Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 3. julija 2013*

„Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti NEO — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 — Obseg preučitve, ki jo mora opraviti odbor za pritožbe — Člena 59 in 64(1) Uredbe št. 207/2009 — Obveznost obrazložitve — Člen 75 Uredbe št. 207/2009 — Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti — Člen 76 Uredbe št. 207/2009“

V zadevi T-236/12,

Airbus SAS s sedežem v Blagnacu (Francija), ki jo zastopata G. Würtenberger in R. Kunze, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa O. Mondéjar Ortuño, agent,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. februarja 2012 (zadeva R 1387/2011-1), ki se nanaša na zahtevo za registracijo besednega znaka NEO kot znamke Skupnosti,

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi O. Czúcz (poročevalec), predsednik, I. Labucka, sodnica, in D. Gratsias, sodnik,

sodna tajnica: T. Weiler, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 29. maja 2012,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. septembra 2012,

na podlagi obravnave z dne 12. marca 2013

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Airbus SAS, je 23. decembra 2010 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.

2 Znamka, za katero se je zahtevala registracija, je besedni znak NEO.

3 Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razrede 7, 12 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:

— razred 7: „Letalski motorji; stroji in orodni stroji, zlasti za izdelavo in popravilo letalskih motorjev; motorji, ki niso namenjeni suhozemskim vozilom; sklopke in pogonski deli (razen za suhozemska vozila); turbine, ki niso namenjene suhozemskim vozilom; (pomožne) enote za napajanje; deli in spojni elementi za zgoraj navedene proizvode“;

— razred 12: „Vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku, vodi ali železnici; zrakoplovi; vesoljska plovila; sateliti; lansirna vozila za vesoljska plovila; aeronavtični baloni; sestavni deli zrakoplovov; aeronavtični aparati, stroji in naprave; propelerji; vojaška vozila za prevoz, zlasti po zraku; deli in spojni elementi za zgoraj navedene proizvode“;

— razred 39: „Prevozništvo; zračni prevoz; skladiščenje zrakoplovov in delov zrakoplovov; zbiranje in recikliranje zrakoplovov in delov zrakoplovov; certificiranje in recertificiranje vozil; tehnični preizkusi letenja; omrežje za upravljanje zračnega prometa; varovalne storitve v zračnem prometu; obratovanje letališč; dovajanje goriva za vozila; dotakanje goriva med poletom“.

4 UUNT je z dopisom z dne 10. maja 2011 tožeči stranki poslal odločbo, da znamke v skladu s členom 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009 ni dopustno registrirati za proizvode iz razredov 7 in 12, na katere se nanaša prijava. Registracija pa je bila odobrena za storitve iz razreda 39.

5 Tožeča stranka je 6. julija 2011 zoper to odločbo pri UUNT vložila pritožbo, ki se nanaša na razveljavitev odločbe v celoti.

6 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 23. februarja 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil.

7 Odbor za pritožbe je na začetku opozoril, da je v skladu s členom 64(1) Uredbe št. 207/2009 po uradni dolžnosti pristojen preučiti prijavo glede na absolutne razloge za zavrnitev, navedene v členu 7 Uredbe, ne da bi bil kakorkoli omejen z razlogovanjem preizkuševalca. Iz tega je sklepal, da ima pooblastilo za ponovno preučitev tudi v zvezi s storitvami, za katere je preizkuševalec odobril registracijo.

8 Odbor za pritožbe je pritožbo najprej preučil z vidika člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem je opozoril, da so proizvodi in storitve v obravnavani zadevi namenjeni tako širši javnosti kot tudi strokovnjakom. Menil je, da zaradi narave proizvodov in storitev potrošnik izkazuje višjo stopnjo pozornosti. Prav tako je menil, da strokovna javnost po naravi stvari izkazuje višjo stopnjo pozornosti.

9 Odbor za pritožbe je nato ugotovil, da je sporni znak sestavljen iz predpone „neo“, ki pomeni „nov“ v vsaj šestih jezikih Evropske unije: angleščini, francoščini, nemščini, grščini, španščini in portugalščini. Dejstvo, da se besedni element „neo“ nikoli ne pojavi sam in da se vedno uporablja kot

predpona, ne spreminja te ugotovitve. Menil je namreč, da ima pojem „neo“ v nasprotju z drugimi predponami jasen in poseben pomen. Poleg tega naj bi imela beseda „neo“ lasten obstoj in naj bi v sodobni grščini pomenila „nov“. Odbor za pritožbe je poleg tega ugotovil, da je v zgoraj navedenih jezikih upoštevni potrošnik iz samega izraza „neo“ sklepal, da se ta nanaša na nekaj novega, modernega ali skladnega z zadnjimi tehnološkimi dosežki. Zato naj bi bil namen zadevnega znaka poveličevanje in poudarjanje pozitivnih lastnosti proizvodov in storitev, na katere se nanaša prijavljena znamka.

10 Odbor za pritožbe je na podlagi tega sklepal, da lahko znak NEO pri upoštevni javnosti označuje bistvene in želene lastnosti proizvodov in storitev, za katere se je zahtevala registracija. V zvezi s tem je menil, da je bilo dejstvo, da so proizvodi ali storitve novi ali posodobljeni s pomočjo zadnjih tehnoloških standardov, privlačno za upoštevne potrošnike, in sicer za strokovnjake ali pripadnike širše javnosti.

11 Odbor za pritožbe je nato preučil pritožbo z vidika člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem je opozoril, da je beseda „neo“ generična in da se uporablja v različnih okvirih kot pohvalna ali promocijska beseda, ki se nanaša na nekaj novega ali skladnega z zadnjimi tehnološkimi dosežki. Meni, da upoštevnega potrošnika nič ne bi odvrnilo od običajnega smisla preučevane besede. Tako ni v besedi „neo“ ničesar, kar bi razen njenega promocijskega ali poveličevalnega pomena upoštevni javnosti omogočalo, da si jo enostavno in takoj zapomni kot razlikovalno znamko za zadevne proizvode in storitve. Odbor za pritožbe je iz tega sklepal, da upoštevna javnost prijavljene znamke ne zaznava kot označbo izvora vseh proizvodov, na katere naj bi se nanašala.

12 Nazadnje, odbor za pritožbe je menil, da prijavljene znamke ni mogoče šteti za dopustno za registracijo zgolj zato, ker je morda UUNT sprejel znake, ki jih tožeča stranka šteje za podobne.

13 Odbor za pritožbe je zato ugotovil, da prijavljena znamka ni imela nikakršnega razlikovalnega učinka, ki bi omogočil razlikovati proizvode in storitve, za katere se je zahtevala registracija v smislu člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009, in da je bilo torej pravilno, da je „preizkuševalec zavrnil registracijo sporne znamke“.

Predlogi strank

14 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

15 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— v celoti zavrne razveljavitveno tožbo;

— tožeči strani naloži plačilo stroškov.

Pravo

16 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri razloge. Prvič, kršitev členov 64(1) in 59 Uredbe št. 207/2009, drugič, kršitev člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009, tretjič, kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009, in četrtič, kršitev člena 76 Uredbe št. 207/2009.

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 64(1) in 59 Uredbe št. 207/2009

17 Tožeča stranka s prvim tožbenim razlogom zatrjuje, da je odbor za pritožbe s tem, da je ponovno preučil zahtevo za registracijo znamke Skupnosti, ki se nanaša na storitve iz razreda 39, za katere je preizkuševalec odobril registracijo, kršil člen 64(1) in člen 59 Uredbe št. 207/2009.

18 UUNT izpodbija trditve tožeče stranke in trdi, da je odbor za pritožbe ravnal ustrezno, v skladu z določbami Uredbe št. 207/2009 in sodno prakso.

19 Ugotoviti je treba, da ta tožbeni razlog postavlja vprašanje pristojnosti odbora za pritožbe UUNT, ki obravnava pritožbo, ki jo je prijavitelj znamke vložil zoper odločbo preizkuševalca, da bi preučil zadevno zahtevo za registracijo znamke Skupnosti glede na absolutne razloge za zavrnitev za vse proizvode in storitve, na katere se nanaša navedena zahteva, medtem ko je preizkuševalec ob tem, da je odobril registracijo za storitve, zavrnil registracijo za proizvode, in ko je tožeča stranka odboru za pritožbe predlagala, naj izpodbijano odločbo v celoti razveljavi.

20 V zvezi s tem je odbor za pritožbe menil, da je v skladu s členom 64(1) Uredbe št. 207/2009 po uradni dolžnosti ponovno pristojen preučiti zahtevo za registracijo znamke Skupnosti za vse proizvode in storitve, na katere se nanaša zahteva glede na vse absolutne razloge za zavrnitev iz člena 7 Uredbe št. 207/2009, čeprav je preizkuševalec že odobril registracijo za storitve, na katere se nanaša ta zahteva.

21 Ugotoviti je treba, da odbor za pritožbe v skladu s členom 64(1) Uredbe št. 207/2009 po preizkusu utemeljenosti pritožbe odloči o pritožbi in lahko tako izvaja pristojnosti organa, ki je sprejel izpodbijano odločbo. Iz te določbe izhaja, da lahko odbor za pritožbe v okviru pritožbe zoper odločbo o zavrnitvi registracije s strani preizkuševalca opravi novo popolno preučitev utemeljenosti zahteve za registracijo tako z vidika prava kot z vidika dejstev, to pomeni, da se v tej zadevi lahko samo izreče o zahtevi za registracijo s tem, da jo zavrne ali razglasi za utemeljeno, s čimer potrdi ali razveljavi izpodbijano odločbo (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 13. marca 2007 v zadevi UUNT proti Kaul, C-29/05 P, ZOdl., str. I-2213, točki 56 in 57).

22 Ta pristojnost opraviti nov popoln preizkus utemeljenosti zahteve za registracijo tako z vidika prava kot z vidika dejstev pa je pogojena z dopustnostjo pritožbe pred odborom za pritožbe (glej po analogiji sklep Sodišča z dne 2. marca 2011 v zadevi Claro proti UUNT, C-349/10 P, neobjavljen v ZOdl., točka 44).

23 V zvezi s tem pa člen 59, prvi stavek, Uredbe št. 40/94 določa, da ima „pravico do pritožbe […] vsaka stranka v postopku, ki jo odločba prizadene“. Iz te določbe je razvidno, da stranke postopka pred UUNT pred odborom za pritožbe lahko vložijo pritožbo zoper odločbo, sprejeto na nižji stopnji, le, če je bilo s to odločbo zavrnjenih več trditev ali predlogov. Nasprotno, če je bilo z odločbo nižje stopnje ugodeno trditvam stranke, ta ni upravičena do pritožbe pred odborom za pritožbe (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 v zadevi Völkl proti UUNT – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, ZOdl., str. II-8179, točka 55 in navedena sodna praksa).

24 Iz člena 59, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009, je razvidno, da če preizkuševalec tako kot v obravnavani zadevi zavrne zahtevo za registracijo znamke Skupnosti le za proizvode, na katere se zahteva nanaša, pri čemer odobri registracijo za storitve, na katere se ta zahteva nanaša, se lahko pritožba prijavitelja znamke pred odborom za pritožbe veljavno nanaša le na zavrnitev odobritve registracije s strani preizkuševalca za proizvode, na katere se nanaša zahteva. Nasprotno, odobritev preizkuševalca take zahteve za registracijo glede storitev ne more biti veljavno predmet pritožbe navedenega prijavitelja pred odborom za pritožbe.

25 Zato, čeprav je v obravnavani zadevi tožeča stranka pri odboru za pritožbe vložila pritožbo, ki se nanaša na razveljavitev odločbe preizkuševalca v celoti, ostaja dejstvo, da je pritožba pri odboru za pritožbe v skladu s členom 59, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009, veljavno vložena le v delu, v katerem je nižja stopnja zavrnila zahtevke tožeče stranke.

26 Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe prekoračil meje svoje pristojnosti, kakor je opredeljena v členu 64(1) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 59, prvi stavek Uredbe, s tem, da je zahtevo za registracijo znamke Skupnosti glede storitev, na katere se nanaša navedena zahteva, po uradni dolžnosti ponovno preučil glede na absolutne razloge za zavrnitev iz člena 7 Uredbe št. 207/2009, in s tem, da je ugotovil, da prijavljena znamka ni imela nikakršnega razlikovalnega učinka, ki bi omogočil razlikovati te storitve v smislu člena 7(1)(b) in (c) ter (2) navedene uredbe.

27 Izpodbijano odločbo je treba torej razveljaviti v delu, v katerem je bila znamka, za katero se je zahtevala registracija, razglašena za opisno in brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009, v zvezi s storitvami iz razreda 39, za katere je preizkuševalec odobril registracijo.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009

28 Tožeča stranka meni, da odbor za pritožbe ni dokazal, da ima predpona „neo“, obravnavana ločeno, jasen in poseben pomen, takoj prepoznaven med zadevnimi strokovnjaki. Poleg tega, če bi se upoštevalo dejstvo, da se bodo zadevni krogi strokovnjakov z znamko NEO srečali v „prijavljeni obliki“, to pomeni v velikih tiskanih črkah, uporabljeni kot slogan in ne da bi bila povezana s kakršnimkoli (besednim) kontekstom, na primer v zvezi s trupom letala, na podlagi ničesar ne bi bilo mogoče zares zanikati, da se bo ta znamka štela za označbo izvora, ki ima razlikovalni učinek.

29 UUNT navaja, da tožeča stranka ni dokazala, da grški potrošniki izraza „neo“ ne zaznavajo tako, da ima v zvezi z zadevnimi proizvodi in storitvami opisni in nerazlikovalni pomen. Kot je bilo opozorjeno v točki 25 izpodbijane odločbe, naj bi bil izraz „neo“ v grščini samostojen in naj bi pomenil „nov“. Razumno bi bilo predpostavljati, da bodo med upoštevnimi potrošniki vsaj grški potrošniki ta izraz takoj zaznali tako, da ima neposredno opisen in poveličevalen pomen, in sicer da naj bi bili zadevni proizvodi in storitve novi. Na podlagi trditev tožeče stranke glede morebitne uporabe velikih tiskanih črk ali v posebnih kontekstih naj ne bi bilo mogoče spremeniti vtisa potrošnikov glede tega izraza.

30 Spomniti je treba – ker je iz analize prvega tožbenega razloga razvidno, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti zaradi kršitve člena 64(1) v povezavi s členom 59 Uredbe št. 207/2009 v delu, v katerem je bilo ugotovljeno, da prijavljena znamka nima nikakršnega razlikovalnega učinka za storitve, glede katerih je preizkuševalec odobril registracijo – da je treba ta tožbeni razlog kršitve člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/200 obravnavati le glede proizvodov, za katere je preizkuševalec zavrnil registracijo.

31 Prvič, glede očitka nespoštovanja člena 7(1)(c) ter (2) Uredbe št. 207/2009 je treba opozoriti, da se v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 zavrne registracija znamk, 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.

32 Da za znak velja prepoved iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, je potrebno, da ima dovolj neposredno in konkretno zvezo z zadevnimi proizvodi ali storitvami, in sicer tako, da zadevni javnosti omogoča, da takoj in brez nadaljnjega premišljevanja zazna opis zadevnih proizvodov ali storitev ali eno od njihovih lastnosti. V zvezi s tem je treba pojasniti, da to, da je zakonodajalec izbral izraz „lastnost“, poudarja dejstvo, da se navedena določba nanaša le na tiste znake, s katerimi je označeno lastništvo proizvodov ali storitev, za katere je zahtevana registracija, in ki ga zainteresirani krog zlahka ugotovi. Tako je

mogoče registracijo znaka na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 zavrniti le, če je mogoče razumno predvidevati, da ga bo zainteresirani krog dejansko prepoznal kot opis ene od navedenih lastnosti (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 24. aprila 2012 v zadevi Leifheit proti UUNT (EcoPerfect), T-328/11, točka 16 in navedena sodna praksa).

33 Prepoved registracije takega znaka ali označbe kot znamke Skupnosti v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 je v splošnem interesu, ki zahteva, da lahko znake ali označbe, ki opisujejo lastnosti blaga in storitev, za katere je bila zahtevana registracija, vsi prosto uporabljajo. Ta določba zato preprečuje, da se taki znaki ali navedbe pridržijo enemu samemu podjetju zaradi njihove registracije kot znamke (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 10. februarja 2010 v zadevi O2 (Germany) proti UUNT (Homezone), T-344/07, ZOdl., str. II-153, točka 20 in navedena sodna praksa).

34 Poleg tega je iz člena 7(2) Uredbe št. 209/2007 razvidno, da je treba registracijo znaka zavrniti, če je znak opisen ali nima razlikovalnega učinka v jeziku države članice, tudi če ga je sicer mogoče registrirati v drugi državi članici (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 23. novembra 2011 v zadevi Geemarc Telecom proti UUNT – Audioline (AMPLIDECT), T-59/10, neobjavljena v ZOdl., točka 24 in navedena sodna praksa).

35 V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe pravilno menil, da so proizvodi iz zahteve za registracijo zadevne znamke namenjeni tako širši javnosti kot tudi strokovnjakom in da ta upoštevna javnost izkazuje višjo stopnjo pozornosti.

36 Tožeča stranka ne nasprotuje temu, da ima beseda „neo“ v sodobni grščini lasten obstoj in v tem jeziku pomeni „nov“, kot je opozoril odbor za pritožbe v točki 25 izpodbijane odločbe.

37 Glede uporabe znaka NEO v sodobni grščini za proizvode, na katere se nanaša zahteva za registracijo, je treba ugotoviti, da bo upoštevni potrošnik iz samega izraza, ne da bi mu bilo treba uporabiti zapletene miselne operacije, sklepal, da se ta nanaša na nekaj novega, modernega ali skladnega z zadnjimi tehnološkimi dosežki in da je v tem jeziku namen tega znaka enostavno poveličevanje in poudarjanje pozitivnih lastnosti proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo, kot je ugotovil odbor za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe. Odbor za pritožbe se je namreč z navedbo teh ugotovitev oprl na dejstva, ki izhajajo iz praktične izkušnje, na splošno pridobljene iz trženja proizvodov, kot je bil upravičen storiti (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2011 v zadevi Vuitton Malletier proti UUNT – Friis Group International (predstavljanje naprave za zaklepanje), T-237/10, neobjavljena v ZOdl., točka 49).

38 V zvezi s tem ni pomembno, da upoštevna javnost izkazuje višjo stopnjo pozornosti.

39 Kot je upravičeno opozoril UUNT, prav tako v zvezi s tem ni pomembno, da je znak, katerega registracija se je zahtevala, napisan z velikimi tiskanimi črkami in da ga je treba uporabiti kot slogan. Opozoriti je treba, da je v skladu s sodno prakso Splošnega sodišča besedna znamka namreč znamka, ki je sestavljena izključno iz črk, besed ali besednih zvez, napisanih v tiskanih črkah v običajni pisavi, brez posebnega grafičnega elementa. Varstvo, ki se zagotovi z registracijo besedne znamke, se nanaša na besedo, navedeno v zahtevi za registracijo, in ne na grafične ali stilistične vidike, ki bi jih ta znamka lahko privzela (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 22. maja 2008 v zadevi Radio Regenbogen Hörfunk in Baden proti UUNT (RadioCom), T-254/06, neobjavljena v ZOdl., točka 43 in navedena sodna praksa). Glede na te ugotovitve je treba trditve tožeče stranke glede pisave izraza „neo“ z velikimi tiskanimi črkami in njegove uporabe kot slogana zavrniti kot neutemeljene.

40 Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe glede proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo, pravilno ugotovil, da je znak NEO opisen z vidika upoštevne javnosti, ki pozna sodobno grščino. Ker je ugotovitev opisnosti znamke, za katero se je zahtevala registracija v delu

Unije, zadosten razlog za zavrnitev registracije v skladu s členom 7(1)(c) ter (2) Uredbe št. 207/2009, se ni treba izreči o morebitni opisnosti znaka za zadevne proizvode v drugih jezikih, navedenih v izpodbijani odločbi.

41 Zato je treba očitek neupoštevanja člena 7(1)(c) ter (2) Uredbe št. 207/2009 zavrniti.

42 Drugič, v zvezi z očitkom neupoštevanja člena 7(1)(b) ter (2) Uredbe št. 207/2009 je treba opozoriti, da obstaja določeno prekrivanje področij uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in člena 7(1)(b) navedene uredbe, ker so opisni znaki, na katere se nanaša člen 7(1)(c) te uredbe, brez slehernega razlikovalnega učinka tudi v smislu člena 7(1)(b) iste uredbe. Zadnja od teh določb se razlikuje od prve, ker prva vključuje vse okoliščine, v katerih znak ni tak, da bi se lahko razlikovalo proizvode ali storitve enega podjetja od proizvodov ali storitev drugih podjetij (sodba Sodišča z dne 10. marca 2011 v zadevi Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT, C-51/10 P, ZOdl., str. I-1541, točki 46 in 47).

43 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe ugotovitev neobstoja razlikovalnega učinka znamke, za katero se je zahtevala registracija, utemeljil na opisnosti zadevnega znaka s tem, da je v točki 34 izpodbijane odločbe ugotovil, da je beseda „neo“ generična in da se uporablja v različnih okvirih kot izraz poveličevanja ali promocije, pri čemer se nanaša na nekaj novega ali skladnega z zadnjimi tehnološkimi dosežki in da upoštevnega potrošnika nič ne odvrne od običajnega pomena preučevane besede.

44 Kot je bilo navedeno v točki 40 zgoraj, je treba znak NEO z vidika upoštevne javnosti, ki govori sodobno grščino, v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 šteti za opisen za proizvode, na katere se nanaša zahteva za registracijo. V skladu s sodno prakso, navedeno v točki 42 zgoraj, zgolj ugotovitev opisnosti znaka NEO zadošča za ugotovitev, da ta v sodobni grščini in z vidika upoštevne javnosti nima niti razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 glede proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo.

45 Ker je neobstoj razlikovalnega učinka znamke, za katero se je zahtevala registracija v delu Unije, zadosten razlog za zavrnitev registracije v skladu s členom 7(1)(b) ter (2) Uredbe št. 207/2009, se ni treba izreči o njegovi morebitni opisnosti v drugih jezikih, navedenih v izpodbijani odločbi.

46 Iz tega sledi, da je odbor za pritožbe, ne da bi napačno uporabil pravo, lahko ugotovil neobstoj slehernega razlikovalnega učinka znaka NEO v smislu člena 7(1)(b) ter (2) Uredbe št. 207/2009 za proizvode, na katere se nanaša zahteva za registracijo.

47 Zato je treba drugi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 75 Uredbe št. 207/2009

48 Tožeča stranka s tretjim tožbenim razlogom zatrjuje, da je odbor za pritožbe kršil člen 75 Uredbe št. 207/2009, ker ni upošteval prejšnje prakse UUNT in nacionalnih uradov držav članic Unije v zvezi z registracijami in ker ni upošteval odločb UUNT, v katerih je bila obravnavana znamka NEO. Trdi, da je odbor za pritožbe odločbo, ki je v nasprotju s prakso UUNT, sprejel brez objektivne in podrobne utemeljitve v podkrepitev svojega drugačnega stališča. Meni, da je odbor za pritožbe s tem, da ni upošteval registracij znamke NEO v državah članicah Unije, kršil njeno pravico do izjave in njeno pravico do popolne obrazložitve odločbe. Poleg tega naj trditev odbora za pritožbe, da prepona „neo“ pomeni „nov“ v vsaj šestih jezikih Unije, ne bi spoštovala zahtev iz člena 75 Uredbe št. 207/2009. Tožeča stranka meni, da naj bi bila utemeljitev preveč nejasna, da bi ji omogočila opredeliti obseg razlogov za zavrnitev. Nasprotno, od nje naj bi se zahtevalo, da ve, za katere države članice posebej je odbor za pritožbe menil, da se uporablja zavrnitev, ob upoštevanju dejstva, da bi lahko zaprosila za konverzijo svoje zahteve za registracijo znamke Skupnosti v nacionalne zahteve.

49 UUNT nasprotuje trditvam tožeče stranke in trdi, da odbor za pritožbe ni vezan na njegovo prejšnjo prakso niti na prakso nacionalnih uradov in da je odbor pravilno navedel razloge v zvezi s tem. Poleg tega poudarja, da člen 7(2) Uredbe št. 207/2009 določa, da se prvi odstavek navedene določbe uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Unije. V obravnavani zadevi naj bi odbor za pritožbe navedel vsaj šest jezikov, v katerih naj bi bila znamka opisna. UUNT prav tako trdi, da je postopek preoblikovanja, določen v Uredbi št. 207/2009, le možnost za prijavitelja znamke, tako da se očitek nemožnosti opredelitve ozemeljskega obsega zavrnitve z vidika morebitnega zaprosila za konverzijo nanaša le na prihodnji in negotov pravni položaj. Vendar se tožeča stranka ne more sklicevati na prihodnje in negotove pravne položaje za utemeljitev svojega interesa za razveljavitev izpodbijanega akta.

50 Prvič, glede trditev v zvezi z neupoštevanjem prakse odločanja UUNT je treba opozoriti, da mora ta svoje pristojnosti izvajati v skladu s splošnimi načeli prava Unije. V zvezi z načeli enakega obravnavanja in dobrega upravljanja mora UUNT upoštevati odločbe, ki so že bile sprejete o podobnih zahtevah, in posvetiti posebno pozornost vprašanju, ali je treba odločiti v enakem smislu. Uporaba teh načel mora biti vseeno skladna z načelom zakonitosti. Tako se oseba, ki zahteva registracijo znaka kot znamke, ne more v svojo korist sklicevati na morebitno nezakonitost, ki je bila storjena v korist druge osebe, da bi dosegla enako odločbo. Poleg tega mora biti preizkus vsake zahteve za registracijo iz razlogov pravne varnosti in seveda tudi dobrega upravljanja strog in celosten, zato da ne bi bilo neupravičene registracije znamk. Zato je treba tak preizkus opraviti v vsakem posameznem primeru. Registracija znaka kot znamke je namreč odvisna od posebnih meril, ki se uporabljajo za dejansko stanje obravnavanega primera in ki so namenjena preverjanju, ali sporni znak ne spada med razloge za zavrnitev (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2012 v zadevi Hartmann proti UUNT (Nutriskin Protection Complex), T-415/11, točka 36 in navedena sodna praksa).

51 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe na podlagi popolnega preizkusa in ob upoštevanju zaznavanja upoštevne javnosti ugotovil, da v sodobni grščini znamka, katere registracija se zahteva, pomeni očitno navedbo narave in kakovosti proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo. Kot je razvidno iz točk od 40 do 46 zgoraj, ta ugotovitev sama po sebi zadostuje za sklep, da za registracijo besednega znaka NEO kot znamke Skupnosti za zadevne proizvode veljajo absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009. Iz tega sledi, da je bila v nasprotju s trditvami tožeče stranke presoja njene zahteve za registracijo besednega znaka NEO kot znamke Skupnosti za proizvode, na katere se nanaša zahteva za registracijo, opravljena v skladu s sodno prakso, na podlagi pravilne uporabe člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009.

52 Zato ker je zakonitost izpodbijane odločbe, ki se nanaša na možnost registracije znaka NEO kot znamke Skupnosti za zadevne proizvode, ugotovljena neposredno na podlagi člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009, je iz sodne prakse, navedene v točki 50 zgoraj, razvidno, da je ni mogoče izpodbijati le zato, ker odbor za pritožbe v obravnavani zadevi ni sledil praksi odločanja UUNT.

53 Drugič, glede trditev o neupoštevanju prakse nacionalnih uradov držav članic na področju registracij je treba opozoriti, da je iz ustaljene sodne prakse razvidno, da registracije, ki so bile že izvedene v državah članicah, pomenijo le okoliščino, ki se lahko zgolj upošteva pri registraciji znamke Skupnosti, ni pa odločilna (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 22. maja 2012 v zadevi Asa proti UUNT – Merck (FEMIFERAL), T-110/11, točka 52 in navedena sodna praksa). Ureditev znamk Skupnosti je namreč samostojen sistem, zato UUNT in glede na okoliščine primera sodišč Unije ne zavezuje odločba, sprejeta v državi članici in s katero je ugotovljeno, da je ta znak mogoče registrirati kot nacionalno znamko (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., str. II-1927, točka 45 in navedena sodna praksa).

54 Ker je v obravnavani zadevi zakonitost izpodbijane odločbe, ki se nanaša na možnost registracije znaka kot znamke Skupnosti za zadevne proizvode, ugotovljena neposredno na podlagi člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009 (glej točko 51 zgoraj), je ni mogoče izpodbijati zgolj zato, ker odbor za pritožbe ni sledil praksi odločanja nekaterih nacionalnih uradov držav članic.

55 Tretjič in nazadnje, glede očitka neupoštevanja člena 75 Uredbe št. 207/2009, ker naj bi bila utemeljitev odbora za pritožbe preveč nejasna, tožeča stranka odboru za pritožbe v bistvu očita, da je na splošno potrdil, da predpona „neo“ pomeni „nov“ v „vsaj šestih jezikih Unije“. Tožeča stranka meni, da na podlagi te ugotovitve ne more sprejeti odločbe glede držav članic, v katerih bi lahko svojo prijavo znamke Skupnosti preoblikovala v prijavo nacionalne znamke v skladu s členom 112 in naslednjimi Uredbe št. 207/2009. Ker bi tožeča stranka za konverzijo lahko zaprosila le v državah članicah, kjer se razlog za zavrnitev registracije s strani UUNT ne bi uporabil, bi bila potrebna podrobna analiza pravnega položaja, ki se nanaša na različne države članice. Ker ji taka podrobna analiza ni bila predložena, naj bi odbor za pritožbe kršil člen 75 Uredbe št. 207/2009.

56 V skladu s členom 112(2)(b) Uredbe št. 207/2009 do konverzije prijave znamke Skupnosti oziroma konverzije prijave znamke Skupnosti v prijavo nacionalne znamke ne pride zaradi varstva v državi članici, kjer v skladu z odločbo UUNT za prijavo znamke Skupnosti ali za znamko Skupnosti veljajo razlogi za zavrnitev registracije ali razlogi za razveljavitev ali ničnost.

57 Vendar je treba opozoriti, da ta določba nalaga UUNT samo, naj spoštuje vsebino take odločbe, kadar obstaja. Nasprotno, ta določba ne more odstopati od člena 7(2) Uredbe št. 207/2009, ki določa, da se absolutni razlogi za zavrnitev iz prvega odstavka navedene določbe uporabljajo ne glede na to, da ti razlogi za zavrnitev obstajajo le v delu Unije. Razlaga člena 112(2)(b) Uredbe št. 207/2009, da mora odbor za pritožbe, ko odloča o pritožbi zoper zavrnitev zahteve za registracijo s strani preizkuševalca zaradi opisnosti in neobstojem razlikovalnega učinka prijavljene znamke v smislu člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, opraviti podrobno analizo opisnosti znaka v vseh državah članicah, tudi če je očitno, da je v zaznavanju upoštevne javnosti in za proizvode in storitve, na katere se nanaša zahteva za registracijo, opisen v jeziku države članice, pa naj bi izkrivljala vsebino pravila iz člena 7(2) Uredbe št. 207/2009.

58 Iz tega sledi, da na podlagi ničesar ni mogoče predpostaviti, da člen 112(2)(b) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 75 navedene uredbe odboru za pritožbe, ki odloča o pritožbi zoper zavrnitev zahteve za registracijo s strani preizkuševalca zaradi opisnosti in neobstoja razlikovalnega učinka prijavljene znamke v delu Unije v smislu člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009, nalaga tudi, naj opravi podrobno analizo razlikovalnega učinka znaka za storitve ali proizvode, na katere se nanaša zahteva v vseh državah članicah.

59 Zato je treba tretji tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 76 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009

60 Tožeča stranka s četrtim tožbenim razlogom zatrjuje, da je odbor za pritožbe kršil člen 76 Uredbe št. 207/2009 s tem, da svoje odločbe ni utemeljil z dokazi o splošni, poveličevalni in promocijski uporabi označbe „neo“, obravnavane ločeno, v gospodarskem prometu, zlasti na področju v tem primeru zadevne dejavnosti, kot tudi v vsaj šestih evropskih jezikih. Meni, da se je odbor za pritožbe omejil na splošne in neutemeljene trditve, ne da bi preučil dejstva v obravnavani zadevi.

61 UUNT prereka trditve tožeče stranke.

62 Opozoriti je treba, da čeprav mora UUNT v skladu s členom 76(1) Uredbe št. 207/2009 po uradni dolžnosti preizkusiti upoštevna dejstva, ki ga lahko vodijo do uporabe absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1) iste uredbe, ostaja dejstvo, da mora tožeča stranka, če se kljub analizi UUNT sklicuje na

razlikovalni učinek prijavljene znamke, sama predložiti konkretne in utemeljene podatke, ki dokazujejo, da ima prijavljena znamka bistven razlikovalni učinek ali razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo (sodba Sodišča z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Develey proti UUNT, C-238/06 P, ZOdl., str. I-9375, točki 49 in 50).

63 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe svojo ugotovitev oprl na opisnost in neobstoj razlikovalnega učinka znamke, za katero se je zahtevala registracija, zlasti na ugotovitev, da ima beseda „neo“ lasten obstoj v sodobni grščini in pomeni „nov“ v tem jeziku, tako da naj bi upoštevna javnost iz znaka NEO v sodobni grščini in glede proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo, sklepala, da se navedeni znak sklicuje na nekaj novega, modernega ali skladnega z zadnjimi tehnološkimi dosežki.

64 Kot je bilo navedeno v točki 35 in naslednjih zgoraj, je ta ugotovitev, ki se nanaša na opisnost in neobstoj razlikovalnega učinka znamke, za katero se zahteva registracija v delu Unije, zadosten razlog za zavrnitev registracije v skladu s členom 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009.

65 Poleg tega je treba ugotoviti, da tožeča stranka ni predložila dejanskih in utemeljenih navedb, s katerimi bi dokazala, da ima znak NEO lahko razlikovalni učinek in ni opisen v zaznavi upoštevne javnosti v sodobni grščini v zvezi s proizvodi, na katere se nanaša zahteva za registracijo.

66 Zato trditev glede kršitve načela preučitve dejstev po uradni dolžnosti v skladu s členom 76 Uredbe št. 207/2009 ni mogoče sprejeti. Četrti tožbeni razlog je torej treba zavrniti.

67 Ker je prvi tožbeni razlog glede kršitve člena 64(1) in člena 59 Uredbe št. 207/2009 utemeljen, je treba izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem je bila znamka, za katero se je zahtevala registracija, razglašena za opisno in brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 207/2009, in sicer glede storitev iz razreda 39, za katere je preizkuševalec odobril registracijo. Ker drugi tožbeni razlogi niso utemeljeni, je treba tožbo v preostalem zavrniti.

Stroški

68 V skladu s členom 87(3) Poslovnika Splošnega sodišča lahko Splošno sodišče odloči, da se stroški delijo, če vsaka stranka ne uspe v enem ali več predlogih. Ker je bil v obravnavani zadevi predlog tožeče stranke sprejet le za storitve, katerih registracijo je odobril preizkuševalec, je treba odločiti, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (tretji senat)

razsodilo:

1. **Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 23. februarja 2012 (zadeva R 1387/2011-1) se razveljavi glede storitev iz razreda 39 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.**

2. **V preostalem se tožba zavrne.**

3. **Vsaka stranka nosi svoje stroške.**

Czúcz Labucka Gratsias

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 3. julija 2013.

Podpisi