

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA,

predstavljeni 15. oktobra 2009¹

I – Uvod

1. Znana družba, ki deluje na področju kozmetike in parfumov, se je pritožila zoper sodbo z dne 8. julija 2008 v zadevi T-160/07, s katero je Sodišče prve stopnje potrdilo odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT).

2. V pritožbi je razprava omejena na dve temeljni vprašanji. Prvi pritožbeni razlog se nanaša na procesno upravičenje za vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti. Navedeni pritožbeni razlog je razdeljen na dva dela: po eni strani zadeva poseben pravni interes za postavitev zahteve za ugotovitev ničnosti posameznega znaka, po drugi strani pa pravico odvetniške družbe, da da pobudo za vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti tega znaka, ne da bi imela za to izrecno pooblastilo stranke.

3. Nasprotno se drugi pritožbeni razlog oddaljuje od procesnih skrivnosti, saj se nanaša na stvarne zahteve za registracijo znamk in zlasti absolutne razloge za zavrnitev. Tako pritožnica v zvezi z izpodbijano sodbo trdi, da je neologizem, izpeljan iz besedne zveze, sestavljene iz angleških besed „COLOR“ in „EDITION“, ki ga želi uporabljati za svoja ličila, dovolj izviren.

II – Pravni okvir

4. Znamka Skupnosti je od 13. aprila 2009 večinoma urejena z Uredbo št. 207/2009², vendar se v okviru te pritožbe še naprej *ratione temporis* uporabljajo določbe Uredbe št. 40/94³, ki nam je že skoraj prirasla k srcu.

2 – Uredba Sveta (ES) z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki velja od datuma, navedenega v točki, ki napotuje na to opombo.

3 – Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994 zaradi izvajanja sporazumov, sklenjenih v okviru Urugvajskega kroga (UL L 349, str. 83), in nazadnje še z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 (UL L 78, str. 1).

1 – Jezik izvirmika: španščina.

5. Treba je opozoriti na člen 4 Uredbe št. 40/94, v katerem je določeno:
- (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;

„Znamka Skupnosti je lahko sestavljena iz kakršnihkoli 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 razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.“ [..]“

6. V členu 7(1) te uredbe je določeno:
7. Absolutni razlogi za ničnost registrirane znamke Skupnosti so navedeni v členu 51, relativni razlogi za ničnost pa v členu 52. Začetek postopka za ugotovitev ničnosti je urejen s členom 55(1), v katerem je določeno:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

„1. Zahteva za razveljavitev pravic imetnika znamke Skupnosti ali za ugotovitev, da je znamka nična, se lahko vloži pri Uradu v naslednjih primerih:

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

a) če se uporabita člena 50 in 51, katerakoli fizična ali pravna oseba in katerakoli skupina ali telo, ustanovljeno za predstavljanje interesov proizvajalcev, izdelovalcev, izvajalcev storitev, trgovcev ali

(b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

porabnikov, ki je [...] po pravu, ki velja zanj, sposoben biti stranka v postopku;

[...]“

Uredbe št. 40/94. Oddelek za izbris je 21. decembra 2005 zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti. Odvetniška družba CMS Hasche Sigle, ki je nasledila Norton Rose Vieregge, je 9. februarja 2006 pri drugem odboru za pritožbe UUNT vložila pritožbo zoper zgoraj navedeno odločbo oddelka za izbris. Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 26. februarja 2007 pritožbi ugodil.

III – Faze, ki so privedle do pritožbe

A – Dejansko stanje

8. Družba Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (v nadaljevanju: Lancôme) je 9. decembra 2002 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo besednega znaka COLOR EDITION kot znamke Skupnosti za proizvode, ki spadajo v razred 3 po Nicejskem aranžmaju⁴ (kozmetični proizvodi in ličila). Prijava znamke je bila registrirana 11. februarja 2004, 19. aprila 2004 pa je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti.

9. Odvetniška družba Norton Rose Vieregge je 12. maja istega leta vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti novoregistrirane znamke na podlagi členov 51(1)(a) ter 7(1)(b) in (c)

10. Prvič, odbor za pritožbe je ugotovil, da je bila pritožba dopustna na podlagi člena 55(1)(a) Uredbe št. 40/94, s tem da razlike med procesno sposobnostjo in pravnim interesom, na katero se je opirala družba Lancôme, v Uredbi št. 40/94 ni, člen 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 pa sledi cilju v splošnem interesu, ki naj bi utemeljeval to, da lahko zahtevo za ugotovitev ničnosti po tem členu vložijo kar najširši krog oseb.

11. Dalje, kar zadeva vsebino spora, je odbor za pritožbe odločil, da je besedna znamka COLOR EDITION opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, saj naj bi, prvič, kombinacija besed „color“ in „edition“ izražala zadevni javnosti takoj in neposredno razumljivo sporočilo, ki zadeva paleta kozmetičnih proizvodov ali ličil različnih barvnih odtenkov, in drugič, te besede za opis določenih lastnosti svojih proizvodov bi lahko uporabljali konkurenti in bi torej

⁴ – O mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

morale ostati v javni sferi. Nazadnje je odbor za pritožbe še potrdil, da nima obravnavana besedna znamka, ker je opisna, nobenega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

nega interesa vlagatelja zahteve. V ta namen je preučilo besedilo, strukturo in namen tega člena.

B – Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

12. Družba Lancôme je s tožbo pred Sodiščem prve stopnje zahtevala razglasitev ničnosti odločbe drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 26. februarja 2007. Pri tem je trdila, da so bile kršene tri določbe Uredbe št. 40/94: člen 55(1)(a), člen 7(1)(c) in člen 7(1)(b). Sodišče prve stopnje je preučilo le prvi in drugi tožbeni razlog, saj ob upoštevanju odgovora na drugi tožbeni razlog preučitev tretjega ni bila potrebna.

14. Sodišče prve stopnje je najprej menilo, da na podlagi člena 55(1)(a) ni potreben pravni interes, da lahko katera koli fizična ali pravna oseba in katera koli skupina ali telo, ki je po pravu, ki velja zanjo oziroma zanj, sposobna oziroma sposobno biti stranka v postopku, v primerih iz členov 50 in 51 vloži zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti.

15. Sodišče prve stopnje je v okviru pristopa, zasnovanega na strukturi določbe, ugotovilo, da ob upoštevanju člena 55(1)(b) v povezavi s členom 51(1) Uredbe št. 40/94 obstaja razlika, ki jo je po njegovem mnenju želel zagotoviti zakonodajalec, med široko zasnovano procesnega upravičenja, pri kateri zahteva temelji na absolutnih razlogih za ničnost, in ozko razlago pri ničnosti na podlagi relativnih razlogov.

Kršitev člena 55(1)(a) Uredbe št. 40/94

13. Glede domnevne kršitve je Sodišče prve stopnje preučilo, ali je dopustnost zahteve za ugotovitev ničnosti odvisna od obstoja prav-

16. Sodišče prve stopnje je nato primerjalo točko (a) s točkama (b) in (c) člena 55(1). Na podlagi teleološke razlage je menilo, da se točka (a) nanaša le na absolutne razloge za ničnost, saj je njen namen zavarovati splošne interese, s čimer je mogoče pojasniti dejstvo, da lahko zahtevo vloži katera koli fizična ali

pravna oseba, ki je sposobna biti stranka v postopku. Nasprotno se točki (b) in (c) nanašata na relativne razloge za ničnost, zaradi katerih so ogroženi zasebni interesi, zato se z Uredbo št. 40/94 zahteva poseben pravni interes.

št. 40/94 pa se sproži upravni postopek. Glede tega je še poudarilo, da spadajo odločbe UUNT na področje vezane pristojnosti, zato jih je treba presojeti samo na podlagi Uredbe št. 40/94 in ne na podlagi predhodne prakse odločanja UUNT.

17. Sodišče prve stopnje je poleg tega zavrnilo tudi sklicevanje družbe Lancôme na člen 79 Uredbe št. 40/94. Zanikalo je upoštevnost tega člena, saj naj člen 55(1)(a) nikakor ne bi bil dvoumen, zato je menilo, da je sklicevanje na splošna načela, priznana z zakonodajami držav članic, kot je to določeno s členom 79, odveč.

Kršitev člena 7(1)(c)

18. Sodišče prve stopnje je menilo, da ni mogoče upoštevati niti sklicevanja družbe Lancôme na člene 230 ES, 232 ES in 236 ES: prvonavedena člena namreč zadevata ničnostne tožbe in tožbe zaradi nedelovanja zoper dejanja ali opustitve institucij, ki so taksativno naštetje v navedenih določbah in med katerimi ni UUNT, člen 236 ES pa zadeva postopke v zvezi z javnimi uslužbenci.

20. Sodišče prve stopnje je v okviru druge domnevne kršitve preučilo, ali spada znak COLOR EDITION na področje uporabe absolutnih razlogov za zavrnitev registracije znamk iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, in sicer ob upoštevanju dovolj dejanske in neposredne vezi med spornim znakom in proizvodi, ki jih ta označuje. Sodišče prve stopnje je v tem okviru potrdilo odločbo drugega odbora za pritožbe o zavrnitvi registracije znamke COLOR EDITION zaradi njene opisnosti.

19. Poleg tega je Sodišče prve stopnje opozorilo, da so te tožbe sodni postopki, z zahtevo za ugotovitev ničnosti po členu 55(1)(a) Uredbe

21. Sodišče prve stopnje je, preden je odločalo o tem vprašanju, podrobno preučilo zadevni člen in sklenilo, da zadeva znake, s katerimi zadevna javnost običajno nepo-

sredno ali z omembo katere od bistvenih lastnosti označuje proizvod ali storitev, za katero se zahteva registracija.

jezik, saj je znamka sestavljena iz dveh angleških besed.

22. Sodišče prve stopnje je na podlagi svoje novejši sodne prakse odločilo, da mora za izvajanje prepovedi registracije obstajati dovolj neposredna in dejanska vez, ki omogoča zadevni javnosti, da takoj in brez pomislekov spozna opis zadevnih proizvodov in storitev ali ene od njihovih značilnosti.

25. Na tej podlagi je analiziralo, ali izraza „color“ in „edition“ neposredno in konkretno opredeljujeta proizvode, za katere se zahteva registracija. Sodišče prve stopnje je glede na to, da se ta izraza splošno uporabljata za proizvode, vključene v znamko, ter da zadevata nekatere lastnosti kozmetičnih proizvodov in ličil, menilo, da imata oba močno opisno sestavino.

23. Sodišče prve stopnje se je, potem ko je preučilo člen 7, posvetilo lastnostim, značilnim za znamko COLOR EDITION, da bi ocenilo opisnost z vidika načina, na kateri znak dojema javnost, in vezi s proizvodi ali storitvami, ki jih označuje.

26. Poleg tega je menilo, da povezava dveh izrazov pri porabnikih ne ustvarja vtisa, ki bi bil dovolj oddaljen od tistega, ki ga ustvari preprost skupek besednih elementov, in sicer tako, da bi spremenil smisel ali področje uporabe znamke, ne da bi bil za razumevanje sporočila znamke potreben intelektualni napor.

24. Kar zadeva porabnike, je opredelilo, da so ti del normalno obveščene ter razumno pozorne in preudarne splošne javnosti, saj se izraz COLOR EDITION nanaša na kozmetične proizvode in ličila. Nato je Sodišče prve stopnje poglobilo pojem ciljne javnosti, tako da ga je omejilo na angleško govorečo javnost ali javnost, ki ima dovolj znanja angleškega

27. Sodišče prve stopnje je na koncu potrdilo odločbo odbora za pritožbe glede opisnosti znaka COLOR EDITION, saj je zadevni znak ohranil tesno vez s proizvodi, ki jih je označeval, zato je na podlagi člena 51(1) v povezavi s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 potrdilo, da je opravljena registracija nična.

IV – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

28. Sodno tajništvo Sodišča je 22. septembra 2008 prejelo pritožbo, ki jo je vložila družba Lancôme, na katero je UUNT odgovoril 18. novembra 2008. Vloženi nista bili niti replika niti duplika.

29. Družba Lancôme Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo, pritožbo, ki jo je vložila odvetniška družba CMS Hasche Sigle zoper odločbo UUNT o ugotovitvi ničnosti, pa naj zavrne kot nedopustno. Poleg tega predlaga, naj se UUNT naložijo stroški obeh postopkov, zgoraj navedeni odvetniški družbi pa naj se naložijo stroški, priglašeni v okviru postopka pred odborom za pritožbe, če bo Sodišče odločalo o vsebini spora.

30. UUNT predlaga, naj se pritožba zavrne, pritožnici pa naj se naloži plačilo stroškov.

31. Zastopniki obeh strank so ustna stališča predstavili na obravnavi 9. septembra 2009.

V – Analiza pritožbe

32. Pritožnica se sklicuje na dva pritožbena razloga, ki zadevata, prvič, kršitev člena 55(1) (a) Uredbe št. 40/94 in, drugič, kršitev člena 7(1)(c) te uredbe.

A – Kršitev člena 55(1)(a)

33. Ta pritožbeni razlog je razdeljen na dva dela: prvič, družba Lancôme trdi, da je s spornim členom odvetniškim družbam naloženo, da morajo imeti gospodarski interes za razveljavitev, da lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti. Nasprotno se drugi del osredotoča na trditev, da odvetniku njegov poklicni profil „sodelavca v pravu“ preprečuje, da bi v svojem imenu in za svoj račun vložil zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke.

34. Z obema deloma pritožbenega razloga se postavlja vprašanje dopustnosti zahtev za ugotovitev ničnosti, ki jih vložijo odvetniške družbe. Vendar pa preučitev prvega dela pritožbenega razloga, če bi Sodišče v drugem delu odločilo v korist pritožnice, ne bi bila potrebna. Zato je treba najprej preučiti drugi del prvega pritožbenega razloga, saj bi bilo kakršno koli utemeljevanje v zvezi z izkazova-

njem gospodarskega interesa odveč, če bi se na podlagi prava Skupnosti zahtevalo, naj odvetniške družbe pred sodišči in upravami delujejo le za račun drugih.

Komisiji⁶, v kateri je v točki 24 odvetnik opredeljen kot „sodelavec v pravu“; pri tem dodaja, da bi bilo mogoče navesti številne sodbe, v katerih je bila za opis funkcije odvetnika uporabljena ta besedna zveza.

1. Drugi del prvega pritožbenega razloga

a) Trditve strank

35. Družba Lancôme trdi, da pravica do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti ni združljiva z bistvenimi značilnostmi odvetniškega poklica. Glede tega se na eni strani sklicuje na profil odvetniškega poklica, ki je v pravu Skupnosti „od vselej“ pojmovan kot „sodelavec v pravu“⁵, na drugi strani pa ugotavlja, da člen 19 Statuta Sodišča temelji na podobnem konceptu, saj je z njim določeno, da mora stranke zastopati odvetnik.

36. Sklicuje se tudi na sodno prakso Sodišča, zlasti na sodbo v zadevi AM & S proti

37. Zadevna družba na podlagi tovrstne posebne opredelitve odvetniškega poklica v sporih na ravni Skupnosti meni, da odvetnik v svojem imenu ne more vložiti zahteve za ugotovitev ničnosti znamke, čeprav deluje za račun tretje osebe, na primer stranke, saj bi v tem primeru zlorabil pooblastila, in sicer tudi če dopustimo možnost, da so zahteve za ugotovitev ničnosti *actio popularis*, kadar je treba procesno upravičenj razlagati, kolikor je mogoče široko.

38. UUNT meni, da drugi del prvega pritožbenega razloga ni dopusten, saj razširja predmet spora in s tem krši člen 113(2) Poslovnika Sodišča, ker pritožnica v postopku na prvi stopnji ni obravnavala vprašanja združljivosti odvetniške funkcije z vložitvijo zahtev za ugotovitev ničnosti pri Uradu. UUNT poleg tega meni, da aktiven odvetnik deluje kot sodelavec v pravu le, kadar pred sodišči Skupnosti nastopa kot zastopnik tretje osebe, to je njegove stranke.

5 – Pritožnica navaja tudi enakovredna izraza v nemščini („Organ der Rechtspflege“) in angleščini („officer of the court“).

6 – Sodba z dne 18. maja 1982 v zadevi AM & S proti Komisiji (155/79, Recueil, str. 1975).

- b) Dopustnost tega dela pritožbenega razloga posredno, podan v vlogi, s katero se je začel postopek, treba šteti za dopusten⁸.

39. Za začetek moram povedati, da se glede dopustnosti ne strinjam z UUNT.

40. Čeprav se o trditvi družbe Lancôme v zvezi z nezdržljivostjo profila odvetniškega poklica z začetkom postopka za ugotovitev ničnosti znamke ni razpravljalo pred Sodiščem prve stopnje, je treba priznati, da z njo ni razširjen predmet spora. Z navedeno trditvijo ta družba namreč le podpira trditev o kršitvi člena 55(1)(a) Uredbe št. 40/94.

41. Pri tem je mogoče med vrsticami razbrati razlikovanje med novimi (*pri*)tožbenimi razlogi in trditvami, glede katerih je Sodišče vedno odločilo, da prvi niso dopustni, medtem ko je druge sprejelo. Ne obstaja namreč obveznost, po kateri bi bilo treba vsako trditev, ki se navaja v okviru pritožbe, predhodno obravnavati v postopku na prvi stopnji⁷; poleg tega iz sodne prakse izhaja, da je tožbeni razlog, ki pomeni razširitev tožbenega razloga, ki je bil že prej, neposredno ali

42. Družba Lancôme je drugi del pritožbenega razloga navedla v podporo prvemu delu, zato ni nobenega razloga, da se ta ne bi predstavil v okviru te pritožbe. Zato je treba ugovore UUNT glede dopustnosti zavriniti. Trditev je dopustna in jo je zato treba vsebinsko preučiti.

c) Vsebina

43. Ne strinjam se z domnevo o nezdržljivosti odvetniškega poklica z vložitvijo zahteve za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti.

44. Prvič, sodba v zadevi AM & S proti Komisiji, na katero se sklicuje pritožnica, je bila izrečena v povsem drugačnem okviru, kot je okvir tega spora, to je v zadevi v zvezi z zaupnostjo korespondence med samostoj-

7 – Sodba z dne 18. januarja 2007 v zadevi PKK in KNK proti Svetu (C-229/05 P, ZOdl., str. I-439, točka 66).

8 – Sodbe z dne 19. maja 1983 v zadevi Verros proti Parlamentu (306/81, Recueil, str. 1755, točka 9); z dne 22. novembra 2001 v zadevi Nizozemska proti Svetu (C-301/97, Recueil, str. I-8853, točka 169) in z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT (C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točke od 56 do 58).

nimi odvetniki, ki svetujejo podjetjem v sporih zaradi kršitve konkurenčnega prava Skupnosti.

primerni za predstavitev.¹⁰ Pri tem gre gotovo za to, da se omogoči gladek potek pravne razprave, kar bi bilo težko uresničiti, če stranke ne bi bile zastopane.

45. Drugič, čeprav se sodba sklicuje na vlogo odvetnikov kot „sodelavec v pravu“, v njej ni navedeno, da bi se morali odvetniki zaradi te lastnosti vesti na poseben način; in še, čeprav bi bili odvetniki dejansko tako omejeni z deontološkimi pravili, jim družba Lancôme ne očita nobene kršitve katerega koli etičnega poklicnega pravila.

46. Tretjič, odvetniki prav tako niso opisani s temi izrazi v členu 19 Statuta Sodišča. Dejansko je glavni namen tega člena urediti pravno zastopanje, zlasti posameznikov, tako da jim je naloženo, da uporabijo storitve tovrstnih pravnikov, pri čemer morajo biti ti člani odvetniške zbornice države članice Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora in biti tam pooblaščen za opravljanje svojega poklica.⁹

47. V tem okviru je treba opredelitev „sodelavec v pravu“ razlagati v skladu z razlago, ki jo je že dolgo tega uporabil generalni pravobranilec Roemer, ko je navedel, da je namen te opredelitve Sodišču zagotoviti, da prisluhne le pravnim mnenjem in razlagam dejstev, ki jih je preučil odvetnik in zanje menil, da so

48. Četrtrič – in še bolj kot zaradi vseh doslej navedenih razlogov –, ne strinjam se, da bi bilo mogoče člen 19(3) in (4) Statuta Sodišča uporabiti kot ključ za razlago zmožnosti za vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti. Namen tega člena je z zahtevo, da mora posameznike pred sodišči zastopati odvetnik, zagotoviti spoštovanje pravice do poštenega sojenja¹¹ in učinkovitega pravnega varstva strank; gre torej za standard procesnega vodstva, ki se v Skupnosti uporablja v sporih, predloženih Sodišču.

49. Nasprotno spada člen 55(1)(a) Uredbe št. 40/94 v okvir funkcije „izboljšanja“¹² registra znamk, ki je zakonodajalec ni želel prepustiti UUNT, ampak jo je podelil „kateri koli fizični ali pravni osebi“, njen namen pa je očistiti register znakov, ki se ne uporabljajo, ali

9 – Sklepa z dne 15. marca 1984 v zadevi Vaupel proti Sodišču (131/83, točka 8) in z dne 5. decembra 1996 v zadevi Lopes proti Sodišču (C-174/96 P, Recueil, str. I-6401, točka 10).

10 – Sklepni predlogi k sodbi z dne 21. januarja 1965 v zadevi Merlini proti Visoki oblasti ESPJ (108/63, Recueil, str. 1), str. 20.

11 – C. Stumpff, „Artikel 6 EUV“, v J. Schwarze, *EU-Kommentar*, 2. izdaja, založba Nomos, Baden-Baden, 2009, str. 96. Glej tudi sodbo z dne 26. junija 2007 v zadevi Ordre des barreaux francophones et germanophones in drugi (C-305/05, ZOdl., str. I-5305, točka 31).

12 – V sklepnih predlogih, ki sem jih sestavil v sporu, v katerem je bila izrečena sodba z dne 15. januarja 2009 v zadevi Silberquelle (C-495/07, ZOdl., str. I-137, točki 45 in 46), se sklicujem na to funkcijo v zvezi z razveljavitvijo pravice; moja utemeljitev je bila povzeta v točki 19 sodbe.

tistih, ki jih je treba pri absolutni ničnosti izbrisati zaradi kršitve člena 7 (absolutni razlogi za zavrnitev/absolutni razlogi za ničnost) ali zaradi zlonamernosti.

50. Čeprav že ljudska modrost pravi, da so primerjave priskutne¹³, je treba zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti izenačiti na primer z razkritjem ravnanja, značilnega za prakso skrivnih sporazumov v smislu člena 81 ES, kar lahko stori vsak državljan ali podjetje. Organ Skupnosti, v tem primeru UUNT, mora po seznanitvi s takimi prijavami po uradni dolžnosti preučiti dejstva. Iz člena 74(1) Uredbe št. 40/94 namreč izhaja, da mora urad v kraju Alicante določiti dejanski okvir v postopkih, ki temeljijo na absolutnih razlogih za ničnost, medtem ko se za postopke, ki temeljijo na relativnih razlogih za ničnost, uporablja načelo kontradiktornosti.¹⁴ Ker se s tem zavarujejo trg in vsi akterji na njem zoper registracijo znakov, ki bi bila v nasprotju s splošnim interesom, je logično sklepati – kot je potrdilo tudi Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi –, da je zakonodajalec želel zelo veliko osebam dati možnost, da lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti.

13 – Na to modrost se sklicuje tudi Cervantes v epizodi o Montesinovi špilji iz dela *Veleumni plemič Don Kihot iz Manče. Drugi del* (3. zvezek, zbirka Sto romanov, Cankarjeva založba v Ljubljani, 1973, str. 194, prevedel Niko Košir), v kateri Don Kihot Montesinu odgovori, da „je sleherno primerjanje priskutno, pa zategadelj ni treba nikogar z nikomer primerjati. Dulsineja Toboška, ki ji ni enake, je, kdor je, in gospa donja Belerma je, kdor je in kdor je bila [...]“

14 – A. Bender, „Nichtigkeit“, v K.-H. Fezer (koordinator), *Handbuch der Markenpraxis – Band I Markenverfahrensrecht*, založba C. H. Beck, München, 2007, str. 678.

51. Vsekakor logika, na kateri temelji člen 55 Uredbe št. 40/94, ni z ničimer povezana z obveznim zastopstvom v sodnih postopkih Skupnosti ali z ravnanjem oziroma s poklicnim profilom odvetnikov v teh postopkih in se torej popolnoma razlikuje od logike iz člena 19 Statuta Sodišča, ki ga ni mogoče uporabiti za razlago člena 55(1)(a) Uredbe št. 40/94. V tej uredbi je poklicno zastopstvo urejeno s členoma 88 in 89, na podlagi katerih je odločitev za pomoč odvetnika v postopkih pred UUNT zasnovana *prostovoljno*.

52. Zato predlagam, naj se drugi del prvega pritožbenega razloga zavrne kot neutemeljen.

2. Prvi del prvega pritožbenega razloga

53. Ker sem zavrnil domnevno nezdržljivost zahteve za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti s profilom odvetnika kot sodelavca v pravu, je treba zdaj preučiti še prvi del prvega pritožbenega razloga, v okviru katerega družba Lancôme trdi, da je s sporno določbo odvetniškim družbam naloženo, da morajo dokazati gospodarski interes, ki ga imajo v zvezi z izbrisom registriranega znaka in zaradi katerega lahko zahtevajo ugotovitev

ničnosti na podlagi člena 55(1)(a) Uredbe št. 40/94.

zadevi splošni interes, ki ga je treba upoštevati, interes konkurentov prijavitelja ali imetnika znamke, ki jih je treba zavarovati pred protipravno prilastitvijo. Ta trditev izhaja iz analize člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 v zvezi z opisnimi znamkami, ki je bil v tej zadevi uporabljen kot podlaga za ugotovitev ničnosti v postopku pred UUNT.

a) Trditve strank

54. Pritožnica Sodišču prve stopnje v bistvu očita, da ni ravnalo v skladu s splošnimi načeli prava Skupnosti in primerjalnega prava, ki se uporabljajo za pritožbe, saj bi moralo na podlagi teh načel zahtevati, naj se vzporedno s sposobnostjo biti stranka v postopku izkaže tudi dejanski ali potencialni gospodarski interes, s katerim bi bilo mogoče utemeljiti nameravano zahtevo za izbris nične znamke Skupnosti.

55. Poleg tega kot neupoštevno zavrača razlikovanje, ki je bilo v izpodbijani sodbi vzpostavljeno med upravnimi in sodnimi postopki ter med absolutnimi in relativnimi razlogi za ničnost. Zlasti zanika, da se je ob upoštevanju zadnjenavedenega razlikovanja odveč sklicevati na interes, potreben za začetek postopka za ugotovitev ničnosti.

56. Glede tega se sklicuje na točko 25 t. i. sodbe „Chiemsee“¹⁵ in trdi, da je v tej

57. Družba Lancôme meni, da iz točke 25 te sodbe in navedenega razloga za ničnost izhaja, da lahko le konkurenti, ki dokažejo dejansko ali potencialno škodo, vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti zaradi opisnosti znaka; nasprotno tretje osebe, ki se ne morejo sklicevati na tak dejanski ali potencialni gospodarski interes, niso utrpele nobene škode in bi jim bilo zato napačno podeliti pravico, po da lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti zaradi opisnosti znamke.

58. Pritožnica nazadnje še meni, da je njena razlaga podkrepljena s tem, da je skupinam ali telesom podeljena možnost zastopati proizvajalce in izdelovalce. Izrecno sklicevanje na tovrstno združevanje podjetij naj bi potrdilo pristop, ki ga zagovarja družba Lancôme in v skladu s katerim naj bi bil glavni namen člena 55(1)(a) Uredbe št. 40/94 pokriti vse kategorije oseb, ki bi jih lahko prizadela protipravna registracija znamke.

¹⁵ – Sodba z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779).

59. UUNT navedene trditve pritožnice zavrača ter meni, da je ta napačno razlagala sodno prakso in člen 55 Uredbe št. 40/94.

b) Presoja

60. Prvi del prvega pritožbenega razloga zadeva vprašanje, ali je za vložitev zahteve za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti potreben pravni interes, kar sta Sodišče prve stopnje in odbor za pritožbe UUNT zanikala.

61. Že takoj na začetku moram poudariti, da se popolnoma strinjam z mnenjem zadevnih institucij.

62. Po eni strani, kot je navedeno v izpodbijani sodbi, dobesedna razlaga člena 55(1) Uredbe št. 40/94 jasno kaže, da je želel zakonodajalec Skupnosti precej razširiti krog fizičnih in pravnih oseb, ki lahko začnejo postopek za ugotovitev ničnosti, urejen s to določbo. Poleg tega se zdi teleološka analiza, ki je bila opravljena v tej sodbi in s katero so bile poudarjene razlike med točkami (a), (b) in (c) zadevne določbe, pravilna.

63. Zato morajo imeti vsi posamezniki, civilne ali gospodarske družbe in skupine podjetij možnost začeti postopek na podlagi absolutnih meril iz člena 7 Uredbe št. 40/94, če je namen takega postopka varstvo splošnih interesov in če navedeni subjekti izpolnjujejo obvezni osnovni pogoj za začetek postopka s pravnimi posledicami, to je da so sposobni biti stranka v postopku v smislu zmožnosti izvajanja procesnih dejanj kot stranka in da imajo hkrati poslovno sposobnost civilnega prava.¹⁶

64. Nasprotno, ko ničnost temelji na relativnih razlogih iz člena 8 ali člena 52(2) Uredbe št. 40/94, s katerima so zavarovane le posamične subjektivne pravice, je logično, da imajo pravico do varstva teh pravic le njihovi imetniki, kar jasno izhaja iz člena 55(1)(b) in (c) zgoraj navedene uredbe.

65. To pomeni, da pri utemeljevanju v izpodbijani sodbi ni bilo napačno uporabljeno pravo.

66. Prav tako ni utemeljena trditev pritožnice, da naj bi člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 v povezavi s točko 25 sodbe Chiemsee ter sklicem na skupine proizvajalcev in izdelo-

16 – Tako opredelitev sem povzel po profesorju J. Guaspu, *Derecho procesal civil*, 4. izdaja, založba Civitas, Madrid, 1998, zvezek I, str. 175.

valcev iz člena 55(1)(a) te uredbe dokazoval voljo zakonodajalca, da pravico do uvedbe postopka za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti naveže na dokaz o dejanskem ali potencialnem gospodarskem interesu.

67. Treba se je torej strinjati z izvlečkom iz zgoraj navedene sodne prakse, v katerem je določeno: „Tako člen 3(1)(c)¹⁷ Direktive¹⁸ sledi cilju, ki je v splošnem interesu, namreč da lahko opisne znake ali podatke, ki se nanašajo na kategorije proizvodov ali storitev, glede katerih se zahteva registracija, prosto uporabljajo *vsí*, vključno kot kolektivne znamke ali kot del sestavljenih ali grafičnih znamk. Ta določba zato preprečuje, da bi bili taki znaki ali podatki pridržani samo enemu, ker bi bili registrirani kot znamka.“¹⁹

68. Na podlagi tega navedka je treba navesti nekaj pripomb v zvezi s tezo družbe Lancôme, s katero se ni mogoče strinjati.

17 – Ustreznik člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

18 – Direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1).

19 – Zgoraj navedena sodba Windsurfing Chiemsee, točka 25; moj poudarek.

69. Prvič, v sodbi Chiemsee je izraz „vsí“ uporabljen v primarnem pomenu, to je za nedoločeno število v skupini zelo številnih subjektov. Če bi Sodišče prve stopnje želelo omejiti krog teh subjektov, bi jih natančneje opredelilo, tako da bi k zaimku dodalo samostalnik, na primer „vsí konkurenti“, s čimer bi se samostalniški zaimek spremenil v pridevniškega. Z zaimkom „vsí“ je potrdilo, da je bila nedoločnost namerna, da je treba opisne znake, ki se nanašajo na kategorije proizvodov ali storitev, izvzeti iz možnosti imetništva in da si teh znakov ni mogoče prilastiti.

70. Drugič, kot poudarja pritožnica, v praksi v večini primerov postopek za ugotovitev ničnosti registriranih znamk uvedejo konkurenčna podjetja. Vendar to preprosto socio-loško dejstvo z vidika opredelitve pomena člena 55, na katerega se nanaša ta pritožba, ni upoštevno. Čeprav so gospodarski konkurenti pozornejši in budneje kot, na primer, porabniki pazijo, da se konkurenca ne polasti podatkov, ki morajo ostati na voljo, ne smemo prezreti še enega odločilnega elementa.

71. Sposobnost biti stranka v postopku v smislu zgoraj navedenega člena 55(1)(a) je namreč le prva zahteva. Kdor želi sprožiti postopek za ugotovitev ničnosti registrirane

znamke Skupnosti, mora izpolniti še dodatni formalnosti, navedeni v odstavku 2 tega člena: zahtevo je treba obrazložiti in plačati ustrezno pristojbino. Normalno obvešččenemu ter razumno pozornemu in preudarnemu porabniku in uporabniku vzame taka obrazložitev preveč časa glede na korist, ki bi jo lahko imel od ugotovitve ničnosti znamke, predvsem pa ga, čeprav bi bil v vložitev take zahteve pripravljen vložiti potreben čas in trud, običajno od tega odvrne pristojbina v višini 700 EUR²⁰.

72. Torej ni presenetljivo, da se podjetja ter skupine proizvajalcev in izdelovalcev – podobno kot skupine porabnikov – trudijo nadzirati register in ga zavarovati pred vpisom opisnih znakov ali znakov, ki so v nasprotju s splošnimi interesi, zavarovanimi s členom 7 Uredbe št. 40/94. *Ratio* navedene zakonodajne tehnike temelji na tem, da se je treba izogniti nepremišljenim zahtevam za ugotovitev ničnosti, torej neutemeljenim zahtevam, zaradi katerih bi bilo treba sistematično začeti nove postopke z vsemi neugodnimi posledicami za imetnika izpodbijane znamke. Vendar s tem ni mogoče utemeljiti razlage *contra legem* zahteve za ugotovitev ničnosti člena 55(1)(a) Uredbe št. 40/94, v skladu s katero bi moral kdor koli, ki bi se želel

sklicevati na to določbo, dokazati gospodarski ali kakršen koli drugi interes – stvarni, potencialni ali dejanski.

73. Tretjič, na podlagi člena 55 v povezavi s členom 3 Uredbe št. 40/94 se s pravnimi osebami izenačijo družbe in drugi pravni subjekti, če so po zakonu, ki ureja njihovo delovanje, sposobni v svojem imenu imeti pravice in obveznosti vseh vrst, sklepati pogodbe ali izvajati druga pravna dejanja ter biti sposobni stranka v postopku. Torej se zdi, da v pravu znamk Skupnosti nenehno obstaja želja, da se z vseh vidikov zajame čim več zainteresiranih oseb.

74. Četrtoč, in nazadnje, kar zadeva uporabo načel prava Skupnosti, ki jo priporoča družba Lancôme, ko se zavzema za koncept procesnega upravičenja, podoben konceptu, ki se uporablja za ničnostne tožbe na podlagi člena 230 ES, se strinjam z razlagami iz izpodbijane sodbe v zvezi s potrebo po razlikovanju med upravnimi in sodnimi postopki.

75. Na področje uporabe postopka za ugotovitev ničnosti iz Uredbe o znamki Skupnosti ni mogoče prenesti niti načel, ki jih je razvilo

20 – Višina pristojbine za vlogo za preklcik ali za izjavo o neveljavnosti, kakršna je določena s členom 2(17) Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 z dne 13. decembra 1995 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL L 303, str. 33), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 355/2009 z dne 31. marca 2009 (UL L 109, str. 3, v veljavi od 1. maja 2009); neuradna prečiščena različica je na voljo na spletni strani http://aomi.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/regulations/286995_cv-fr.pdf.

Sodišče v zvezi z neposrednim in posamičnim interesom zainteresirane stranke, ki želi izpodbijati normativni akt Skupnosti na podlagi člena 230 ES. Pravno sredstvo, ki ga daje na voljo ta člen, namreč zadeva splošne zakonodajne ukrepe, ki jih državljani načeloma ne more izpodbijati in glede katerih so bila s sodno prakso oblikovana pravila, katerih namen je izenačiti procesni položaj posameznikov, ki jih predpisi Skupnosti neposredno in posamično zadevajo, s položajem naslovnikov nekaterih normativnih aktov, ki imajo vedno procesno upravičenje.²¹

ster ali ga je treba iz njega izbrisati, je ni mogoče uporabiti v zvezi s postopkovnimi zahtevami glede procesnega upravičenja. Po eni strani je namreč z besedilom določb v zvezi s procesnim upravičenjem jasno izražen obseg potencialnega kroga oseb, ki lahko vložijo zahtevo za ugotovitev ničnosti, po drugi strani pa bi bilo upravljanje tovrstnih zahtev za UUNT zelo zapleteno, če bi bilo procesno upravičenje odvisno od intenzivnosti splošnega interesa, ki ga je treba zavarovati. Skratka, navedena intenzivnost se nanaša na vsebinsko vprašanje, medtem ko spada procesno upravičenje v postopkovni okvir v zvezi s formalnimi zahtevami, pri čemer med zadevnima elementoma ni nobene pretočnosti.

76. Zastopnik podjetja Lancôme je na obravnavi v odgovor na moje vprašanje, kako uskladiti morebitno zahtevo po gospodarskem interesu kot pogoju zato, da se lahko vloži zahteva za ugotovitev ničnosti, z varstvom javnega reda in sprejetih moralnih načel iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 40/94, navedel, da je treba splošni interes presojeti na podlagi „spremenljive intenzivnosti“, ki se lahko razlikuje pri posameznih absolutnih razlogih za ničnost.

78. Iz navedenega izhaja, da za formalnosti v zvezi z zahtevami za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti na podlagi člena 55(1)(a) Uredbe št. 40/94 ne veljajo enake ugotovitve. Kot je upravičeno navedeno v izpodbijani sodbi, gre za pogoje za uvedbo upravnega postopka, katerega predmet ni splošni ukrep, ampak akt vezane pristojnosti, s katerim je podjetju podeljen registriran monopol, ki ga je treba zaradi splošnega interesa preklicati pred organom, ki je podelil to splošno izključno pravico in ne pred sodnim organom, čeprav je lahko pozneje sodiščem Skupnosti glede tega predložen spor.

77. Čeprav je mogoče tako prikrito postopnost razlogov za zavrnitev/ničnost znakov upoštevati pri presoji razlogov, zaradi katerih posameznega znaka ni mogoče vpisati v regi-

21 – Za pogoje, ki jih morajo izpolnjevati posamične tožeče stranke v okviru ničnostnih tožb, glej K. Lenaerts, D. Arts in I. Maselis, *Procedural Law of the European Union*, založba Thomson Sweet & Maxwell, 2. izdaja, London, 2006, str. 244 in naslednje.

79. Na podlagi navedenih pojasnil moram predlagati tudi zavrnitev prvega dela prvega

pritožbenega razloga. Ker ni bil sprejet nobeden od delov prvega pritožbenega razloga, je treba tega v celoti zavriniti.

81. Pritožnica poleg tega trdi, da se Sodišče prve stopnje pri analizi pomena povezanih izrazov ni oprlo na nobeno dejansko ugotovitev, ampak se je pri preučevanju vezi med zadevnima izrazoma in vsakdanjim jezikom porabnikov kozmetičnih proizvodov omejilo na preproste domneve brez dejanske podlage.

B – *Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94*

1. Trditve strank

80. Družba Lancôme meni, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo, ko je v točki 43 izpodbijane sodbe trdilo, da znamka, ki je sestavljena iz elementov, pri čemer vsak element opisuje značilnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, opisuje značilnosti teh proizvodov ali storitev v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, razen če obstaja opazna razlika med prijavitelno znamko in preprostim skupkom elementov, ki jo sestavljajo; glede tega trdi, da bi moralo Sodišče prve stopnje na podlagi ustaljene sodne prakse, ki izhaja iz sodbe Baby-Dry²², preveriti, ali obstaja očitna razlika med kombinacijo obravnavanih besed (COLOR in EDITION) in vsakdanjim jezikom zadevne kategorije porabnikov. Ker Sodišče prve stopnje tega ni storilo, naj bi prikrito spreminjalo sodno prakso, čeprav za to ni pristojno.

82. UUNT trdi, da pritožnica s trditvijo, da je glasovni znak opisen le, če ga zadevna javnost pozna in uporablja v vsakdanjem jeziku, ne upošteva temeljne razlike med točkama (c) in (d) člena 7(1) Uredbe št. 40/94; Urad trdi, da pri uporabi točke (c) zgoraj navedenega člena ni mogoče upoštevati stopnje splošnega poznavanja in uporabe v vsakdanjem jeziku zadevne javnosti, saj iz besedila te določbe izhaja, da se ta *pro futuro* uporablja tudi za podatke, s katerimi se „lahko označuje[...]“ v gospodarskem prometu.

83. Zato naj bi Sodišče v sodbi Baby-Dry preverilo le, ali se bo ta besedna zveza, sestavljena iz dveh angleških besed, uporabljala v prihodnje, ne da bi zahtevalo, da se ta že uporablja v besedišču vsakdanjega življenja. UUNT poleg tega meni, da se je sodna praksa Sodišča, kar zadeva opredelitev „opazne razlike“ med opisnimi elementi besedne

22 – Sodba z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (imenovana BABY-DRY, C-383/99 P, Recueil, str. I-6251).

zveze in znamko, gledano v celoti, razvila. Preučitev besed COLOR in EDITION, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje, naj bi se torej skladala z najnovjšo sodno prakso.

84. Nazadnje, kar zadeva trditev, da je bila preučitev besed, uporabljenih v znaku, katerega registracija se zahteva, brez dejanske podlage, UUNT meni, da trditve družbe Lancôme deloma niso dopustne, saj se z njimi vzbuja pomisleke glede nekaterih sklepov Sodišča prve stopnje, in očitno niso utemeljene, ker pritožnica Sodišču prve stopnje z njimi očita, da v izpodbijani sodbi ni preverilo, ali se besedi COLOR in EDITION splošno uporabljata v jeziku zadevne javnosti.

2. Presoja

85. Drugi pritožbeni razlog, na katerega se sklicuje pritožnica, zadeva vidik, o katerem se je pred Sodiščem že velikokrat razpravljalo, vendar ga ni odveč še enkrat preučiti, da bi razjasnili morebitne preostale negotovosti: gre za razlago člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

86. Družba Lancôme izpodbija sodbo Sodišča prve stopnje in se pri tem opira izključno na nekatere odlomke sodbe Sodišča v zadevi

Baby-Dry. Sodišču prve stopnje zlasti očita, da je ravnalo v nasprotju s točko 40 te sodbe, v kateri je bilo odločeno: „Vsaka opazna razlika med formulacijo besedne zveze, za katero se zahteva registracija, in izrazjem, ki ga zadevna kategorija potrošnikov uporablja v vsakdanjem jeziku za označitev proizvodov, storitev ali njihovih bistvenih lastnosti, lahko tej besedni zvezi dodeli razlikovalni učinek, kar ji omogoča, da se registrira kot znamka.“

87. Pritožnica na podlagi tega navedka meni, da je treba pod besedno zvezo „opazna razlika“ razumeti razliko med zvezo besed, v tem primeru COLOR in EDITION, ter vsakdanjim jezikom, ki ga zadevna kategorija porabnikov uporablja za označitev proizvodov in storitev ali njihovih bistvenih lastnosti. Ker je Sodišče prve stopnje preučilo le opazno razliko med prijavljeno znamko in skupkom njenih sestavnih delov, mu pritožnica očita, da je uporabilo napačno pravno pravilo.

88. Kot poudarja UUNT v odgovoru na pritožbo, sodna praksa v zvezi s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 sicer res sega vse do sodbe Baby-Dry, vendar se ne sme pozabiti, da se je ta sodna praksa odtlej razvijala in tudi temeljito spremenila, čeprav se zdi, kot da družba Lancôme o tem ne bi hotela nič vedeti.

89. Pritožnica pravilno navaja, da je navedeno prvo sodbo izrekel veliki senat Sodišča²³, kar bi moralo imeti določeno težo pri presoji poznejših sodb, ki niso bile izrečene v tej sestavi. Vendar ni mogoče šteti, da je porazdelitev zadev med različne sestave Sodišča neizpodbiten kazalnik pomena zadeve, saj se dodelitev posameznim senatom izvede takrat, ko je še težko oceniti doseg končne sodbe: ta se namreč pogosto pokaže šele po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca ali med posvetovanjem. V obeh primerih bi s prerazporeditvijo obravnavane zadeve velikemu senatu povzročili več težav, kot če se o zadevi hitro odloči v sestavi, kakršna je bila določena v začetku. Zato zavezujoča narava sodne prakse Sodišča ni odvisna od vrste senata, ki je obravnaval zadevo, ne glede na večjo moč sodb, izrečenih v velikem senatu ali na občni seji. Vsekakor bi bilo zaželeno, da o najpomembnejših sodbah in njihovih spremembah vedno odloča veliki senat. Treba pa je še poudariti, da je sodba Baby-Dry osamljen primer, saj je bilo izrečenih že več sodb, s katerimi so se spremenila merila iz prvo- navedene sodbe in ki imajo večjo težo zaradi številčnosti, čeprav so bile izrečene v bolj okrnjeni sestavi sodišča.

90. Na podlagi zgoraj navedenega je treba zavrniti trditve, s katerimi je poskusila družba Lancôme utemeljiti, zakaj se je v okviru pravne razprave o tej pritožbi sklicevala

izključno na sodbo Baby-Dry. Na tej točki bom nadaljeval analizo sodne prakse, ki izhaja iz navedene sodbe.

91. Že januarja 2002 sem v sklepnih predlogih v zadevi Postkantoor²⁴ v odgovor na sodbo Baby-Dry, ki je bila izrečena septembra 2001, posebej navedel pomanjkljivosti te sodbe, zlasti glede preizkusa, predlaganega za podelitev razlikovalnega učinka kombinaciji opisnih elementov.²⁵

92. Po tem, ko sem poudaril, da se ta preizkus zaradi uporabe zahteve po razpoložljivosti²⁶, ki je bila v sodbi Baby-Dry zavrtnjena, ne spremeni, sem v sklepnih predlogih v zadevi Postkantoor predlagal, naj se v okviru absolutnega razloga za zavrnitev/ničnost kot opazna šteje razlika, ki vpliva na pomembne elemente oblike znaka ali njegovega pomena. V zvezi z obliko moram dodati, da gre za razliko vsakič, ko zaradi nenavadne ali domišljajske narave kombinacije neologizem prevlada nad besedami, ki ga sestavljajo. Kar

23 – Dejansko je sodbo izrekel t. i. mali plenum, ki ga je sestavljalo trinajst sodnikov, medtem ko je pri odločanju na občni seji takrat odločalo petnajst sodnikov, kolikor jih je štel Sodišče.

24 – Sodba z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland (imenovana Postkantoor, C-363/99, Recueil, str. I-1619); moji sklepni predlogi so bili predstavljeni 31. januarja 2002.

25 – Glej zlasti točko 69 in naslednje mojih sklepnih predlogov v zadevi Postkantoor.

26 – V zvezi s tem hermenevničnim merilom glej moje sklepne predloge v zadevi, v kateri je bila izrečena sodba z dne 10. aprila 2008 v zadevi Adidas in Adidas Benelux (C-102/07, ZOdl., str. I-2439), zlasti točke od 33 do 45.

zadeva pomen, je razlika opazna, če tisto, na kar nas sestavljeni znak spomni, ne sovпада popolnoma s preprosto vsoto podatkov, pridobljenih z opisnimi elementi.²⁷

93. Sodna praksa je naredila prvi korak v smeri preoblikovanja doktrine, ki je temeljila na sodbi Baby-Dry, s t. i. sodbo „Doublemint“, v kateri je bila razveljavljena sodba Sodišča prve stopnje, ker naj bi to za razlago člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 uporabilo napačno merilo, ko je menilo, da ta člen nasprotuje registraciji znamk, ki „izključno opisujejo“ blago, storitve ali lastnosti teh. Vendar se zdi napaka Sodišča prve stopnje manj huda, če opozorimo, da se je v sodbi Baby-Dry zdelo, da je Sodišče zagovarjalo enako stališče, ko je dopustilo registracijo vsake besedne zveze, v kateri se izkaže kakršna koli „opazna razlika“ med pomenom skupka besed in pomena teh besed v vsakdanjem jeziku.

94. Prevzetno bi bilo trditi, da so moji sklepní predlogi v zadevi Postkantoor kakor koli vplivali na sodbo Doublemint; nasprotno pa

se verjetno ne motim, če trdim, da so vplivali na sodbo v zadevi Postkantoor in na sodbo Biomild²⁸, ki ju je istega dne izrekel isti senat.

95. Naj kot primer vpliva mojih sklepnih predlogov na sodbo Postkantoor navedem spodnji odlomek, ki ga je mogoče primerjati s točkama 91 in 92 sklepnih predlogov, ki sem jih sestavil v tej zadevi: „Znamka, ki je sestavljena iz besednih elementov, pri čemer vsak element opisuje značilnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, opisuje te značilnosti v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94^[29], razen če obstaja opazna razlika med besedo in preprostim skupkom elementov, ki jo sestavljajo, kar pomeni, da zaradi nenavadne kombinacije za navedene proizvode ali storitve beseda ustvarja vtis, ki je dovolj oddaljen od vtisa, ki ga ustvarja preprosta kombinacija pomenov njenih sestavnih delov, s posledico, da je beseda več kot le vsota njenih delov [...]“³⁰

96. Poleg tega ne smemo pozabiti niti na to, da se Sodišče v zadevah Postkantoor in Biomild ni nikjer sklicevalo na sodbo Baby-

27 – Glej zgoraj navedene sklepne predloge, ki sem jih predstavil v zadevi Postkantoor, točka 70.

28 – Sodba z dne 12. februarja 2004 v zadevi Campina Melkunie (imenovana Biomild, C-265/00, Recueil, str. I-1699).

29 – Sodba se sklicuje na člen 3(1)(c) Direktive 89/104/ES.

30 – Zgoraj navedeni sodbi Koninklijke KPN Nederland, točka 104, in Campina Melkunie, točka 43.

Dry ter tako poudarilo, da se želi oddaljiti od razlage, predlagane s to sodbo.

prakse, opisane zgoraj, strinjati z UUNT, da uporaba besed, ki sestavljata besedno zvezo COLOR EDITION, v vsakdanjem jeziku porabnikov kozmetičnih proizvodov za razlago člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 ni upoštevna. Zato te trditve niso pomembne.

97. Nazadnje je bila ta nova usmeritev sodne prakse potrjena tudi s sodbo CELLTECH³¹, s katero je bila po eni strani popolnoma opuščena primerjava z „vsakdanjim jezikom zadevne kategorije porabnikov“, po drugi strani pa je bil spremenjen preizkus, saj se ne zahteva več preučitev „vsake opazne razlike“, ampak le preučitev relativno pomembnih razlik.

100. Torej je treba drugi pritožbeni razlog pritožnice zavrnil. Ker sem predlagal, naj enaka usoda doleti tudi prvi pritožbeni razlog, je treba pritožbo v celoti zavrnil.

98. Na podlagi pojasnil v zvezi z drugim pritožbenim razlogom nisem ugotovil, da bi pri obrazložitvi Sodišče prve stopnje, ki se je ravnalo v skladu z merili, opisanimi v analizirani sodni praksi, in ne merili iz sodbe Baby-Dry, kakor koli napačno uporabilo pravo.

VI – Stroški

99. Kar zadeva trditve, s katerimi družba Lancôme Sodišču prve stopnje očita, da v ugotovljeno dejansko stanje ni vključilo ugotovitev glede jezika zadevne javnosti, se je treba ob upoštevanju spremembe sodne

101. V skladu z rešitvijo, ki jo predlagam, je treba družbi Lancôme na podlagi določb člena 122, prvi odstavek, v povezavi s členom 69(2), prva točka, Poslovnika Sodišča naložiti plačilo stroškov tega postopka, saj ni uspela z nobenim od predlogov.

³¹ – Sodba z dne 19. aprila 2007 v zadevi UUNT proti Celltech R&D Ltd (imenovana CELLTECH, C-273/05 P, ZOdl., str. I-2883, točke od 76 do 78).

VII – Predlog

102. Na podlagi zgoraj navedenega Sodišču predlagam, naj:

1. zavrne pritožbo, ki jo je vložila družba Lancôme parfums et beauté & Cie SNC zoper sodbo drugega senata Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2008 v zadevi T-160/07;
2. pritožnici naloži plačilo stroškov, priglašeni v tem postopku.