovalnega učinka znamk, ki poleg besednih vsebujejo tudi grafične elemente, drugače povedano, so figurativne. Ravno za to gre v tej zadevi, v kateri se zahteva registracije znamke, ki jo sestavljata fonetični ali besedni element (beseda „deluxe“) in grafični element (krog z rdečim ozadjem, ki je zabrisan ob robovih in v katerega je umeščena beseda).

29 — Sklep z dne 18. marca 2010, CFCMCEE/UUNT (C-282/09 P, EU:C:2010:153, točka 38 in navedena sodna praksa).

30 — Tako pravilno povzame Splošno sodišče v točki 18 izpodbijane sodbe.

31 — Sodišče je implicitno zavrnilo, da bi pristojni organ zgolj minimalno preveril razlikovalni učinek, zaradi česar bi lahko registriral kateri koli znak, takoj ko bi izkazal najmanjšo zmožnost, da se razlikuje od znakov konkurentov. Glej sodbo z dne 19. septembra 2002, DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:506, točki 13 in 20).

32 — Sodba z dne 6. maja 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244, točka 59 in navedena sodna praksa).

33 — Sodba z dne 21. oktobra 2004, UUNT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, točka 41).

34 — Sodba z dne 21. januarja 2010, Audi/UUNT (C-398/08 P, EU:C:2010:29, točka 45).

35 — Sodba z dne 21. januarja 2010, Audi/UUNT (C-398/08 P, EU:C:2010:29, točka 38).

51. Seveda je mogoče, da ima znake, ki so popolnoma brez razlikovalnega učinka. Med njimi so zelo verjetno nekateri slogani in še verjetneje nekatere poveličevalne navedbe. Logično je, da če imajo eni in drugi očitno nezmožnost ali osnovno pomanjkanje sposobnosti za izkazovanje razlikovalnih učinkov, jih pristojni organi zavrnejo brez naknadnih – in nepotrebnih – preverjanj proizvodov in storitev, ki jih skušajo varovati.

52. Menim, da EUIPO upravičeno zagovarja, *in abstracto*, veljavnost tovrstnega ravnanja, saj ko se ugotovi absolutna nezmožnost zagotovitve razlikovanja, ki jo je mogoče razširiti na splošno na vse vrste proizvodov in storitev, ni nobenih razlogov za to, da se zahteva naknadna presoja te (ne)zmožnosti, v tem primeru v zvezi z določenimi posameznimi proizvodi oziroma storitvami. S tega vidika bi bila v primeru zavrnitve nove znamke odločba dovolj utemeljena in obrazložena, če bi bila v njej ugotovljena očitna in popolna („univerzalna“) nezmožnost znamke, za katero se zahteva registracija.

53. Sodno prakso, navedeno v izpodbijani sodbi, bi bilo treba torej podrobneje pojasniti, in sicer, če nezmožnost znaka, da omogoči razlikovanje proizvodov oziroma storitev podjetja od proizvodov drugega podjetja, doseže tako stopnjo gotovosti, da jo je mogoče brez tveganja napake opredeliti kot očitno nezmožnost, ne glede na to, kakšni so proizvodi oziroma storitve, na katere se nanaša.

54. Vendar ti pogoji v primeru znamke „deluxe“ iz dveh razlogov niso izpolnjeni. Prvi (morda manj pomemben) razlog je, da je v tem primeru to, kar bi javnost lahko zaznala kot oznako visoke kakovosti, mešan oziroma figurativen znak, ki po naravi poleg zgolj zaznave poveličevalnega sporočila zahteva dodaten čutni ali intelektualni napor. V tem naporu je torej mogoče najti enega od dejavnikov, zaradi katerih se tehtnica prevesi v prid obstoja razlikovalnega učinka v znamki „deluxe“, vsaj za nekatere proizvode oziroma storitve, ki naj bi bili z njo varovani.

55. Drugi razlog se nanaša na pomen besede „deluxe“, ki v spomin prikliče ravno (in samo v nekaterih državah) tisto, kar je dragoceno ali razkošno, kar sta lastnosti, ki ju imajo nekateri proizvodi oziroma storitve,[36] drugi pa ne, saj njena uporaba zanje ni značilna.[37] Zato je bila logična domneva, da bi znak, za katerega se je zahtevala registracija kot znamke Skupnosti, lahko imel razlikovalni učinek vsaj glede nekaterih od navedenih proizvodov oziroma storitev.

56. To naj bi poleg tega sprejelo več nacionalnih uradov držav članic Unije (in drugih držav)[38] in sam EUIPO za isto znamko „deluxe“[39] ali druge podobne znamke v zvezi z različnimi proizvodi ali storitvami. Res je, da ti precedensi niso zavezujoči, vendar jih je mogoče obravnavati kot indice, da EUIPO prijavljenega znaka ne bi smel takoj in vseobsegajoče zavrniti (drugače povedano, ne glede na posamezne proizvode oziroma storitve) na podlagi njegove absolutne nezmožnosti zagotovitve razlikovanja.[40]

36 — EUIPO je skušal luksuz izenačiti z vrhunsko kakovostjo, vendar ta semantična asociacija ni niti očitna niti nujna. Lahko obstajajo proizvodi, vključno s proizvodi široke potrošnje, ki imajo višjo kakovost (na primer, voda) in niso nujno luksuzni. Pa tudi nasprotno, mogoče si je zamisliti luksuzne proizvode ali storitve (ki so luksuzni predvsem zato, ker so redki ali posebni), pa niso izjemno kakovostni.

37 — Težko bi bilo na primer govoriti o „luksuznem“ sistemu za kompresijo podatkov ali o „luksuzni“ storitvi sledenja piratskim digitalnim vsebinam, če citiram samo dve od storitev, ki naj bi jih varovala sporna znamka.

38 — Na obravnavi je družba Deluxe Inc. podkrepila to, kar je zatrjevala že pred odborom za pritožbe EUIPO, ne da bi ji kdor koli oporekal, in sicer, da je bil enak znak, o katerem se razpravlja v sporu, registriran v Španiji, Italiji, Avstraliji, Kanadi, Združenih državah Amerike in Združenem kraljestvu, te registracije pa naj bi dokazovale „njemu lasten razlikovalni učinek“.

39 — Gre za figurativno znamko „deluxe“, št. 006891949, ki jo tvori ta beseda, umeščena v rdeči krog. EUIPO je odobril njeno registracijo na prošnjo družbe Deluxe Entertainment Services Group Inc. za proizvode iz razredov 35, 39, 40, 41, 42 in 45, ki so podobni razredom, za katere se zahteva registracija tu spornega znaka.

40 — Ti premisleki pa niso ovira, da znamka „deluxe“ ne bi imela razlikovalnega učinka v primeru nekaterih posameznih proizvodov. Tako je razglasilo Splošno sodišče v sodbi, ki jo je izdalo pred zdaj izpodbijano sodbo, in sicer 17. decembra 2014 v zadevi Lidl Stiftung/UUNT (Deluxe) (T-344/14, neobjavljena, EU:T:2014:1097, točka 28).

57. V sodni praksi je bilo namreč sprejeto, da se praksa držav članic v obsegu, v katerem je lahko pomembna za presojo na ravni Unije, uporabi kot koristna informacija, ki jo Urad lahko vključi v svojo presojo razlikovalnega učinka znaka.[41]

58. Še natančneje, Sodišče je priznalo, da v okviru postopka z ugovorom „prav tako ni mogoče – v zvezi z znakom, ki je enak znamki, zaščiteni v državi članici – ugotoviti absolutnega razloga za zavrnitev, kakrš[en je] neobstoj razlikovalnega učinka, določenega v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in členu 3(1)(b) […] direktiv[42] o približevanju zakonodaj držav članica na področju znamk]“.[43]

59. Menim, da iz do zdaj navedenega dovolj jasno izhaja, da ne delim domneve, iz katere izhaja nadaljnje izvajanje pritožbenega razloga. Temelji na nečem (absolutni neobstoj razlikovalnega učinka znaka „deluxe“ za kateri koli proizvod oziroma storitev),[44] česar nikakor ni mogoče šteti za dokazano. Če te osnovne domneve ni, je pritožba po naravni stvari obsojena na zavrnitev, saj mora EUIPO znak, ki lahko eventualno omogoča identifikacijo proizvodov oziroma storitev, v okviru nadzora pred registracijo znamke preveriti (in obrazložiti), ali obstaja razlikovalni učinek v primeru teh proizvodov oziroma storitev, posameznih ali združenih v kategorije.

60. Podredno[45] bom torej obravnaval očitke, ki jih EUIPO navaja v zvezi z izpodbijano sodbo, še posebej v zvezi z obrazložitvijo odločbe, ki jo je sprejel odbor za pritožbe, in pojmom „homogene kategorije“, pri tem pa bom opozoril na določeno nedoslednost njegovega stališča, in sicer: bodisi izraz „deluxe“ nima minimalnega razlikovalnega učinka, če bi bilo to podano pa ni pomembno, ali je mogoče proizvode in storitve združiti v eno ali več skupin ali kategorij ali ne in kako bi bile te opredeljene; bodisi, nasprotno, če ima navedeni izraz v nekaterih primerih lahko razlikovalni učinek, je nujno treba preučiti (posamično ali po kategorijah) ustrezne proizvode oziroma storitve, česar pa EUIPO ni storil.

61. Po mnenju Splošnega sodišča poveličevalnost in promocijska narava izraza „deluxe“ („ob domnevi, da bi bila ta okoliščina dokazana“)[46] ni utemeljila splošne obrazložitve odbora za pritožbe.[47] V tej ugotovitvi ne vidim nobene napačne uporabe prava, saj na eni strani v skladu z zgoraj navedeno sodno prakso ni mogoče razglasiti, da poveličevalni ali oglaševalski znak nima razlikovalnega učinka *per se*; na drugi strani Splošno sodišče ne zanika, da ima EUIPO možnost uporabiti splošno obrazložitev, temveč navedenemu uradu odredi, da mora zaradi tega izključiti razlikovalni učinek znaka iz drugih razlogov kot iz razloga, da znak spada na področje oglaševanja in poveličevalnih sporočil.

41 — Sklepni predlogi generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja v zadevi DKV (C-104/00 P, EU:C:2002:288), točka 91, ki jo je sodba z dne 19. septembra 2002 skoraj dobesedno povzela v točki 39 (EU:C:2002:506).

42 — Direktivi Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) in Evropskega parlamenta in Sveta 2008/95/ES z dne 22. oktobra 2008 (UL 2008, L 299, str. 25).

43 — Sodbi z dne 24. maja 2012, Formula One Licensing/UUNT (C-196/11 P, EU:C:2012:314, točka 41), in z dne 8. novembra 2016, BSH/EUIPO (C-43/15, EU:C:2016:837, točka 66). V prvi od navedenih zadev se je razpravljalo o neobstoju razlikovalnega učinka znaka „F1“, ki ga je Splošno sodišče presojalo kljub že obstoječi registraciji tega znaka kot nacionalne znamke. Čeprav se okoliščine tiste pritožbe razlikujejo od okoliščin te pritožbe, pa je mogoče trditve iz sodbe z dne 24. maja 2012 prenesti na to zadevo.

44 — Na obravnavi je EUIPO zagotovil, da po njegovem mnenju beseda „deluxe“ nima absolutno nobenega razlikovalnega učinka glede nobenega proizvoda ali storitve.

45 — EUIPO je prav tako na obravnavi na podlagi vprašanj Sodišča priznal, da je njegova glavna teza temeljila na popolni nezmožnosti znaka „deluxe“ identificirati proizvode oziroma storitve, njegova podredna teza pa na tem, da bi bilo treba v primeru obravnave zadnjenavedenih raziskati, ali imajo skupne značilnosti, na podlagi katerih bi jih bilo mogoče združiti v eno ali več kategorij.

46 — Točka 27, *in fine*, izpodbijane sodbe.

47 — Čeprav je ta argument naveden na koncu izpodbijane sodbe, se mi ga zdi primerno omeniti na tem mestu, saj menim, da bolje pojasnjuje njen *ratio decidendi*.

62. Poleg tega Splošno sodišče z analizo proizvodov in storitev, vsebovanih v prijavi družbe Deluxe Inc.,[48] opozarja na možnost, da se jih združi v vsaj sedem kategorij, saj se glede na svoj opis med seboj močno razlikujejo glede na svojo naravo, značilnosti, namen in način trženja.[49] Takoj nato[50] ugotovi, da odbor za pritožbe ni preučil vsakega od proizvodov in storitev (niti njihovih morebitnih skupin) in da ni ugotovil, da so ti med seboj dovolj neposredno in konkretno povezani, da lahko tvorijo homogeno kategorijo.

63. Sodišče je določilo merila za presojo homogenosti proizvodov in storitev v točki 46 sklepa CFCMCEE/UUNT,[51] ko je analiziralo in potrdilo primernost in veljavnost meril, ki jih je upoštevalo Splošno sodišče, in sicer značilnosti, bistvene splošne lastnosti in funkcije navedenih proizvodov in storitev.

64. Splošno sodišče v svoji odločitvi v izpodbijani sodbi torej zgolj uporabi merila, ki jih je potrdilo Sodišče v sklepu CFCMCEE/UUNT,[52] in sicer upošteva značilnosti, bistvene splošne lastnosti in funkcije navedenih proizvodov in storitev, zato da poudari razlike med njimi.[53] Če povzamem, drži se smernic iz navedene sodne prakse, ne da bi v tem primeru kakor koli napačno uporabilo pravo.

65. Res je, da je odbor za pritožbe menil, da znak nima razlikovalnega učinka v zvezi s proizvodi in storitvami, zato ker bi bilo mogoče vse proizvode in storitve „brez izjeme“[54] oglaševati kot proizvode in storitve vrhunske kakovosti. Po mnenju EUIPO ni nujna zahteva, da bi morala značilnost, ki je skupna vsem proizvodom in storitvam, biti razvidna iz njihovih opisov: zadostovala naj bi zadostna in neposredna povezava, ki bi različne proizvode in storitve lahko povezala v „dovolj homogeno“ kategorijo.

66. S pritožbo se torej dejansko želi razširiti to sodno prakso, da sprejme kot merilo tudi skupno značilnost, ki jo omenja EUIPO, in sicer, ali se lahko vsi proizvodi in storitve oglašujejo kot proizvodi in storitve „vrhunske kakovosti“.

67. S tem predlogom EUIPO se ne strinjam, saj menim, da zamenjuje dva trenutka v postopku analize razlikovalnega učinka. Ko se preučuje zaznava javnosti, se skuša ugotoviti, ali ta javnost iz poveličevalnega sporočila razbere, iz katerega podjetja izvirajo proizvodi in storitve, ali pa ga zaznava zgolj kot oznako kakovosti. Da bi se vzpostavile kategorije proizvodov, v zvezi s katerimi je mogoče razpoznati razlikovalni učinek znamke, pa je nujno, da zveza izhaja iz njih samih, to je iz njihovih splošnih lastnosti, lastnih značilnosti ali njihovih funkcij.

68. Drugače povedano: najprej je treba poiskati in, po potrebi, urediti bistvene elemente in povezave, ki združujejo različne proizvode in storitve v kategorije, nato pa jih primerjati z znakom, katerega razlikovalni učinek se preučuje. Samo če se med temi proizvodi in storitvami odkrije skupni element, ki omogoča, da se obravnavajo z določeno enotnostjo, je mogoče razlikovalni učinek znamke za tako ugotovljeno homogeno kategorijo navedenih proizvodov in storitev presoditi na splošno.[55]

48 — V točkah 20 in 21 izpodbijane sodbe.

49 — Po mnenju Splošnega sodišča „prijavljena znamka pokriva več kot 90 proizvodov in storitev, ki jih je mogoče uvrstiti v osem različnih razredov in se nanašajo na tako različna področja, kot so kino, oglaševanje, skladiščenje in prevoz blaga, raziskave in razvoj proizvodov, varnost, prosti čas ali informatika“ (točka 20 izpodbijane sodbe).

50 — *Ibidem*, točka 22.

51 — Sklep z dne 18. marca 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

52 — Sklep z dne 18. marca 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

53 — „Obstoj tovrstne povezave med, na primer, kinematografskimi filmi, storitvami dostave proizvodov s tovornjakom, storitvami skladiščenja blaga, storitvami raziskav in razvoja proizvodov, ter storitvami nastanitve in izdelave spletnih strani za račun tretjih oseb, ni očiten in nikakor ni razviden iz izreka izpodbijane odločbe“ (točka 27 izpodbijane sodbe).

54 — Točka 22 izpodbijane odločbe.

55 — Če bi se sprejela skupna značilnost, ki izvira iz „sporočila“ znamke, bi bil postopek logičnega sklepanja, s katerim se išče dovolj neposredna in konkretna povezava med proizvodi in storitvami, obrnjen na glavo.

69. Domnevna skupna značilnost proizvodov in storitev, ki naj bi bili varovani z znamko „deluxe“, po mnenju EUIPO izhaja iz poveličevalnega sporočila. Vendar ta sklep ne izvira, naj ponovim, iz analize proizvodov in storitev, temveč iz analize znaka v povezavi z upoštevno javnostjo. Za vzpostavitev homogenih kategorij proizvodov in storitev je treba nujno upoštevati značilnosti proizvodov in storitev, ki se jih želi zaščititi, saj edino iz njih lahko izhajajo bistveni primerljivi elementi za določitev podobnosti in razlik. Tako postopanje je nazadnje objektivnejše in zato gospodarskim subjektom zagotavlja večjo pravno varnost.

70. Zato se ne strinjam z razlogovanjem EUIPO, s katerim želi v zgoraj opisanem smislu razširiti način iskanja neposrednih konkretnih povezav, zaradi katerih bi bili različni proizvodi in storitve homogeni, zato da se jih lahko na splošno presodi za namene preučitve razlikovalnega učinka. Ker je ta možnost izključena in je Splošno sodišče uporabilo merila, potrjena v sklepu CFCMCEE/UUNT,[56] (in sicer značilnosti, bistvene splošne lastnosti in funkcije navedenih proizvodov in storitev), zato da poudari razlike med njimi, je torej v tem smislu upoštevalo že navedeno sodno prakso, ne da bi napačno uporabilo pravo.

71. V zagovor svoje pritožbe EUIPO prav tako navaja sklep Sodišča v zadevi, ki se nanaša na znamko „BigXtra“.[57] Vendar se točki 48 in 49 navedenega sklepa ne nanašata na temelj dovolj neposredne in konkretne povezave med proizvodi in storitvami, ki so se obravnavale v tisti zadevi, temveč na očitek takratne pritožnice Splošnemu sodišču, da je obrnilo dokazno breme v zvezi z dokazovanjem, da ni obstajal absolutni razlog za zavrnitev.

72. V izpodbijani sodbi v navedeni zadevi[58] je Splošno sodišče zgolj zavrnilo argument tožeče stranke, ki je odboru za pritožbe očitala, da ni preučil razlikovalnega učinka znaka v zvezi s prijavljenimi proizvodi in storitvami. V pritožbi, ki je temu sledila, Sodišču torej ni bilo predloženo vprašanje, ali kot povezava med proizvodi in storitvami zadostuje, da lahko vsi ponujajo znatna znižanja cen, večje ugodnosti ali posebno odškodnino, temveč samo pritožba glede razdelitve dokaznega bremena, ki ji ni ugodilo in je potrdilo izpodbijano sodbo. Zato sklepa Sodišča v zadevi BigXtra[59] ni mogoče prenesti na to zadevo.

73. Prav tako se ne strinjam s trditvijo, da bi moral EUIPO, če se ne sprejme predloga razširitve sodne prakse tako, kot je predlagal, v svojih odločbah nepotrebno ponavljati osnovni razlog za zavrnitev za vsak proizvod oziroma vsako storitev. Taka posledica ni obvezna niti neizogibna glede na to, da tega izpodbijana sodba ne zahteva niti ni mogoče izključiti, da bi isti razlog za zavrnitev veljal za različne kategorije proizvodov in storitev in bi se v takem primeru lahko enostavno podala skupna pojasnila glede te veljave.

74. Nazadnje bi se želel na kratko vrniti k točki (c) člena 7(1) Uredbe št. 207/2009, kakor sem že napovedal na začetku teh sklepnih predlogov.[60] V tej točki, in ne v točki (b), ki je edina navedena v pritožbi, so namreč navedeni absolutni razlogi za zavrnitev, kar zadeva opisne znake, in sicer, če znamke „sestavljajo izključno […] podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo […] kakovost […] ali druge lastnosti blaga ali storitve“.

75. Kot sem že navedel, je Splošno sodišče izkoristilo možnost, ki jo ima, da ne preučuje ostalih tožbenih razlogov, če sprejme enega od njih (v tem primeru razlog, ki se nanaša na točko (b) navedenega člena 7(1)), zaradi česar ni obravnavalo pritožbenega razloga, ki se nanaša na kršitev točke (c). Res je, da je Sodišče priznalo delno prekrivanje zadevnih področij uporabe, ki kaže na

56 — Sklep z dne 18. marca 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

57 — Sklep z dne 11. decembra 2014, BigXtra (C-253/14 P, neobjavljen, EU:C:2014:2445). Glej točko 25 teh sklepnih predlogov.

58 — Sodba Splošnega sodišča z dne 21. marca 2014, FTI Touristik/UUNT (BigXtra) (T-81/13, neobjavljena, EU:T:2014:140, točke od 43 do 47).

59 — Sklep z dne 18. marca 2010 (C-282/09 P, EU:C:2010:153).

60 — Glej točko 5 teh sklepnih predlogov.

različnost obeh točk, ki temelji na tem, da se prva točka nanaša na vse primere, v katerih znak ni primeren za razlikovanje proizvodov ali storitev enega podjetja od proizvodov in storitev drugih podjetij,[61] kar bi lahko podprlo stališče, sprejeto v izpodbijani sodbi, in sicer, da se pritožbeni razlog, ki se nanaša na točko (c), ne preuči.

76. Vendar je bila zaradi pravilne uporabe člena 7(1) Uredbe št. 207/2009 v tej sodni praksi podrobneje razdelana ta ugotovitev, tako da je bila poudarjena nujnost, da se razlog za zavrnitev iz točke (c) pridrži za primere, ki so tam navedeni.[62] Gre za presojo, ki jo je treba povezati s temeljnim splošnim interesom, da so znamke, sestavljene izključno iz znakov ali podatkov, ki se uporabijo za označevanje značilnosti proizvoda ali storitve v smislu te določbe, na razpolago vsem in jih ni mogoče registrirati.[63]

77. Vendar menim, da če se odločba izpodbija na podlagi dveh razlogov za zavrnitev iz točk (b) in (c), bi bilo zaradi prekrivanja njunih področij uporabe bolje, da bi Splošno sodišče obravnavalo oba, čeprav bi sprejelo samo enega od njiju. Soglasno z drugimi generalnimi pravobranilci bi celo predlagal, da se analiza začne s točko (c),[64] ob upoštevanju, da je v zakonodajnem okviru Uredbe o blagovni znamki Unije bolje, da se ti merili ne enačita niti ne obravnavata kot medsebojno odvisni.[65]

78. Čeprav zadostuje obstoj enega absolutnega razloga za zavrnitev, zato da se zavrne registracija,[66] lahko namreč preučitev in odločitev o ostalih navedenih razlogih prepreči, da bi bilo treba v primerih razveljavitve ponovno iti po poti postopka izpodbijanja.

79. Čeprav so argumenti EUIPO glede neobstoja razlikovalnega učinka spornega znaka temeljili na tem, da gre za indikacijo vrhunske kakovosti, bi bilo do zdaj predstavljene premisleke vsekakor mogoče uporabiti tako za točko (b) kot za točko (c) („podatek o kakovosti“) člena 7(1) Uredbe št. 207/2009.

80. Če povzamem, menim, da ni mogoče sprejeti edinega pritožbenega razloga, saj v izpodbijani sodbi pravo ni bilo napačno uporabljeno, kot zatrjuje EUIPO, zato je treba navedeno pritožbo zavrniti.

VI. Predlog

81. Glede na zgornje razlogovanje Sodišču predlagam:

1. Pritožba, ki jo je vložil Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) proti sodbi Splošnega sodišča z dne 4. junija 2015, izdani v zadevi T-222/14, Deluxe Laboratories/UUNT (deluxe), se zavrne.

2. EUIPO se naložijo stroški družbe Deluxe Entertainment Services Group Inc.

61 — Sodba z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, točka 47).

62 — Sodba z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT (C-51/10 P, EU:C:2011:139, točka 48).

63 — Sodba z dne 8. aprila 2003, Linde in drugi (C-53/01, EU:C:2003:206, točka 74). Znak „deluxe“ je nedvomno sestavljen znak, vendar čeprav sta tako preizkuševalec kot odbor za pritožbe poudarila „banalnost“ figurativnega elementa ter mu odvzela vsakršen pomen za preučitev razlikovalnega učinka, bi morala zaradi doslednosti navedeni znak primerjati z znakom, ki je sestavljen *izključno* iz morebitnega podatka o kakovosti proizvodov.

64 — Glej sklepne predloge generalnega pravobranilca D. Ruiz-Jaraboja v zadevi Mag Instrument/UUNT (C-136/02, EU:C:2004:151, točka 20).

65 — Sklepni predlogi generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa v zadevi UUNT/Wrigley (C-191/01 P, EU:C:2003:225, točki 51 in 53).

66 — Sklep z dne 13. februarja 2008, Indorata-Serviços e Gestão/UUNT (C-212/07 P, neobjavljen, EU:C:2008:83, točka 27 in navedena sodna praksa).