SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA M. POIARESA MADURA, predstavljeni 17. junija 2004[1]

1. V tej zadevi preučujemo pritožbo zoper sodbo Sodišča prve stopnje, s katero slednje razglaša za nično odločbo odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT, v nadaljevanju: Urad), s katero slednji zavrača registracijo izraza ‚Das Prinzip der Bequemlichkeit' (načelo udobja) kot znamke Skupnosti za nekatere vrste proizvodov.[2] V tem pritožbenem postopku, ki ga je začel Urad, mora Sodišče odločiti o pravilni razlagi člena 7 (1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti[3], ki določa, da se kot znamka ne registrirajo znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka. V bistvu je treba ugotoviti, po katerem merilu se presoja razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94. Ugotoviti je treba tudi, ali analiza razlikovalnega učinka besedne zveze, kot je slogan, upravičuje posebno obravnavo, ki se razlikuje od obravnave drugih vrst znamk.

I – Veljavna zakonodaja

2. Člen 4 Uredbe (ES) št. 40/94 določa: „Znamka Skupnosti je lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij."

3. Člen 7 Uredbe (ES) št. 40/94 glede absolutnih razlogov za zavrnitev registracije določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

a) znaki, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 4;

1 — Jezik izvirnika: portugalščina.

2 — Sodba z dne 11. decembra 2001 v zadevi Erpo Möbelwerk proti UUNT (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (T-138/00, Recueil, str. II-3739, v nadaljevanju: izpodbijana sodba).

3 — UL 1994, L 11, str. 1.

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;

d) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

[...]

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

3. Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija."

II – Zahteva za registracijo, potek postopka pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

4. Erpo Möbelwerk GmbH (v nadaljevanju: Erpo) je 23. aprila 1998 pri Uradu zahteval registracijo izraza ‚Das Prinzip der Bequemlichkeit' kot znamke Skupnosti za proizvode iz razredov 8 (ročno orodje in naprave; noži, vilice in žlice), 12 (kopenska vozila in njihovi deli) in 20 (pohištvo, še posebej oblazinjeno pohištvo, sedeži, stoli, omare, kredence in pisarniško pohištvo) v skladu z Nicejskim aranžmajem[4].

5. Preizkuševalec UUNT je zavrnil registracijo za vse te proizvode z odločbo z dne 4. junija 1999, zoper katero je Erpo nato vložil pritožbo. Ta pritožba je bila zavrnjena z odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. marca 2000 za vse proizvode iz teh razredov, razen za proizvode iz razreda 8 (ročno orodje in naprave; noži, vilice in žlice), ker so za te „varnost, učinkovitost in enostavna uporaba ali estetika pomembnejše od udobja". Ker se je torej sklicevanje na načelo udobja pri tej vrsti proizvodov zdelo nekoliko nerazumljivo in se torej ni moglo

4 — Aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za potrebe registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen.

razumeti kot splošna kakovost teh proizvodov, je odbor za pritožbe menil, da se registracija lahko dovoli. Odbor za pritožbe je v zvezi s proizvodi iz razredov 12 in 20 zavrnil prijavo, ker je izraz opisen in brez slehernega razlikovalnega učinka ter zato zanj hkrati velja člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94.

6. Erpo je na Sodišču prve stopnje zoper to odločbo odbora za pritožbe Urada vložil tožbo in navedel tri tožbene razloge: kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, kršitev člena 7(1)(b) iste uredbe in neupoštevanje predhodnih nacionalnih registracij. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo odločbo odbora za pritožbe Urada razglasilo za nično. Četrti senat Sodišča prve stopnje je v tej sodbi razsodil, da se registracije zadevnega slogana kot znamke Skupnosti za proizvode iz razredov 12 (kopenska vozila in njihovi deli) in 20 (pohištvo, še posebej oblazinjeno pohištvo, sedeži, stoli, omare, kredence in pisarniško pohištvo) ne sme zavrniti niti na podlagi točke (b) niti na podlagi točke (c) člena 7(1) Uredbe št. 40/94. Sodišče prve stopnje je v izpodbijani sodbi menilo, da mu ni treba odločiti o tretjem tožbenem razlogu tožeče stranke, ker je treba odločbo odbora za pritožbe razglasiti za nično na podlagi prvih dveh tožbenih razlogov.

7. Urad je 27. februarja 2002 na Sodišču vložil pritožbo zoper to sodbo. V tej pritožbi je Urad predlagal, naj Sodišče izpodbijano sodbo razveljavi, zavrne tožbo, ki jo je Erpo vložil zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe Urada z dne 23. marca 2000, in podredno vrne zadevo Sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Predlagal je tudi, naj se nasprotni stranki naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in stroškov tega pritožbenega postopka.

8. S sklepom predsednika Sodišča z dne 9. septembra 2002 je bila Združenemu kraljestvu dovoljena intervencija na strani Urada.

9. Erpo je v odgovoru na pritožbo predlagal, naj Sodišče zavrne pritožbo, potrdi izpodbijano sodbo in Uradu naloži plačilo stroškov, vključno s stroški tega pritožbenega postopka.

10. Urad, Erpo in vlada Združenega kraljestva so na obravnavi na Sodišču 5. maja 2004 predložili svoja stališča.

III – Pritožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94

11. Urad omejuje to pritožbo na en sam pritožbeni razlog, in sicer da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim se kot znamka ne registrirajo znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka. Pritožba Urada je omejena na ta razlog, čeprav je bilo v izpodbijani sodbi v nasprotju s presojo odbora za pritožbe[5] razsojeno, da niti točka (c) ne more izključiti registracije besedne zveze ‚Das Prinzip der Bequemlichkeit' kot znamke za zadevne proizvode.

12. Urad zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ko je razsodilo, da merilo za presojo zadevnega razloga za zavrnitev registracije v končni fazi ni merilo preverjanja razlikovalnega učinka znamke na podlagi običajnega dojemanja povprečnega potrošnika te znamke v zvezi z zadevnimi proizvodi, temveč novo in drugačno merilo, ki ga uvaja točka 46 izpodbijane sodbe.

5 — Urad je v tej pritožbi izrazil dvome o veljavnosti izpodbijane sodbe, v kateri naj bi bila storjena očitna napaka pri presoji dejstev, ki jih je ugotovil odbor za pritožbe, z vidika uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Urad se vseeno izrecno odpoveduje temu, da bi svojo zahtevo za razveljavitev izpodbijane sodbe oprl na to morebitno nepravilnost.

13. Sodišče prve stopnje je v točki 46, na katero se osredotoča pritožba Urada, potrdilo, da bi bila „zavrnitev pritožbe, vložene pri odboru za pritožbe, na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 upravičena samo, če bi se dokazalo, da se kombinacija besedne zveze ‚das Prinzip der ...' (‚načelo ...') z besedo, ki naj bi označevala značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev, običajno uporablja v poslovnih, predvsem pa v reklamnih obvestilih. Treba pa je ugotoviti, da v izpodbijani odločbi ni nobene ugotovitve v tem smislu in da Urad ne v svojih pisanjih ne na obravnavi ni zatrjeval, da taka uporaba obstaja."

14. Po mnenju Urada je Sodišče prve stopnje tako uvedlo novo merilo presoje razlikovalnega učinka znamke, ki krši člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Trdi, da to novo merilo prekomerno olajšuje priznavanje obstoja razlikovalnega učinka in da ni združljivo z merilom, ki ga na tem področju običajno sprejema sodna praksa Sodišča in Sodišča prve stopnje.

IV – Presoja

A – *Uvodne ugotovitve*

15. Za presojo razloga kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, na katerega Urad omejuje

svojo pritožbo, je treba predhodno analizirati vsebino in namen te določbe, kot sta ju Sodišče in Sodišče prve stopnje razlagali v svoji sodni praksi. Ta analiza je bistvena za določitev pravilnega merila za presojo razlikovalnega učinka znamke v smislu navedene točke (b).

16. Treba je torej preizkusiti, ali je to merilo združljivo ne samo s tistim, ki ga Sodišče prve stopnje predstavlja v točki 46 izpodbijane sodbe in je jedro kritik Urada, ampak tudi s točkami od 43 do 45 pred navedeno točko, v katerih zatrjuje, da:

„43 [...] je odbor za pritožbe v točki 30 izpodbijane odločbe ugotovil, da je besedno zvezo DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT zaznamovala ‚odsotnost domišljije'. Poleg tega je Urad v svojem odgovoru na tožbo zatrjeval, da , mora slogan, zato da se lahko uporablja kot znamka, vsebovati dodaten element [...] izvirnosti' in da pri tem izrazu te izvirnosti ni.

44 Glede na to je treba opomniti, da iz sodne prakse Sodišča prve stopnje izhaja, da odsotnost razlikovalnega učinka ne more biti posledica odsotnosti domišljije niti ne odsotnosti fantazijskega dodatka (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Taurus-Film proti UUNT (Cine Action), T-135/99, Recueil, str. II-379, točka 31; Taurus-Film porti UUNT (Cine Comedy), T-136/99, Recueil, str. II-397, točka 31, in z dne 5. aprila 2001 v zadevi Bank für Arbeit und Wirtschaft proti UUNT (EASYBANK), T-87/00, Recueil, str. II-1259, točki 39 in 40). Poleg tega za slogane ni treba uporabiti strožjih meril, kot veljajo za druge vrste znakov.

45 Kolikor je odbor za pritožbe v točki 31 izpodbijane pritožbe ugotovil še odsotnost ‚pojmovne napetosti, ki bi povzročila začudenje in s tem učinek orientacije', je treba izpostaviti, da je ta ugotovitev v resnici le na drugačen način izražena ugotovitev odbora za pritožbe o odsotnosti ‚pretirane domišljije'."

17. Te točke obrazložitve izpodbijane sodbe kritizirajo smer argumentacije, odbora za pritožbe Urada pri presoji razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, kar doseže vrhunec v točki 46 z izoblikovanjem merila, ki bi se z vidika izpodbijane sodbe moralo upoštevati pri presoji razlikovalnega učinka znamke.

18. Točke od 43 do 46 predstavljajo celoten koncept Sodišča prve stopnje glede merila, ki ga je treba upoštevati pri presoji razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. To povezanost najprej poudarja veznik na začetku točke 46 izpodbijane sodbe v nekaterih jezikovnih različicah. Samo analiza teh točk utemeljitve bo torej morebiti lahko potrdila, da izpodbijana sodba krši zgoraj navedeno točko (b) Uredbe št. 40/94.

19. Poudarjam tudi, da iz besedila člena 7(1) Uredbe št. 40/94 izhaja, da zadostuje, da velja eden od absolutnih razlogov za zavrnitev, navedenih v tej določbi, da se zadevni znak ne more registrirati kot znamka Skupnosti[6]. Ob tem pa lahko hkrati obstaja več absolutnih razlogov za zavrnitev registracije.

20. Morebitna razveljavitev izpodbijane sodbe zaradi kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 bo lahko po mnenju Urada zadostovala za potrditev zakonitosti odločbe o zavrnitvi registracije, ki jo je sprejel odbor za pritožbe, seveda pod pogojem, da se tudi tretji tožbeni razlog Erpo v okviru njegove tožbe na prvi stopnji ugotovi za neutemeljenega. Zakonitost odločbe odbora za pritožbe, ki temelji na neobstoju razlikovalnega učinka znamke v smislu zgoraj navedene točke (b), se bo torej lahko ugotovila tudi, če se šteje, da slogan „Das Prinzip der Bequemlichkeit" *ni sestavljen izključno* iz podatkov, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo kakovost zadevnega proizvoda, in da torej ni mogoče potrditi, da je slogan zgolj opisen v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Čeprav je mogoče, da se zgoraj navedeni točki (b) in (c) – ki temeljita na popolnoma različnih razlogih za zavrnitev registracije – prekrivata, ni nujno, da mora biti tako. Seveda je znamka, ki je izključno opisna v smislu točke (c), načeloma brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu točke (b). V vsakem primeru pa zato, da bi se za znamka štela, kot da je brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu navedene točke (b), ni nujno, da se registracija znamke zavrne tudi na podlagi točke (c). Prav tako znamka nima nujno razlikovalnega učinka v smislu točke (b) samo zato, ker izpolnjuje pogoje iz točke (c).

21. V točki 41 izpodbijane sodbe je navedeno, da je odbor za pritožbe Urada sklepal o „neobstoju razlikovalnega učinka zadevnega izraza [‚Das Prinzip der Bequemlichkeit'] iz njegove opisnosti". Glede na točko 42 izpodbijane sodbe pa je ta trditev, ki jo Urad navaja za ugotovitev odsotnosti razlikovalnega učinka, ob tem da zadevni znak ni izključno opisen v smislu točke (c), logično neutemeljena. Urad pravzaprav v okviru te pritožbe ne izpodbija tega sklepa, tako da ga tu ni treba analizirati. V vsakem primeru je treba poudariti, da ta sklep ni odločilen za zanikanje zakonitosti odločitve Urada, da zavrne registracijo zadevne znamke. Urad se namreč ni omejil na to trditev pri zatrjeva-

6 — Glej v tem smislu sodbo z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT (C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točki 28 in 29).

nju, da je zadevna znamka brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu točke (b). To dokazujejo točke od 43 do 46 izpodbijane sodbe, v katerih Sodišče prve stopnje kritizira utemeljitev Urada, s katero zavrača registracijo znamke na podlagi točke (b). Ravno ta teza Sodišča prve stopnje, ki jo v izpodbijani sodbi navaja glede posebnega merila za presojo razlikovalnega učinka znamke v smislu točke (b), je podlaga za to pritožbo Urada.

B – *Cilj in sistematika člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94*

22. Glede na ustaljeno sodno prakso Sodišča je bistvena naloga znamke, „da potrošniku ali končnemu uporabniku zagotovi identiteto porekla proizvoda ali storitve, ki ima znamko, in mu omogoči, da brez verjetnosti zmede ta proizvod ali storitev razlikuje od proizvodov in storitev z drugim poreklom, ter da znamka, zato da je lahko bistveni element v sistemu neizkrivljene konkurence, ki ga hoče vzpostaviti Pogodba, jamči za to, da so bili vsi proizvodi ali storitve, označeni s to znamko, izdelani pod nadzorom enega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost“[7]. Sodišče prve stopnje je tudi potrdilo, da ni nujno, da znamka „izraža natančno informacijo o identiteti proizvajalca proizvoda ali ponudnika storitev. Dovolj je, da znamka zadevni javnosti omogoča, da razlikuje proizvode ali storitve, ki jih označuje, od proizvodov ali storitev drugega trgovskega porekla in da sklepa, da se vsi proizvodi ali storitve, ki jih znamka označuje, izdelujejo, tržijo ali opravljajo pod nadzorom imetnika te znamke, ki je odgovoren za njihovo kakovost.“[8]

23. Zato je treba takoj opomniti, da člen 4 Uredbe (ES) št. 40/94 določa, da je „znamka Skupnosti lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti [...], če se s temi znaki blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

24. Hkrati pa člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa absolutni razlog za zavrnitev registracije za „znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka“. Kot je nedavno opozoril generalni pravobranilec F. G. Jacobs, ta prepoved registracije znamk brez slehernega razlikovalnega učinka iz točke (b) ni zgolj ponavljanje zahteve, da je znamka taka, da „se [...] blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“ iz člena 4 Uredbe št. 40/94, kar je tudi absolutni razlog za zavrnitev

7 — Sodba z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28).

8 — Sodba z dne 19. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (Bela kvadratna ploščica z zelenimi in svetlozelenimi pikami) (T-118/00, Recueil, str. II-2731, točka 53).

registracije s sklicevanjem na člen 7(1)(a) iste uredbe. Namreč, „zdi se, da lahko iz tega razumno sklepamo, da se člena 4 in 7(1)(a) Uredbe nanašata na splošno, absolutno in abstraktno zmožnost razlikovanja proizvodov z različnimi porekli, medtem ko se člen 7(1)(b) nanaša na razlikovalni učinek glede na vrsto zadevnih proizvodov“[9].

25. Kot je bilo potrjeno v zadevi Windsurfing Chiemsee, je cilj zahteve po obstoju razlikovalnega učinka, določene v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, torej predvsem zagotoviti, da znamka „lahko identificira proizvod, za katerega se zahteva registracija, kot da prihaja iz določenega podjetja, in torej razlikuje ta proizvod od proizvodov drugih podjetij“[10]. Poznejša sodna praksa Sodišča je potrdila ta pristop[11].

26. To je tudi pristop nedavne sodne prakse Sodišča prve stopnje, ki je v zvezi z analizo razlikovalnega učinka slogana posebej potrdilo, da je ta „razlikovalen v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 samo, če ga je mogoče takoj zaznati kot navedbo trgovskega porekla zadevnih proizvodov ali storitev, da se upoštevni javnosti omogoči, da brez verjetnosti zmede razlikuje med proizvodi ali storitvami imetnika znamke in proizvodi ali storitvami drugega trgovskega porekla“[12].

C – *Merilo za presojo razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in vprašanje, ali presoja razlikovalnega učinka slogana upravičuje posebno obravnavo v primerjavi z drugimi znamkami*

27. Najprej se postavlja vprašanje – najpomembnejše vprašanje, da se preveri, ali je Sodišče prve stopnje pravilno razložilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 –, kako je treba v skladu s to določbo presojati razlikovalni učinek znamke. Z drugimi besedami, treba je določiti merilo, ki se upošteva pri tej presoji.

9 — Sklepni predlogi generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa, predstavljeni 11. marca 2004 v zadevi SAT.1 SatellitenFernsehen proti UUNT (C-329/02 P, postopek, ki poteka pred Sodiščem, točka 16). V tem smislu glej tudi sodbo z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točki 37 in 39). Ta sodba se nanaša na podobno določbo v členu 3(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1).

10 — Sodba z dne 4. maja 1999 v zadevi Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 46) se tu navaja po analogiji, ker se nanaša na določbo člena 3 Direktive 89/104, ki je enaka določbi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. V nasprotju z Uredbe št. 40/94 Direktiva 89/104 velja za nacionalne znamke in ne za znamke Skupnosti.

11 — Glej zgoraj navedeno sodbo v zadevi Philips (opomba 9), točka 35; sodbi z dne 8. aprila 2003 v zadevi Linde in drugi (od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točka 40) in z dne 12. februarja 2004 v zadevi Henkel (C-218/01, Recueil, str. I-1725, točka 48). Vse te sodbe se nanašajo na člen 3(b) Direktive 89/104, ki je enak členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

12 — Sodbi z dne 5. decembra 2002 v zadevi Sykes Enterprises proti UUNT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) (T-130/01, Recueil, str. II-5179, točka 20) in z dne 3. julija 2003 v zadevi Best Buy Concepts proti UUNT (BEST BUY) (T-122/01, Recueil, str. II-2235, točka 21).

V povezavi s tem vprašanjem se postavlja še drugo vprašanje, in sicer ali slogan upravičuje posebno obravnavo glede presoje razlikovalnega učinka slogana kot znamke.

28. Kot poudarjata Urad in vlada Združenega kraljestva, je glede prvega vprašanja sodna praksa Sodišča jasna od sodbe z dne 16. julija 1998 v zadevi Gut Springenheide in Tusky. Sodišče je v tej sodbi sprejelo merilo, ki se na splošno in enotno uporablja za ugotavljanje, ali lahko reklamna navedba ali znamka zavede kupca. V ta namen se opira na verjetno pričakovanje povprečnega potrošnika, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, v zvezi s to navedbo[13]. To merilo je bilo potrjeno s sodbo z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer[14] v posebnem okviru znamk za namene presoje, ali ima znamka visok razlikovalni učinek.

29. Glede na to je treba razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 po eni strani presoditi z vidika proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija znamke in s katero naj bi se ti razlikovali od drugih.[15] Po drugi strani pa se mora presoja opirati na dojemanje zadevne javnosti, ki jo sestavljajo potrošniki zadevnih proizvodov ali storitev. Ta analiza se opravi glede na domnevano dojemanje povprečnega potrošnika zadevne vrste proizvodov ali storitev, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.[16] Ta pristop, sprejet za presojo razlikovalnega učinka znamke, je opazen tudi v sodni praksi Sodišča prve stopnje pred izdajo sodbe, ki se izpodbija v tem primeru.[17]

30. Tu se postavlja drugo vprašanje: ali dejstvo, da se dovoli registracija sloganov kot znamk, upravičuje posebno obravnavo glede na to tradicionalno merilo, ki ga je izoblikovala sodna praksa. Sodišče je že imelo priložnost potrditi, da „registracija znamke, ki jo sestavljajo znaki ali podatki, ki so poleg tega uporabljeni kot oglaševalni slogani, podatki o kakovosti ali izrazi, ki spodbujajo k nakupu proizvodov in storitev, ki imajo to znamko, sama po sebi zaradi take uporabe ni izključena“[18].

13 — C-210/96, Recueil, str. I-4657, točke 30, 31 in 37 ter izrek.

14 — C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26.

15 — V tem smislu sodba z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell (C-517/99, Recueil, str. I-6959, točka 29) v zvezi z Direktivo 89/104.

16 — Glej v tem smislu in v zvezi s členom 3(b) Direktive 89/104 glede oblike proizvoda zgoraj navedene sodbe Philips (opomba 9), točka 63, Linde in drugi (opomba 11), točka 41, in Henkel (opomba 11), točka 50.

17 — Sodišče prve stopnje je tako v zgoraj navedeni sodbi Procter & Gamble proti UUNT (Bela kvadratna ploščica z zelenimi in svetlo zelenimi pikami), točka 54, trdilo, da je treba za ugotovitev, ali ima znamka razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, „raziskati – v okviru *a priori* presoje in brez upoštevanja uporabe tega znaka v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94 – ali bo prijavljena znamka ciljni javnosti omogočila, da razlikuje zadevne proizvode od proizvodov drugega trgovskega porekla, ko se bo odločala glede nakupa“. V točki 57 iste sodbe je tudi trdilo, da je „treba pri presoji razlikovalnega učinka prijavljene znamke upoštevati domnevno pričakovanje povprečnega potrošnika, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren“, kar je torej v skladu s pristopom, opredeljenim v zgoraj navedeni sodbi Gut Springenheide in Tusky (opomba 13).

18 — Zgoraj navedena sodba Merz & Krell (opomba 15), točka 40.

31. Vseeno je gotovo, da je vprašanje v tem primeru drugačno, ker je treba vedeti, ali slogan kot besedna zveza, ki vsebuje podatek o kakovosti proizvoda ali storitve, ki jo reklamira, upravičuje drugačno obravnavo kot za druge vrste znamk. Na splošno se lahko samo strinjam z načelom, navedenim v izpodbijani sodbi, ko potrjuje, da nič ne upravičuje zahtevnejše obravnave za slogane kot za druge znamke.

32. V tem smislu je Sodišče razsodilo v več nedavnih sodbah[19], v katerih je potrdilo, da člen 3(1)(b) Uredbe št. 89/104 [ki ustreza členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94] glede presoje razlikovalnega učinka znamke ne razlikuje med vrstami znamk. Tak je bil pristop Sodišča prve stopnje v sodbi Procter & Gamble proti UUNT[20], izrečeni pred izpodbijano sodbo, kar zadeva člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

33. Presojo, ali znamka lahko poda identifikacijo trgovskega porekla proizvoda ali storitve, je treba opraviti v vsakem posameznem primeru posebej. Če je namreč splošno merilo, ki se uporablja pri presoji razlikovalnega učinka katere koli znamke v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, merilo, kako povprečni potrošnik domnevno dojema razred proizvodov, za katerega se zahteva registracija, bodo morali pristojni organi uporabiti to merilo pri presoji razlikovalnega učinka znamke, v tem primeru glede na to, kako povprečni potrošnik dojema zadevne proizvode[21]. Ta presoja nujno pomeni konkretno upoštevanje narave in posebnih značilnosti znamke, za katero se zahteva registracija.

34. Sodišče je v zvezi s tem potrdilo, da v praksi dojemanje povprečnega potrošnika pri presoji razlikovalnega učinka tridimenzionalne znamke ali barve ni nujno isto kot v primeru besedne ali slikovne znamke, ki jo sestavlja znak, neodvisen od videza proizvodov, ki jih označuje.[22] To je pred izrekom izpodbijane sodbe potrdilo tudi Sodišče prve stopnje glede tridimenzionalnih znamk.[23]

19 — V zvezi z znamkami, sestavljenimi iz tridimenzionalnih oblik, glej zgoraj navedeni sodbi Philips (opomba 9), točka 48, in Linde in drugi (opomba 11), točki 42 in 43.

20 — Navedena zgoraj (opomba 8), točka 55, kjer se trdi, da zadevna točka (b) „ne razlikuje med različnimi vrstami znamk. Merila presoje razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk, ki imajo obliko samega proizvoda, torej niso drugačna od meril, ki se uporabljajo za druge vrste znamk."

21 — Glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Henkel (opomba 11), točka 51.

22 — Glej zgoraj navedeno sodbo Henkel (opomba 11), točka 52, in sodbo z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 65).

23 — Glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Procter & Gamble proti UUNT (opomba 8), točka 56.

35. To velja zato, ker povprečni potrošnik nima navade domnevati o poreklu proizvodov na primer na podlagi oblike njihove embalaže ali barve brez prisotnosti drugih grafičnih ali besednih elementov, zaradi česar je mogoče v praksi težko ugotoviti, da ima znamka razlikovalni učinek, ko gre za tridimenzionalno obliko ali barvo.[24]

36. Po mojem mnenju enako velja za presojo v konkretnem primeru razlikovalnega učinka besedne zveze, kot je slogan, ki ima kot tak promocijski pomen za dani proizvod v jeziku, v katerem je izražen. Pri taki vrsti besedne zveze je razumljivo, da jo povprečni potrošnik težko razume kot navedbo trgovskega porekla proizvoda, na podlagi katerega ga je mogoče razlikovati od drugih proizvodov iz istega razreda, vendar z drugačnim poreklom. To je podano zlasti, če ta slogan hvali značilnosti, ki se običajno povezujejo z vsemi proizvodi ali storitvami iz istega razreda.

37. V teh okoliščinah povprečni potrošnik te besedne zveze, ki hvali kakovost proizvoda, ne bo razumel kot navajanje, da ima proizvod drugačno trgovsko poreklo od vseh drugih proizvodov iz istega razreda, ki jih proizvaja drugo podjetje. Drugače bi bilo v primeru, če gre za drugačno vrsto besedne zveze, kot je izmišljena besedna zveza (na primer XTPO33) brez slehernega lastnega pomena, ki hvali značilnosti, ki se običajno povezujejo z vsemi proizvodi iz danega razreda. Pa tudi če je slogan vseboval element, ki povprečnemu potrošniku omogoča, da razlikuje med trgovskim poreklom proizvoda, za katerega se zahteva registracija kot znamko, in drugimi proizvodi iz istega razreda, vendar drugega trgovskega porekla.

38. Torej je mogoče priznati razlikovalni učinek slogana kot znamke, če povprečni potrošnik ne more najti povezave med vsebino konkretnega slogana in značilnostmi, ki jih potrošniki običajno pripisujejo zadevnemu razredu proizvodov. Tako bi slogan lahko glede na dojemanje povprečnega potrošnika omogočal identifikacijo trgovskega porekla proizvoda, za katerega se zahteva registracija znamke. Navedeno niti ne izključuje, da bi povprečni potrošnik zaradi njegove daljše uporabe lahko začel razumeti slogan, kot da opredeljuje trgovsko poreklo proizvoda. V tem primeru „znamka z uporabo pridobi razlikovalni učinek, ki je pogoj za njeno registracijo“[25]. To je izrecno dovoljeno v členu 7(3) Uredbe št. 40/94, vendar se ta primer očitno ne nanaša na tako situacijo.

24 — Glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Henkel (opomba 11), točka 52, Linde in drugi (opomba 11), točka 48, ki zadeva tridimenzionalno znamko, in sodbo Libertel (opomba 22), točka 65, ki zadeva znamko, sestavljeno iz barve.

25 — Zgoraj navedena sodba Philips (opomba 9), točka 58, o ustrezni določbi Direktive 89/104.

39. V tem primeru je treba ugotoviti, ali povprečni potrošnik proizvodov iz razredov 12 in 20 lahko razume načelo udobja kot posebno značilnost proizvodov Erpa in ali bo v nasprotnem primeru domneval, da je to načelo značilno za vse proizvode iz istega razreda, ki jih proizvajajo druga podjetja, ki si seveda tudi prizadevajo za to, da bi njihovi proizvodi izpolnjevali načelo udobja.

D – *Zatrjevana nezdružljivost točk od 43 do 46 izpodbijane sodbe in zgoraj navedenega merila za presojo razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94*

40. Izpodbijana sodba se je očitno oddaljila od zgoraj opisanega merila presoje razlikovalnega učinka znamke v smislu zadevne točke (b).

41. To jasno izhaja ne samo iz točke 46, ampak tudi iz točk od 43 do 45 izpodbijane sodbe, v katerih Sodišče prve stopnje kritzira pristop odbora za pritožbe Urada, ko je ta presodil, da izraz „Das Prinzip der Bequemlichkeit" nima razlikovalnega učinka glede proizvodov iz razredov 12 (kopenska vozila in njihovi deli) in 20 (stanovanjsko in pisarniško pohištvo).

42. Sodišče prve stopnje v točkah od 43 do 45 izpodbijane sodbe kritizira analizo odbora za pritožbe Urada v delu, v katerem je v točkah 30 in 31 izpodbijane odločbe trdil, da je besedna zveza „Das Prinzip der Bequemlichkeit" brez domišljijskega elementa in „pojmovne napetosti, ki bi povzročila začudenje in s tem učinek orientacije" za povprečnega potrošnika glede trgovskega porekla proizvodov, za katere se zahteva registracija znamke.

43. V izpodbijani sodbi je poleg tega zavzeto stališče, da je bila analiza, ki jo je odbor za pritožbe Urada opravil, da bi ocenil razlikovalni učinek slogana v tem primeru, opravljena ob kršitvi načela, po katerem se razlikovalnega učinka slogana kot znamke ne sme presojati po strožjih merilih, kot veljajo za druge vrste znakov.[26]

44. Strinjam se, da slogana ni mogoče obravnavati, kot da je brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, *samo* zato, ker ne vsebuje drugega dodatnega domišljijskega elementa ali domišljijskega dodatka[27].

26 — Glej zadnji stavek točke 44 izpodbijane sodbe.

27 — Na to opozarja sodna praksa, navedena v točki 44 izpodbijane sodbe.

45. Vendar se zdi, da je v vsakem primeru s pravilno razlago točke (b) nezdružljivo stališče, sprejeto v izpodbijani sodbi, po katerem bi bilo tudi pri praktični presoji razlikovalnega učinka znamke, kakršna je slogan „Das Prinzip der Bequemlichkeit", za nekatere razrede proizvodov prepovedano, da pristojni organi ugotovijo, da ta slogan ne vsebuje dodatnega domišljijskega elementa, zaradi katerega bi se proizvod, za katerega se zahteva registracija slogana kot znamke, v očeh povprečnega potrošnika lahko razlikoval od proizvodov z drugim poreklom, kadar se mora zadevna javnost odločiti za nakup.

46. V tem primeru se morajo pri presoji, ali lahko slogan v očeh zadevne javnosti in povprečnega potrošnika ustvari povezavo med imetnikom znamke in proizvodi ali storitvami, katerih trgovsko poreklo naj bi označeval, nujno upoštevati narava in posebne značilnosti besedne zveze, za katero se zahteva registracija.

47. Vse znamke pa niso enake in nimajo enakih značilnosti. Celo znotraj vseh besednih zvez obstajajo pomembne razlike. Tako bo povprečni potrošnik na primer lahko lažje prepoznal razlikovalni učinek v smislu točke (b) pri popolnoma izmišljenem izrazu, ki se nanaša na neki proizvod, kot pri sloganu, ki celo v besedah, ki niso izključno opisne, predstavlja kakovost ali načelo, ki naj bi jima zadevni proizvod ustrezal.

48. S tega stališča s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni nezdružljivo, da lahko pristojni organi ugotovijo, da slogan v očeh povprečnega potrošnika predstavlja samo lastnost, ki je zaželena v proizvodnji vsega blaga iz zadevnega razreda in ne samo tistega blaga s trgovskim poreklom podjetja, ki zahteva registracijo. Tako mislim, da je v okviru praktične uporabe merila za presojo razlikovalnega učinka znamke dopustno, da Urad ugotovi, da zgolj reklamni slogan brez slehernega *posebnega dodatnega elementa* ciljni javnosti *a priori* ne omogoča, da glede na proizvode drugega porekla iz istega razreda identificira trgovsko poreklo proizvoda, za katerega se zahteva registracija.

49. Zato menim, da trditve v točkah od 43 do 45 izpodbijane sodbe že kažejo na napačno razumevanje merila za presojo razlikovalnega učinka znamke na podlagi

zadevne točke (b) in tudi njegove praktične uporabe, kar doseže vrhunec v točki 46 z oblikovanjem novega merila, ki naj bi ga domnevno sprejel Urad.

50. Iz zgornje obrazložitve jasno izhaja, da merilo iz točke 46 izpodbijane sodbe s posebno zahtevo po dokazu, ki jo vključuje, krši člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. V zvezi s tem se ne morem strinjati z utemeljitvijo, Erpo za nasprotno stališče. Izpodbijana sodba namreč nadomešča uveljavljeno merilo za presojo razlikovalnega učinka znamke v smislu zgoraj navedene točke (b), in sicer običajno dojemanje ciljne javnosti glede teh proizvodov ali storitev z novim, bistveno drugačnim merilom.

51. Po tem novem merilu mora Urad za zavrnitev registracije slogana na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 dokazati, da se ta besedna zveza običajno uporablja v poslovanju. Prej pa je bilo za zavrnitev registracije zaradi neobstoja razlikovalnega učinka potrebno, da se ta besedna zveza v skladu z običajnim dojemanjem ciljne javnosti glede tega razreda proizvodov ne prepozna kot navedba trgovskega porekla proizvodov ali storitev, na podlagi katere bi jih bilo mogoče razlikovati od proizvodov in storitev drugega trgovskega porekla. In sicer ne glede na to, ali se ta slogan dejansko uporablja v poslovanju ali ne.

52. Zahteva, da je treba dokazati, da se besedna zveza, za katero se zahteva registracija, „običajno uporablja v poslovnih, predvsem pa v reklamnih obvestilih", da se lahko njena registracija zavrne na podlagi točke (b), je torej očitno nezdružljiva s pravilnim merilom za presojo razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki je bilo predstavljeno v teh sklepnih predlogih[28].

53. Druge trditve, ki jih je navedel Urad in jih je povzela vlada Združenega kraljestva, po mojem mnenju govorijo proti sprejetju novega merila, ki ga je Sodišče prve stopnje oblikovalo v izpodbijani sodbi. Prvič, dejstvo, da to novo merilo, ki dovoljuje dodelitev izključnih pravic do slogana, kakršen je v tem primeru, drugim podjetjem, ki proizvajajo blago, ki spada v isti razred proizvodov, na primer pisarniško pohištvo, odvzema možnost, da bi svobodno predstavljala svoje proizvode, kot da so bili zasnovani in izdelani v skladu z „načelom udobja". Ta posledica je po mojem mnenju nesprejemljiva in nikakor ni očitno, da bi bila odpravljena s členom 12(b) Uredbe št. 40/94. Poleg tega je lažje izpodbijati lojalnost ukrepa konkurenčnega podjetja, ki se namerava s temi besedami sklicevati na „načelo udobja", potem ko bo

28 — Glej zgoraj točke od 27 do 39.

registracija tega izraza kot znamke Skupnosti dovoljena v korist drugega podjetja.

54. Sprejetje preširokega merila, po katerem se lahko kot znamke registrirajo preprosti reklamni slogani, ki ne glede na svojo večjo ali manjšo ustvarjalnost hvalijo kakovost proizvoda ali storitve, omejuje področje svobodnega izražanja drugih proizvajalcev proizvodov ali storitev iz istega razreda. Ti morajo imeti možnost navajati iste značilnosti v predstavitvi svojih proizvodov brez kakršnih koli pravnih omejitev. Sprejetje registracije sloganov pod pogoji, predlaganimi v točkah od 43 do 46 izpodbijane sodbe, olajšuje potek registracije najrazličnejših izrazov, ki hvalijo značilnosti proizvodov ali storitev, za že uveljavljena podjetja. Vstop novih subjektov za iste proizvode ali storitve na trg je zaradi tega težji.

55. V zvezi s tem mislim, da je eden od ciljev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 preprečiti, da se s tem, ko se omogoča registracija besednih zvez brez slehernega razlikovalnega učinka kot znamk, drugim gospodarskim subjektom *neupravičeno omeji* možnost, da jih uporabljajo za isti razred proizvodov ali storitev.[29]

56. Druga težava, ki jo povzroča novo merilo, sprejeto v izpodbijani sodbi, izhaja iz neusklajenosti s sodno prakso Sodišča. To je namreč že odločilo, da je mogoče zavrniti registracijo besedne zveze kot znamke zaradi njene v celoti opisne narave, čeprav se za zdaj ne uporablja kot navedba, ki opisuje zadevno vrsto proizvodov; v ta namen je namreč dovolj, da se lahko tako uporablja.[30] Sodišče je to stališče nedavno potrdilo v sodbi UUNT proti Wrigley, v kateri je trdilo, da za to, „da bi UUNT lahko zavrnil registracijo na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, ni treba, da se znaki in podatki iz tega člena, ki sestavljajo znamko, dejansko uporabljajo ob vložitvi prijave za registracijo za opis proizvodov ali storitev, kot so ti, za katere je bila vložena prijava, ali značilnosti teh proizvodov ali storitev. Kot nakazuje besedilo te določbe, zadostuje, da se ti znaki in podatki lahko uporabljajo v te namene.“[31]

57. Ob upoštevanju tega menim, da ima Urad prav, ko opozarja na dejstvo, da je izpodbijana sodba s tem, da za zavrnitev na

29 — V zvezi s tem glej zgoraj navedeno sodbo Libertel (opomba 22), točke od 44 do 60, ki zadeva registracijo znamke. Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa v zgoraj navedeni zadevi SAT.1 SatellitenFernsehen proti UUNT (opomba 9), točka 57.

30 — Glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Windsurfing Chiemsee (opomba 10), točka 37.

31 — Sodba z dne 23. oktobra 2003 (C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 32).

podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zahteva dokaz o uporabi slogana v poslovanju, predvsem pa v oglaševanju, v nasprotju z merilom, ki ga Sodišče upošteva pri presoji razlikovalnega učinka znamke v smislu točke (c) istega člena. To nasprotje je toliko manj zaželeno, ker se obe določbi uporabljata skupaj.

58. Ob upoštevanju pristopa v sodbi bi se namreč razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 presojal po precej širšem merilu, kot je merilo, ki se uporablja pri preučitvi razloga za zavrnitev registracije zaradi opisnosti. Nič ne upravičuje te razlike, ker člen 7(1)(b) nikakor ne navaja, da bi bilo za zavrnitev registracije zaradi neobstoja razlikovalnega učinka obvezno dokazati običajno uporabo zadevne znamke v poslovanju.

59. Ta zahteva je postavljena v členu 7(1), vendar ne v točki (b), ampak v točki (d), ki „zavrnitev registracije znamke podreja samo pogoju, da so znaki ali podatki, iz katerih je ta znamka izključno sestavljena, postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja za označevanje proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija navedene znamke".[32] Tako Urad poudarja, da bi ta točka (d) izgubila ves smisel, če bi bilo merilo, sprejeto za presojo razlikovalnega učinka znamke v smislu točke (b), merilo, ki ga je Sodišče prve stopnje sprejelo v izpodbijani sodbi.

60. Za konec bi opozoril, da je isti četrti senat Sodišča prve stopnje, ki je izrekel izpodbijano sodbo, o tem novem merilu za presojo razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki ga uvaja izpodbijana sodba in ga Urad upravičeno kritizira, vsaj implicitno že presodil, da ne vzdrži preizkusa. V sodbi z dne 31. marca 2004 v zadevi Fieldturf proti UUNT[33], ki se je nanašala na registracijo besedne znamke „looks like grass... feels like grass... plays like grass" za razrede proizvodov umetne trave in njihovo polaganje, je namreč zavrnjeno merilo iz točke 46 izpodbijane sodbe[34].

32 — Zgoraj navedena sodba Merz & Krell (opomba 15), točka 41, o enaki določbi v členu 3(1)(d) Direktive 89/104.

33 — T-216/02, Recueil, str. II-1023.

34 — V točki 34 te sodbe piše, da so „v skladu s sodno prakso po tej sodbi [izpodbijana sodba Frpo] znamke iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne samo tiste, ki se običajno uporabljajo v trgovanju za predstavitev zadevnih proizvodov ali storitev, ampak tudi tiste, ki se lahko tako uporabljajo". V točki 35 je dodano, da „prijavljene znamke z vidika enih in drugih ni bilo mogoče takoj dojeti kot navedbo porekla, temveč samo kot reklamni slogan".

61. Kot sem omenil že zgoraj, razveljavitev izpodbijane sodbe ne pomeni nujno, da je odločitev o zavrnitvi registracije zakonita, ker Sodišče prve stopnje ni imelo priložnosti odločiti o tretjem tožbenem razlogu Erpa za razglasitev ničnosti odločbe odbora za pritožbe. Zato predlagam Sodišču, naj zadevo vrne Sodišču prve stopnje.

V – Predlog

62. Glede na to obrazložitev predlagam, naj Sodišče:

1. razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje z dne 11. decembra 2001 v zadevi Erpo Möbelwerk proti UUNT (Das Prinzip der Bequemlichkeit) (T-138/00);

2. zadevo vrne Sodišču prve stopnje in

3. pridrži odločitev o stroških.