

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 21. oktobra 2004\*

V zadevi C-64/02 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 49 Statuta ES Sodišča, vložene 27. februarja 2002,

**Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki sta ga zastopala A. von Mühlendahl in G. Schneider, zastopnika, z naslovom za vročanje v Luxembourg,

pritožnik,

ob intervenciji

**Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska**, ki so ga zastopali P. Ormond in C. Jackson ter M. Bethell in M. Tappin, zastopniki, ob sodelovanju D. Alexandra, barrister, z naslovom za vročanje v Luxembourg,

intervenient v pritožbi,

\* Jezik postopka: nemščina.

druga stranka v postopku je:

**Erpo Möbelwerk GmbH**, ki sta ga zastopala S. von Pinersdorff-Campen, Rechtsanwalt, in H. von Rohr, Patentanwalt, z naslovom za vročanje v Luxembourg,

tožeča stranka v postopku na prvi stopnji,

**SODIŠČE (drugi senat),**

v sestavi C. W. A. Timmermans (poročevalec), predsednik senata, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, R. Schintgen in J. N. Cunha Rodrigues, sodniki,

generalni pravobranilec: M. Poiares Maduro,  
sodna tajnica: Múgica Arzamendi, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 5. maja 2004,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložile stranke,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi  
17. junija 2004

izreka naslednjo

### Sodbo

- 1 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT) s svojo pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti 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), s katero je Sodišče prve stopnje razglasilo za nično odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. marca 2000 (zadeva R 392/1999-3) (v nadaljevanju: sporna odločba), s katero je slednji v glavnem zavrnil pritožbo Erpo Möbelwerk GmbH (v nadaljevanju: Erpo) zoper odločbo preizkuševalca UUNT, ki je zavrnil registracijo besedne zveze DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kot znamke Skupnosti za različne razrede izdelkov, predvsem pohištva.

### Pravni okvir

- 2 Člen 7 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

- 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;

[...]

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.“

3 Člen 12 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Omejitev pravic iz znamke Skupnosti“ določa:

„Znamka Skupnosti imetniku ne daje pravice, da tretji osebi v gospodarskem prometu prepove uporabo:

[...]

- b) označb vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitve;

[...]

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji v industrijskih in trgovinskih zadevah“.

### **Dejansko stanje**

- 4 Z dopisom z dne 23. aprila 1998 je Erpo od UUNT zahteval registracijo besedne zveze DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT kot znamke Skupnosti za blago, iz razredov 8 (ročno orodje in naprave, noži, vilice in žlice), 12 (suhozemska vozila in njihovi deli) in 20 (pohištvo, še posebej oblazinjeno pohištvo, sedeži, stoli, omare, kredence in pisarniško pohištvo) v smislu revidiranega in spremenjenega Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957.
- 5 Ker je preizkuševalec UUNT to zahtevo zavrnil z odločbo z dne 4. junija 1999, ker omenjena besedna zveza označuje eno značilnost zadevnih proizvodov in je brez vsakega razlikovalnega učinka, je Erpo zoper to odločbo vložil pritožbo.
- 6 Tretji odbor za pritožbe UUNT je s sporno odločbo razveljavil odločbo preizkuševalca v delu, kjer je ta zavrnil zahtevo za blago, ki spada v razred 8. V

preostalem je odbor za pritožbe zavrnil pritožbo, ker v bistvu zadevna besedna zveza ni zadostila zahtevam iz člena 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 40/94.

### **Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba**

- 7 Erpo je v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 23. maja 2000 vložil tožbo za razglasitev ničnosti sporne odločbe. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo tožbi ugodilo.
  
- 8 Sodišče prve stopnje je v točkah od 22 do 29 izpodbijane sodbe presodilo, da je bil prvi tožbeni razlog, kršitve člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, utemeljen, saj kljub predpostavki, da element „Bequemlichkeit“ (ki pomeni „udobje“) sam po sebi označuje kakovost zadevnih proizvodov, ki bi lahko bila odločilna pri odločanju ciljne javnosti za nakup, besedne zveze DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, ki se presoja na podlagi vseh njenih elementov in pojmuje kot celoto, ni mogoče šteti za sestavljeno izključno iz znakov in označb, ki bi lahko označevali kakovost zadevnih proizvodov.
  
- 9 Sodišče je nato preizkusilo drugi tožbeni razlog kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

- 10 Sodišče je v točkah 41 in 42 izpodbijane sodbe presodilo, da je treba ugoditi tudi temu tožbenemu razlogu, ker je odbor za pritožbe v bistvu sklepal, da je zadevna besedna zveza zaradi odsotnosti razlikovalnega učinka opisna, medtem ko iz točk od 22 do 29 izpodbijane sodbe, ki se nanašajo na prvi tožbeni razlog, izhaja, da je pri sporni odločbi v tem delu podana nepravilna uporaba prava.
- 11 V točkah od 43 do 46 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje presodilo, da je bil drugi tožbeni razlog glede na te ugotovitve ravno tako utemeljen:

„43 Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 30 izpodbijane odločbe ugotovil, da je besedno zvezo DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT zaznamovala ‚odsotnost domišljije‘. Urad je 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 proti 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‘.
- 46 Zavrnitev pritožbe, vložene pri odboru za pritožbe, na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 bi bila upravičena samo, če bi se bilo dokazalo, da se kombinacija same 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 bi taka uporaba obstajala.“
- 12 Sodišče prve stopnje je opirajoč se na te razloge sporno odločbo razglasilo za nično.

## **Pritožba**

- 13 UUNT v svoji pritožbi Sodišču predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano sodbo za nično;

- zavrne tožbo zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. marca 2000 v zadevi 392/1999-3 in podredno vrne zadevo Sodišču prve stopnje v ponovno odločanje;
  
- drugi stranki v postopku naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in stroškov pritožbenega postopka.

14 Erpo Sodišču predlaga, naj:

- zavrne pritožbo;
  
- potrdi izpodbijano sodbo;
  
- UUNT naloži plačilo stroškov, tudi stroškov, povračljivih v pritožbi.

15 S sklepom predsednika Sodišča z dne 9. septembra 2002 je bila Združenemu kraljestvu Velika Britanija in Severna Irska dovoljena intervencija na strani UUNT.

*Trditve strank*

- 16 UUNT v okviru svojega edinega pritožbenega razloga zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje s tem, da je v točki 46 izpodbijane sodbe presodilo, da se registracija znamke lahko zavrne zaradi odsotnosti njenega razlikovalnega učinka samo takrat, ko se dokaže, da gre za znak, ki se običajno uporablja v upoštevni gospodarskih krogih, kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 17 Glede tega UUNT navaja, da mora presoja razlikovalnega učinka znamke izhajati iz preizkusa *a priori* verjetnosti, da znamka omogoča, da zadevna javnost v praksi prepozna, da proizvodi in storitve, za katere je zahtevana registracija te znamke, prihajajo iz enega in ne iz drugega podjetja oziroma da se proizvajajo in tržijo v okviru popolne odgovornosti imetnika znamke.
- 18 Po zgledu znamk v barvah ali tridimenzionalnih znamk, vendar v nasprotju z izključno besednimi ali figurativnimi znamkami, naj bi se za znamke, ki obsegajo slogane, kot je znamka v tem primeru, zahtevalo, da imajo dodaten predstavitveni element, s čimer bi pridobile razlikovalni učinek. To zahtevo bi bilo mogoče pojasniti z okoliščino, da gre za znake, ki imajo največkrat samo oglaševalsko vlogo, ne pa vloge, ki bi omogočala prepoznati izvor blaga.
- 19 Poleg tega UUNT poudarja, da se pri presoji razlikovalnega učinka znamke ne sme upoštevati morebitna uporaba znamke na trgu. Čeprav se izkaže, da je zadevni znak *a priori* primeren za to, da se zadevni proizvodi in storitve razlikujejo, a se ta znak ali izrazi iste vrste običajno uporabljajo v zadevni javnosti, pa bi morala biti zahteva zavrnjena na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Vendar, kot naj bi bilo v tem

primeru, če zadevni znak ni primeren za to, da se zadevni proizvodi in storitve razlikujejo, bi morala biti registracija tega znaka kot znamke zavrnjena na podlagi člena 7(1)(b) iste Uredbe, ne da bi bilo treba dokazovati, da se običajno uporablja v zadevni javnosti.

- 20 Erpo nasprotno poudarja, da pritožbeni razlog, s katerim UUNT izpodbija točko 46 izpodbijane sodbe, ni utemeljen. Iz točk 28 in 42 izpodbijane sodbe naj bi namreč izhajalo, da je Sodišča prve stopnje zavzelo stališče, da razlikovalni učinek zadevne znamke izhaja iz kombinacije besedne zveze „Das Prinzip der ...“ z opisnim elementom „Bequemlichkeit“. Sodišče prve stopnje naj ne bi zahtevalo dokaza splošne uporabe celotne zadevne besedne zveze. Sodišče prve stopnje naj ne bi ugotovilo, da uporaba besedne zveze „Das Prinzip der ...“ okrepi opisni element. Iz tega naj bi zaključilo, da v sporni odločbi ni objektivne obrazložitve glede zavrnitve registracije zaradi odsotnosti razlikovalnega učinka.
- 21 Erpo med drugim navaja, da registracija zadevnega slogana kot znamke poleg tega ne povzroči, da bi se konkurentom onemogočilo, da bi uporabljali sestavo besed „Prinzip“ (načelo) in „Bequemlichkeit“ (udobje). To naj bi zlasti preprečeval člen 12(b) Uredbe št. 40/94. Ta določba naj bi vzpostavila zadostno varstvo konkurence, da bi se nerestriktivna praksa pri registracijah, ki v dvomu omogoča zaščito zahtevane znamke, zdela upravičena.
- 22 Erpo tudi zanika, da razlikovalni učinek znamke, sestavljene iz slogana, zahteva dodaten predstavitveni element zaradi izključno oglaševalske vloge takega znaka. V sodni praksi Sodišča prve stopnje in v praksi UUNT naj bi bilo ustaljeno, da oglaševalska vloga slogana ne izključuje njegovega razlikovalnega učinka.

- 23 Vlada Združenega kraljestva trdi, da je analiza razlikovalnega učinka v izpodbijani sodbi v nasprotju s sodno prakso tako Sodišča kot Sodišča prve stopnje. V tem primeru naj bi Sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo pravo Skupnosti, ki zahteva, da se pri presoji razlikovalnega učinka znamke upošteva narava znamke. Poleg tega bi naj Sodišče prve stopnje nepravilno pristopilo k ugotavljanju tega razlikovalnega učinka.
- 24 Omenjena vlada navaja, da iz sodne prakse izhajajo, da mora znamka, da zadosti pogoju razlikovalnega učinka, nedvoumno podajati gospodarski izvor zadevnih proizvodov in storitev. Znak ne more zagotoviti takega izvora, če v mislih povprečnega potrošnika skupine zadevnih proizvodov in storitev, glede na njegova domnevna pričakovanja, še vedno obstaja resničen dvom o omenjenem izvoru.
- 25 Po mnenju omenjene vlade je sicer res, da se morajo pri presoji razlikovalnega učinka znamke uporabiti za vse vrste znamk ista pravna načela. Vendar se morajo ta načela uporabljati tako, da se upoštevata kontekst in predvsem narava zadevne znamke, kot kaže na to sodna praksa na področju tridimenzionalnih znamk, ki obsegajo oblike proizvodov (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 19. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (Bela kvadratna tabletki z rumenimi in modrimi pikicami), T-119/00, Recueil, str. II-2761, točke od 53 do 55, in z dne 7. februarja 2002 v zadevi Mag Instrument proti UUNT, T-88/00, Recueil, str. II-467, točke od 33 do 35, ter točka 12 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Ruiz-Jaraboja Colomerja v zadevi Linde in drugi (sodba z dne 8. aprila 2003, od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161)).
- 26 Vlada Združenega kraljestva trdi, da naj bi bila znamka, ki je predmet obravnave v tej zadevi, v bistvu oglaševalski slogan, s katerim se skušajo posredovati načela, na podlagi katerih so bili zadevni proizvodi proizvedeni. Povprečen potrošnik pa naj bi manj verjetno lahko oglaševalski slogan, zlasti če se ta nanaša na posebne značilnosti

proizvodov in storitev, štel za znak, ki označuje izvor proizvodov in podaja le identiteto podjetja, ki je odgovorno za proizvodnjo. Vendar če tak slogan naredi močan vtis, ker njegova raba v povezavi z obravnavanimi proizvodi in storitvami ni običajna, bi povprečen potrošnik lahko štel, da ima poleg oglaševalske vloge tudi označbo trговskega porekla.

27 Odbor za pritožbe UUNT naj bi pravilno upošteval ta preudarek. Vendar naj v izpodbijani sodbi Sodišče prve stopnje pri presoji razlikovalnega učinka znamke ne bi upoštevalo narave znamke oziroma naj je ne bi zadosti upoštevalo.

28 Vlada Združenega kraljestva navaja, da je Sodišče prve stopnje v delu, v katerem iz točke 46 izpodbijane sodbe izhaja, da bi lahko bila registracija zadevnega znaka zavrnjena zaradi odsotnosti razlikovalnega učinka, samo če bi se besedna zveza „Das Prinzip der ...“ običajno uporabljala v poslovnih stikih in oglaševanju, kršilo člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94.

29 Sodišče prve stopnje naj bi enačilo zahteve člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 z zahtevami istega člena pod (d). Zahteva, da se za zavrnitev registracije dokaže, da je postala znamka v trgovanju običajna za zadevne proizvode in storitve, naj bi veljala samo za to zadnjo določbo, ne pa za prvi dve (sodba z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell, C-517/99, Recueil, str. I-6959, točka 35). V določbah (b) in (c) člena 7(1) omenjene uredbe naj bi bil naveden neodvisen razlog za zavrnitev registracije znaka kljub očitnemu prekrivanju njunih področij uporabe.

*Presoja Sodišča*

- 30 Uvodoma je treba izpostaviti, da se edini pritožbeni razlog UUNT v zvezi z razlikovalnim učinkom znamke, in sicer kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, izrecno nanaša samo na točko 46 izpodbijane sodbe. Vendar je ta točka neločljivo povezana z neposredno predhodnimi točkami od 43 do 45 tako, da je treba pritožbeni razlog UUNT obravnavati v okviru celotne obrazložitve iz teh točk. Tudi stranki in intervenient so predmet pritožbe razumeli v tem smislu, saj točke od 43 do 46 izpodbijane sodbe v svojih vlogah obravnavajo kot celoto.
- 31 Točke od 43 do 46 izpodbijane sodbe se nanašajo na točki 30 in 31 izpodbijane odločbe, v skladu s katerima mora imeti slogan za to, da ni brez minimalnega razlikovalnega učinka, ki naj bi ga zahteval člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, „domišljijjski značaj“ oziroma „pojmovno napetost, ki bi povzročila začudenje in ki bi si jo torej lahko zapomnili“.
- 32 V točkah od 43 do 45 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje zavrnilo tako zahtevo, predvsem iz razloga, da za slogane ni treba uporabiti strožjih meril, kot veljajo za druge vrste znakov.
- 33 Iz sodne prakse Sodišča izhaja, da se, kar zadeva presojo razlikovalnega učinka, za vsako znamko, ne glede na njeno vrsto, zahteva, da ustrezno podaja identiteto proizvoda, kot da prihaja iz določenega podjetja, in da ta proizvod razlikuje od proizvodov iz drugih podjetij (v tem smislu glej v zvezi s členom 3(1)(b) Prve

direktive Sveta 89/104/ESG z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) enako določbo člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, prej navedeno sodbo Linde in drugi, točki 42 in 47).

- 34 Sodišče je med drugim presodilo, da čeprav so merila presoje razlikovalnega učinka za vse vrste znamk enake, je pri uporabi teh meril mogoče, da dojemanje upoštevne javnosti ni nujno enako za vsako od teh vrst, in se lahko izkaže, da je za znamke določenih vrst težje ugotoviti razlikovalni učinek kot za znamke drugih vrst (glej sodbe z dne 29. aprila 2004 v zadevi Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-1725, točka 38; v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, od C-468/01 P do C-472/01 P, Recueil, str. I-5141, točka 36, in v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, C-473/01 P in C-474/01 P, Recueil, str. I-5173, točka 36).
- 35 Ni mogoče izključiti, da bi bila sodna praksa iz predhodne točke te sodbe upoštevna tudi za besedne znamke, sestavljene iz oglaševalskih sloganov, kot so v tem primeru. Do takega primera bi prišlo zalsti, če bi se med presojanjem razlikovalnega učinka obravnavane znamke ugotovilo, da ima ta znamka vlogo oglaševanja v obliki hvale kakovosti obravnavanih proizvodov in da pomen te vloge očitno ni drugoten glede na domnevno vlogo znamke, namreč jamčiti izvor proizvodov. V bistvu lahko organi v takšnem primeru upoštevajo dejstvo, da povprečen potrošnik, opirajoč se na take slogane, ni vaju domnevati izvora proizvodov (v tem smislu glej zgoraj navedeni sodbi Procter & Gamble proti UUNT, točka 36).
- 36 Vendar težave – ki bi pri določeni vrsti znamk, kot na primer pri znamkah, sestavljenih iz oglaševalskih sloganov, zaradi njihove narave lahko nastale pri vzpostavitvi razlikovalnega učinka in ki jih je upravičeno treba upoštevati – ne utemeljujejo določitve posebnih dodatnih meril, ki bi nadomestila ali odstopala od

merila razlikovalnega učinka, kot ga tolmači sodna praksa, ki je bila navedena v točkah od 32 do 34 te sodbe. Torej je Sodišče prve stopnje sporno odločbo pravilno razglasilo za nično zaradi uveljavitve drugačnega in strožjega merila, kar zadeva presoje razlikovalnega učinka znamk, sestavljenih iz oglaševalskih sloganov.

- 37 Sodišče prve stopnje je – potem ko je v točkah od 43 do 45 izpodbijane sodbe upravičeno zavrnilo merilo za presojo razlikovalnega učinka obravnavane znamke iz sporne odločbe – v točki 46 izpodbijane sodbe uporabilo drugo merilo, in sicer merilo, po katerem je znamka brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 samo, če se dokaže, da je obravnavana besedna zveza splošno rabljena v poslovnih in predvsem oglaševalskih obvestilih, kar pa je predpostavka, katere obstoj v sporni odločbi ni bil preverjen.
- 38 Res je dokazano, da se zadevna besedna zveza na splošno uporablja v poslovnih in predvsem oglaševalskih obvestilih, kot predvideva člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, iz česar izhaja, da ta znak ni sposoben razlikovati proizvodov in storitev enega podjetja od proizvodov in storitev drugega podjetja in zato ne izpolnjuje bistvene vloge znamke – razen če je uporaba teh znakov ali teh označb omogočila, da so ti pridobili razlikovalni učinek, ki se z uporabo člena 7(3) Uredbe št. 40/94 lahko prizna (v tem smislu glej v zvezi z enakimi določbami člena 3(1)(b) in (d) ter (3) Direktive 89/104, zgoraj navedeno sodbo Merz & Krell, točka 37).
- 39 Vendar je vsak od razlogov za zavrnitev registracije, naštetih v členu 7(1) Uredbe 40/94, neodvisen od drugih in zahteva ločen preizkus (glej predvsem zgoraj navedeno sodbo Henkel proti UUNT, točka 45, in navedeno sodno prakso).

- 40 Zato ni treba omejiti področja uporabe člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 samo na znamke, katerih razlog za zavrnitev registracije izhaja iz člena 7(1)(d) navedene Uredbe zaradi dejstva, da so splošno rabljene v poslovnih in predvsem oglaševalskih obvestilih.
- 41 Sodišče je že presodilo, da registracija znamke, 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, sama po sebi ni izključena zaradi take uporabe (glej zgoraj navedeno sodbo Merz & Krell, točka 40).
- 42 Iz sodne prakse prav tako izhaja, da razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 pomeni, da ta znamka omogoča ugotoviti istovetnost proizvoda, za katerega je bila zahtevana registracija, kot proizvoda, ki prihaja iz določenega podjetja, in razlikovati ta proizvod od proizvodov drugih podjetij ter tako izpolniti bistveno vlogo znamke (v tem smislu glej predvsem zgoraj navedeni sodbi Procter & Gamble proti UUNT, točka 32, in navedeno sodno prakso, in glede istovetnih določb člena 3(1)(b) Direktive 89/104 zgoraj navedeni sodbi Merz & Krell, točka 37, in Linde in drugi, točka 40, ter navedeno sodno prakso).
- 43 V skladu s sodno prakso je treba razlikovalni učinek presoјati po eni strani glede na proizvode in storitve, za katere se zahteva registracija, in po drugi strani v zvezi s tem, kako ga dojema upoštevna javnost, ki je povprečni potrošnik omenjenih proizvodov in storitev in je običajno obveščen, zmerno skrben in preudaren (glej zlasti zgoraj navedene sodbe Procter & Gamble proti UUNT, točko 33 in navedeno sodno prakso).

- 44 Iz tega izhaja, da je treba razlikovalni učinek znamke, ki je sestavljena iz znakov ali označb, ki se uporabljajo tudi kot oglaševalski slogani, oznake kakovosti ali izjave, ki spodbujajo k nakupu proizvodov in storitev, ki jih ta znamka zadeva, kot je v tem primeru, presojati glede na načela, omenjena v točkah 42 in 43 te sodbe (glej v tem smislu, kar zadeva take znamke, sodbi Sodišča prve stopnje 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).
- 45 V tem pogledu je treba ovreči trditev Erpa, da naj bi člen 12(b) Uredbe 40/94 vzpostavil zadostno varstvo konkurence, da bi se nerestriktivna praksa pri registracijah, ki ob dvomu omogoča zaščito zahtevane znamke, zdela upravičena. Tak dokaz je namreč Sodišče že zavrnilo, ker preizkus zahtev za registracijo ne sme biti minimalen, ampak mora biti strog in celosten zato, da ne pride do neupravičene registracije znamk in da se iz razlogov pravne varnosti in dobrega upravljanja zagotovi, da ne bi bile registrirane znamke, katerih uporaba bi se lahko uspešno izpodbijala pred sodišči (v tem smislu glej sodbo z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točki 58 in 59).
- 46 Zato je Sodišče prve stopnje z odločitvijo v točki 46 izpodbijane sodbe – da je znamka brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, samo če bi se bilo dokazalo, da se zadevna besedna zveza običajno uporablja v poslovnih, predvsem pa v reklamnih obvestilih, kar pa ni bilo preverjeno v sporni odločbi – uporabilo merilo, ki ni določeno v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 47 Iz tega sledi, da je Sodišče prve stopnje v tem delu kršilo področje uporabe omenjenega člena.

- 48 V teh okoliščinah UUNT utemeljeno trdi, da je v tem delu pri izpodbijani sodbi podana napačna uporaba prava.
- 49 Vendar je treba ugotoviti, da ta napačna uporaba prava ne vpliva na rešitev spora.
- 50 Kot namreč izhaja iz točke 37 te sodbe, je bila sporna odločba pravilno razglašena za nično na podlagi točk od 43 do 45 izpodbijane sodbe, ker je bila zavrnitev registracije znamke odločena ob uporabi napačnega merila za razlikovalni učinek, navedenega v točkah 30 in 31 sporne odločbe, v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, in sicer odsotnosti dodatnega domišljjskega elementa ali domišljjskega dodatka.
- 51 Iz tega sledi, da kljub napačni uporabi prava, ugotovljeni v točki 48 te sodbe, izrek izpodbijane sodbe ostaja utemeljen.
- 52 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba pritožbo zavrniti, če je pri razlogih sodbe podana kršitev prava Skupnosti, a je njen izrek utemeljen iz drugih pravnih razlogov (glej zlasti sodbo z dne 30. marca 2000 v zadevi VBA proti Florimexu in drugim, C-265/97 P, Recueil, str. I-2061, točka 121, in navedeno sodno prakso).
- 53 Zato je navajani tožbeni razlog brezpredmeten in se pritožba zavrne.

## **Stroški**

- 54 Na podlagi člena 69(2) Poslovnika Sodišča, ki se uporablja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 istega poslovnika, Sodišče stranki, ki s svojim zahtevkom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker je Erpo priglasil stroške in ker UUNT s svojim zahtevkom ni uspel, se slednjemu naloži plačilo stroškov.
- 55 V skladu s členom 69(4), prvi pododstavek, omenjenega poslovnika Združeno kraljestvo nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je Sodišče razsodilo:

- 1) **Pritožba se zavrne.**
  
- 2) **Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) se naloži plačilo stroškov.**
  
- 3) **Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska nosi svoje stroške.**

Podpisi