

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

YVESA BOTA,

predstavljeni 6. maja 2010<sup>1</sup>

1. Ali lahko Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti<sup>2</sup> iz registracije za znamko Skupnosti *a priori* izključi nestilizirano črko, ne da bi pri tem kršil navedeno uredbo?

2. Táko je v bistvu vprašanje iz obravnavane pritožbe, ki jo je UUNT vložil zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (zdaj Splošno sodišče) z dne 29. aprila 2009 v zadevi BORCO-Marken-Import Matthiesen proti UUNT ( $\alpha$ ).<sup>3</sup>

3. Z izpodbijano sodbo je Splošno sodišče ugodilo tožbi družbe BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: družba BORCO) za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. novembra 2006 (v nadaljevanju:

izpodbijana odločba), s katero je ta zahtevo za registracijo znaka „ $\alpha$ “ zavrnil, ker naj znak ne bi imel razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe. Splošno sodišče je namreč presodilo, da metoda, s katero je UUNT presojal razlikovalni učinek, ni bila v skladu z navedeno določbo, ker ni konkretno preizkusil razlikovalnega učinka zadevnega znaka glede na proizvode, navedene v zahtevi za registracijo. Zato je Splošno sodišče to zahtevo poslalo v ponoven preizkus UUNT.

4. UUNT v obravnavani pritožbi meni, da se z izpodbijano sodbo pravno napačno razlaga člen 7(1)(b) Uredbe, ker v nasprotju z navedbami Splošnega sodišča Urad ni bil zavezan k takemu preizkusu zadevnega znaka.

5. V teh sklepnih predlogih bom navedel razloge, zaradi katerih menim, da kritika UUNT v zvezi s sklepanjem Splošnega sodišča ni utemeljena. Pojasnil bom namreč, da je treba, odkar so v skladu s členom 4 Uredbe črke del znakov, ki se lahko registrirajo, pre-sojo njihovega razlikovalnega učinka v smislu

1 – Jezik izvirnika: francoščina.

2 – UL 1994, L 11, str. 1. Uredba, kot je bila spremenjena (v nadaljevanju: Uredba). Razveljavljena je bila z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009 in se torej ne uporablja za obravnavani spor.

3 – T-23/07, ZOdl, str. II-887, v nadaljevanju: izpodbijana sodba.

člena 7(1)(b) Uredbe opraviti v vsakem konkretnem primeru, ob upoštevanju značaja in posebnosti proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo. Enako kot Splošno sodišče tako menim, da je UUNT s tem, da ni konkretno preizkusil razlikovalnega učinka zadevnega znaka, na podlagi člena 7(1)(b) *a priori* iz registracije izključil nestilizirano črko ter tako napačno uporabil določbe Uredbe. Zato bom Sodišču predlagal zavrnitev te pritožbe.

lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

7. Člen 7 Uredbe, ki ureja absolutne razloge za zavrnitev, določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

## I – Pravni okvir

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

6. Člen 4 Uredbe z naslovom Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Skupnosti določa:

[...]“

„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

8. Navedeni določbi z enakimi besedami povzemata določbe člena 2 oziroma 3(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.<sup>4</sup>

4 – UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva.

## II – Dejansko stanje

9. Dejansko stanje, kot je opisano v izpodbijani sodbi, je mogoče povzeti, kot je navedeno v nadaljevanju.

10. Družba BORCO je 14. septembra 2005 pri UUNT na podlagi Uredbe vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti. Znamka, za katero je bila zahtevana registracija za figurativno znamko, je znak:



11. Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija znamke, spadajo v razred 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen, in ustrezajo opisu „Alkoholne pijače, razen piva, vina, peneča vina in pijače, ki vsebujejo vino“.

12. Preizkuševalec je z odločbo z dne 31. maja 2006 na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe zavrnil zahtevo za registracijo, ker naj znak ne bi imel razlikovalnega učinka. Preizkuševalec je ugotovil, da znamka, za katero se je zahtevala

registracija, pomeni natančno reprodukcijo male grške črke „α“ brez grafične spremembe, zato naj grško govoreči kupci v tem znaku ne bi videli napotila na trgovski izvor proizvodov, navedenih v prijavi znamke.

13. Družba BORCO je 15. junija 2006 pri UUNT vložila pritožbo zoper navedeno odločbo. Ta pritožba je bila zavrnjena s sporno odločbo z obrazložitvijo, da prijavljeni znak nima razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe.

## III – Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

14. Družba BORCO je z vlogo, ki jo je sodno tajništvo Splošnega sodišča prejelo 5. februarja 2007, vložila tožbo za razveljavitev izpodbijane odločbe. Uveljavljala je tri tožbene razloge glede kršitve treh določb Uredbe, in sicer točk (b) in (c) člena 7(1) ter člena 12.

15. Splošno sodišče je z izpodbijano sodbno razveljavilo sporno odločbo ter zahtevo za registracijo poslalo v ponovni preizkus UUNT ob upoštevanju obrazložitve navedene sodbe.

#### IV – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

16. UUNT v pritožbi, vloženi 15. julija 2009, Sodišču predlaga, naj izpodbijano sodbo razveljavi. Sodišču primarno predlaga, naj tožbo za razveljavitev družbe BORCO zavrne, podredno pa, naj zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno odločanje. V vsakem primeru pa predlaga, naj Sodišče družbi BORCO naloži plačilo stroškov postopka na obeh stopnjah.

znamke, ker so take črke po njegovem mnenju brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe. Ta praksa je izrecno navedena v točki 7.5.3 Smernic o postopkih pred UUNT (del B, naslov „Preizkus“).<sup>5</sup> Ta točka določa:

„[...]“

17. Družba BORCO predlaga zavrnitev pritožbe in naložitev plačila stroškov UUNT.

#### V – Pritožba

18. Obravnavana pritožba je priložnost, da se Sodišče načelno opredeli do metode, s katero mora UUNT presojeti razlikovalni učinek znaka, ki ga tvori posamezna nestilizirana črka, zaradi njene registracije za znamko Skupnosti. S to opredelitvijo bi se moralo končati nesoglasje med UUNT in Splošnim sodiščem glede tega.

[...] [UUNT] še naprej ugovarja na podlagi člena 7(1)(b) [Uredbe] v primeru, ko gre zgolj za črke ali številke. Razlog za to je zlasti omejeno število črk ali števil, ki so na voljo drugim trgovcem. Številka ‚7‘ je bila na primer zavrnjena za označevanje avtomobilov [...].

Vendar pa se posamezne črke ali številke lahko registrira, če so dovolj stilizirane, tako da splošen grafični vtis prevlada nad preprosto

19. UUNT namreč po ustaljeni praksi odločanja zavrača registracijo posameznih črk za

<sup>5</sup> – Na voljo na spletni strani UUNT na naslovu: [http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination\\_fr.pdf](http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_fr.pdf).

predstavitvijo črke ali številke. Tako je bila na primer odobrena registracija teh znamk:[

[...]

[...]



[...]

Z drugimi besedami, take znake se lahko registrira, če niso samo reprodukcija številke ali črke v drugi vrsti črk.“

[...]



20. UUNT je tako zavrnil registracijo velikih tiskanih črk „I“ in „E“, obe odločbi pa je Splošno sodišče razveljavilo s sodbama z dne 13. junija 2007 v zadevi IVG Immobilien proti UUNT (I)<sup>6</sup> oziroma z dne 9. julija 2008 v zadevi Hartmann proti UUNT (E).<sup>7</sup>

[...]

21. Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi tako kot v navedenih dveh sodbah resno kritiziralo metodo, po kateri UUNT presoja razlikovalni učinek znaka v obliki nestilizirane posamezne črke.



22. Kritika Splošnega sodišča se najprej naša na točke od 17 do 20 sporne odločbe,

6 – T-441/05, ZOdl., str. II-1937.

7 – T-302/06.

v katerih je odbor za pritožbe menil, da je posamezne črke, kakršna je tudi obravnavana, treba obravnavati, kot da so brez slehernega razlikovalnega učinka, če ni nobenega elementa grafične predstave.

23. Splošno sodišče je v točki 42 izpodbijane sodbe presodilo, da je UUNT s tako analizo ob kršitvi člena 4 Uredbe tiho, toda nujno štel, da zadevna črka kot taka nima minimalnega razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe. V točki 43 izpodbijane sodbe pa je Splošno sodišče zlasti spomnilo, da na podlagi ustaljene sodne prakse registracija znaka za znamko Skupnosti ni odvisna od ugotovitve neke ravni ustvarjalnosti prijavitelja, temveč le od lastnosti znaka, zaradi katerih se proizvodi prijavitelja znamke ločijo od tistih, ki jih ponujajo njegovi konkurenti.

24. Splošno sodišče je ugotovilo, da odbor za pritožbe glede tega spornega znaka ni konkretno preizkusil. Zlasti je presodilo, da bi moral ta konkretno preizkusiti sposobnost prijavljenega znaka, če se je zdelo izključeno, da je ta znak za povprečnega grško govorečega potrošnika primeren za ločevanje proizvodov družbe BORCO od proizvodov, ki izvirajo od drugod.

25. Navedena kritika doseže vrhunec v točki 45 izpodbijane sodbe, v kateri Splošno sodišče ugotavlja, da „[z]avrnitev načela priznanja razlikovalnega učinka posameznim črkam, kot je bila navedena brez pridržka in brez opravljene [take] konkretne proučitve [...], krši sàmo besedilo člena 4 Uredbe [...], ki črke, če so primerne za razlikovanje proizvodov in storitev enega podjetja od tistih, ki jih ponujajo druga podjetja, šteje med znake, ki jih je mogoče grafično predstaviti in ki lahko sestavljajo znamke.“

26. Splošno sodišče je metodo, po kateri je UUNT presodil in obrazložil neobstoj razlikovalnega učinka zadevnega znaka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe, še posebej preizkusilo v točkah od 53 do 56 izpodbijane sodbe. Te točke so:

„53 Četrtrič, odbor za pritožbe je v točki 25 [sporne] odločbe navedel, da upoštevna javnost ‚mogoče‘ dojema črko ‚α‘ kot označbo kakovosti (‚A‘ kakovost), velikosti ali tipa ali vrste alkoholnih pijač, kot so tiste, ki so navedene v prijavi znamke.

54 UUNT ne more potrditi, da je odbor za pritožbe s tem, da se je izrekel o tem, tudi konkretno proučil razlikovalni učinek zadevnega znaka. Ne glede na to, da je taka obrazložitev dvomljiva in zato brez

vrednosti, ta obrazložitev namreč ne upošteva nobenih konkretnih dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da upoštevna javnost prijavljeno znamko zaznava kot napotilo na kakovost, kot označbo velikosti, tipa ali vrste proizvodov, navedenih v prijavi znamke (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo E, točka 44). Lahko sklepamo, da odbor za pritožbe ni ugotovil neobstoja razlikovalnega učinka prijavljene znamke.

Uredbe. Natančneje, UUNT izpodbija sklepanje Splošnega sodišča v zgoraj navedenih točkah 54 in 56 izpodbijane sodbe.

28. Ta pritožbeni razlog ima tri dele.

[...]

56 Iz vseh navedenih preudarkov izhaja, da je odbor za pritožbe z izpeljavo neobstoja razlikovalnega učinka prijavljenega znaka le iz neobstoja grafičnih sprememb ali okraševanja glede na standardno pisavo Times New Roman, ne da bi konkretno proučil njegovo primernost za ločevanje – z vidika upoštevne javnosti – zadevnih proizvodov od proizvodov, ki izvirajo od konkurentov [družbe BORCO], napačno uporabil člen 7(1)(b) Uredbe [...].“

29. Prvič, UUNT trdi, da mu v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe razlikovalnega učinka zadevnega znaka ni treba vedno ugotoviti s konkretnim preizkusom različnih proizvodov in storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo. Drugič, UUNT očita Splošnemu sodišču, da je napačno razumelo značaj presoje, ki jo mora opraviti na podlagi navedene določbe. V delu, kjer naj bi šlo za *a priori* presojo, je nujno dvomljiva. Tretjič, UUNT meni, da Splošno sodišče ni upoštevalo dokaznega bremena glede izkazovanja razlikovalnega učinka zadevnega znaka.

27. UUNT v podporo pritožbi uveljavlja samo en pritožbeni razlog, in sicer da je Splošno sodišče nepravilno razložilo člen 7(1)(b)

30. Pri presoji tega edinega pritožbenega razloga se mora Sodišče v bistvu opredeliti glede metode, po kateri mora UUNT v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe presojati razlikovalni učinek prijavljenega znaka.

*A – Prvi del: Splošno sodišče je napačno uporabilo metodo presoje razlikovalnega učinka zadevnega znaka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe*

31. UUNT v podporo prvega dela pritožbenega razloga navaja, da mu po ustaljeni sodni praksi pri presoji razlikovalnega učinka zadevnega znaka na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe ni treba vedno konkretno preizkusiti različnih proizvodov in storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo. UUNT trdi, da se lahko pri tej presoji opre na splošne navedbe glede zaznave potrošnikov.

32. Menim, da ta prvi del ni utemeljen.

33. UUNT je namreč pri graji Splošnega sodišča pomešal besedilo in namen členov 4 in 7(1)(b) Uredbe.

34. Po ustaljeni sodni praksi je temeljni namen znamke zagotavljati potrošniku ali končnemu uporabniku izvor proizvoda ali storitve, ki je predmet znamke, s tem da se mu omogoči

brez verjetnosti zmede ta proizvod ali storitev razlikovati od tistih, ki imajo drug izvor.<sup>8</sup>

35. Člen 4 Uredbe tako določa, da je znamka Skupnosti lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, 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.

36. Navedena določba jasno predpostavlja, da je črka lahko tak znak, ki ga je mogoče registrirati kot znamko Skupnosti, kar pomeni, da je kot taka sposobna imeti razlikovalni učinek. Čeprav se torej v zvezi z barvo, zvokom ali vonjem lahko upravičeno pojavi vprašanje o sposobnosti teh kot „znakov, ki jih je mogoče registrirati“, se to vprašanje pri črki ne postavlja.

37. Vendar to ni dovolj za zagotovitev registracije črke za znamko Skupnosti. UUNT mora preizkusiti še, ali obstajajo absolutni razlogi za zavrnitev registracije. Natančneje, opraviti mora preizkus po členu 7(1)(b) Uredbe, ki zahteva, da se v vsakem posameznem primeru konkretno presodi razlikovalni učinek zadevnega znaka glede na vrsto

<sup>8</sup> – Sodba z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28).



obravnanih proizvodov, to je zmožnost tega znaka za označevanje izvora blaga ali storitev, za katere se zahteva registracija.

38. Zato je treba opraviti natančen preizkus, pri katerem ima UUNT posebne dolžnosti, ki jih je Sodišče obširno opredelilo.

39. Analiza sodne prakse Sodišča mi tako brez posebnih težav omogoča potrditev sklepanja Splošnega sodišča iz točk 54 in 56 izpodbijane sodbe ter zavrnitev trditve UUNT v utemeljitev prvemu delu.

40. Sodišče je namreč glede člena 3 Direktive, katerega besedilo je enako besedilu člena 7 Uredbe, vedno opozarjalo na to, da izveden preizkus ob zahtevi za registracijo ne bi smel biti minimalen, da mora biti preizkus razlogov za zavrnitev iz člena 3 Direktive strog, poglobljen in popoln in da pristojni organ v ta namen ne sme preizkusiti *in abstracto*.<sup>9</sup>

9 – Glej sodbi z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 31) in z dne 15. februarja 2007 v zadevi BVBA Management, Training en Consultancy (C-239/05, ZOdl., str. I-1455, točka 30 in navedena sodna praksa).

41. Po mnenju Sodišča so take zahteve utemeljene glede na vrsto nadzora, ki je predvsem predhodni nadzor, in velikega izbora tožb, ki so prijaviteljem na voljo, kadar UUNT zavrne registracijo določene znamke. Zaradi pravne varnosti in dobrega upravljanja je namreč treba preprečiti neupravičeno registracijo znamk. Sodišče je upoštevalo tudi število in značaj ovir za registracijo iz členov 2 in 3 Direktive (po analogiji člena 4 in 7 Uredbe). V zvezi s tem je opozorilo na to, da je eden od absolutnih razlogov za zavrnitev dovolj za to, da se določeni znak ne registrira kot znamka Skupnosti. Podobno je – kot je Splošno sodišče ugotovilo v točki 39 izpodbijane sodbe – Sodišče spomnilo tudi na to, da za neuporabo člena 7(1)(b) Uredbe zadostuje minimalni razlikovalni učinek.

42. Zato Sodišče, ker se registracija znamke vedno zahteva v zvezi s posamičnimi proizvodi in storitvami, meni, da je treba vprašanje obstoja absolutnega razloga za zavrnitev, kakršen je neobstoj razlikovalnega učinka, preučiti *in concreto* za vsakega od proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija.<sup>10</sup>

10 – Zgoraj navedena sodba BVBA Management, Training en Consultancy (točka 31 in navedena sodna praksa).

Čeprav se to pri določenih znakih lahko izkaže za težavno, Sodišče kljub temu zavrača, da bi pristojni organi to jemali kot izgovor za domnevo, da so take znamke *a priori* brez slehernega razlikovalnega učinka.<sup>11</sup>

različnimi znaki z vidika presoje njihovega razlikovalnega učinka. Kot utemeljeno sklepa, so torej merila za presojo razlikovalnega učinka znamke, ki jo tvori posamezna črka, enaka kot tista, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk.

43. Sodišče podobno vztraja pri spoštovanju dolžnosti obrazložitve, ki jo ima vsak pristojni organ. Kot je spomnilo nedavno, je treba s to dolžnostjo zagotoviti učinkovito sodno varstvo pravic prijaviteljev.<sup>12</sup> Natančneje, sodna praksa Sodišča zahteva, da mora pristojni organ odločitev, s katero zavrne registracijo znamke, obrazložiti za vsakega od proizvodov ali storitev.<sup>13</sup>

46. Zato je treba ugotoviti, da trditev UUNT, da mu pri presoji razlikovalnega učinka zadevnega znaka na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe ni treba vedno konkretno preizkusiti različnih proizvodov in storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo, nima podlage v sodni praksi Sodišča.

44. V tej fazi je vprašanje, ki si ga lahko morebiti postavim, ali preizkus razlikovalnega učinka posamezne nestilizirane črke na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe upravičuje milejši preizkus od tistega, ki ga zahteva Sodišče.

47. Od takrat, ko so črke v skladu s členom 4 Uredbe postale znaki, ki jih je mogoče registrirati, je treba presojo njihovega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe opraviti v okviru vsakega posameznega primera ob upoštevanju značaja in posebnosti proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo.

45. Nikakor ne. Kot v točki 46 izpodbijane sodbe utemeljeno ugotavlja Splošno sodišče, navedena določba ne razlikuje med

48. Kot je Splošno sodišče ugotovilo v točkah od 53 do 56 izpodbijane sodbe, je jasno, da UUNT s tem, ko je menil, da „upoštevna javnost ‚mogoče‘ dojema črko ‚α‘ kot označbo kakovosti („A“ kakovost), velikosti ali tipa ali vrste alkoholnih pijač, kot so tiste, ki so navedene v prijavi znamke“, preizkusa očitno ni

11 – V zvezi s členom 7(1)(b) Uredbe glej sodbo z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT (od C-468/01 P do C-472/01 P, Recueil, str. I-5141, točka 36).

12 – Sklep z dne 18. marca 2010 v zadevi CFCMCEE proti UUNT (C-282/09 P, ZOdl., str. I-2395, točka 39 in navedena sodna praksa).

13 – *Ibidem* (točka 37 in navedena sodna praksa).

opravi v skladu z zahtevami sodne prakse Sodišča. Gre za minimalen preizkus, pri katerem se mi sklicevanje na navedbo velikosti v zvezi z razredom proizvodov, na katere se nanaša zahteva za registracijo, ne zdi pomembno.

razloga UUNT, da je Splošno sodišče napačno uporabilo metodo presoje razlikovalnega učinka zadevnega znaka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe, zavrne kot neutemeljen.

49. Kljub temu pa to ne pomeni, da je treba v obravnavani zadevi črko „α“ registrirati za označevanje alkoholnih pijač. Pomeni samo to, da, prvič, bi moral UUNT razlikovalni učinek zadevnega znaka za proizvode, ki so navedeni v zahtevi za registracijo, preizkusiti *in concreto* ter obrazložiti to zavrnitev, in, drugič, da na podlagi člena 7(1)(b) nestilizirane črke ni mogel *a priori* izključiti od registracije, ne da bi kršil Uredbo.

*B – Drugi del: Splošno sodišče je napačno razumelo značaj preizkusa razlikovalnega učinka zadevnega znaka glede na člen 7(1)(b) Uredbe*

52. UUNT v utemeljitev drugega dela pritožbenega razloga meni, da je Splošno sodišče napačno razumelo značaj preizkusa razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe. UUNT namreč opozarja na to, da gre za *a priori* preizkus in je zato njegova odločitev vedno domneva.

50. Zato menim, da je lahko Splošno sodišče utemeljeno presodilo, da je UUNT napačno uporabil člen 7(1)(b) Uredbe.

53. Menim, da se lahko glede na predhodne navedbe zavrne tudi drugi del.

51. Na podlagi navedenega torej Sodišču predlagam, naj prvi del edinega pritožbenega

54. UUNT se namreč za utemeljitev minimalnega preizkusa, ki ga je opravil, in

pojasnitev domnevnosti obrazložitve sklicuje na *a priori* preverjanje, ki ga mora opraviti po členu 7(1)(b) Uredbe. Prav zaradi tega in zaradi izogibanja položajem, ko bi se določeno znamko neutemeljeno registriralo, registracijo druge pa zmotno zavrnilo, je Sodišče – nasprotno – zahtevalo, naj UUNT opravi strog, poglobljen in popoln preizkus razlogov iz člena 7 Uredbe.

25. oktobra 2007 v zadevi Develey proti UUNT<sup>14</sup> in trdi, da Splošno sodišče v točki 54 izpodbijane sodbe ni upoštevalo dokaznega bremena v zvezi z dokazovanjem razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe. Splošno sodišče naj bi tako napačno presodilo, da bi moral UUNT neobstoj razlikovalnega učinka znamke, katere registracija se zahteva, vedno dokazati s konkretnimi dejstvi.

55. Zato graja UUNT v zvezi s presojo Splošnega sodišča ne more uspeti in Sodišču predlagam, naj drugi del edinega pritožbenega razloga zavrne kot neutemeljen.

57. Menim, da je treba tudi tretji del zavrniti.

*C – Tretji del: napačna uporaba pravil v zvezi z dokaznim bremenom*

58. UUNT na eni strani napačno razume točko 54 izpodbijane sodbe. Splošno sodišče je namreč v navedeni točki samo ugotovilo neobstoj kakršnega koli konkretnega preizkusa razlikovalnega učinka zadevnega znaka glede na proizvode iz zahteve za registracijo in na podlagi tega sklenilo, da odbor za pritožbe ni dokazal neobstoja razlikovalnega učinka znamke, katere registracija se zahteva. S takim utemeljevanjem Splošno sodišče nikakor ni napačno uporabilo pravil o dokaznem bremenom, ampak je v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča uporabilo pravila v zvezi s presojo razlikovalnega učinka znakov, ki jo zahteva člena 7(1)(b) Uredbe.

56. UUNT se v utemeljitev tretjega dela pritožbenega razloga opira na sodbo z dne

<sup>14</sup> – C-238/06 P, ZOdl., str. I-9375, točka 50.

59. Na drugi strani pa, čeprav je res, da mora v skladu z zgoraj navedeno sodbo Deveyley proti UUNT prijavitelj predložiti konkretne in utemeljene podatke, ki dokazujejo, da ima znamka, katere registracija se zahteva, kljub analizi odbora za pritožbe razlikovalni učinek, mora UUNT vseeno po uradni dolžnosti preizkusiti in zadostno obrazložiti neobstoj razlikovalnega učinka zadevnega znaka. Zdi se mi torej zelo težko potrditi, da bi se lahko UUNT z namenom odstopanja od obveznosti, ki jih ima zlasti po členu 7(1)(b) Uredbe, oprl na tako sodno prakso.

60. Zato menim, da je tretji del edinega pritožbenega razloga UUNT neutemeljen.

61. Na podlagi vsega navedenega Sodišču predlagam, naj edini pritožbeni razlog UUNT, da je Splošno sodišče napačno razlagalo člen 7(1)(b) Uredbe, zavrne kot neutemeljen in zato zavrne tudi njegovo pritožbo.

## VI – Predlog

62. Na podlagi navedenega Sodišču predlagam, naj rzsodi:

„1. Pritožba se zavrne.

2. Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) se naloži plačilo stroškov.“