



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 17. aprila 2013\*

„Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke Skupnosti CONTINENTAL — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-383/10,

**Continental Bulldog Club Deutschland eV** s sedežem v Berlinu (Nemčija), ki ga je sprva zastopal S. Vollmer, nato U. Rühl, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga je sprva zastopal S. Schäffner, nato D. Walicka, zastopnika,

tožena stranka,

katere predmet je tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 23. junija 2010 (R 300/2010-1), ki se nanaša na zahtevo za registracijo besednega znaka CONTINENTAL kot znamke Skupnosti,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi N. J. Forwood, predsednik, F. Dehousse in J. Schwarcz (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 7. septembra 2010,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 17. decembra 2010,

na podlagi dopisa, v katerem je tožeča stranka umaknila predlog za razpis obravnave, zaradi česar je v skladu s poročilom sodnika poročevalca in členom 135a Poslovnika Splošnega sodišča odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

\* Jezik postopka: nemščina.

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, družba Continental Bulldog Club Deutschland eV, je 7. septembra 2009 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak CONTINENTAL.
- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 31 in 44 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:
  - razred 31: „Žive živali, in sicer psi“;
  - razred 44: „Varstvo in vzreja psov, in sicer mladičev in živali za vzrejo“.
- 4 Preizkuševallec je z odločbo z dne 9. februarja 2010 zavrnil registracijo prijavitelne znamke za vse proizvode in storitve v skladu s členom 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009.
- 5 Tožeča stranka je 1. marca 2010 pri UUNT zoper odločbo preizkuševalca vložila pritožbo.
- 6 Z odločbo z dne 23. junija 2010 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe UUNT zavrnil pritožbo, ker je bil besedni znak CONTINENTAL za zahtevane proizvode in storitve opisen v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 ter ni imel razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) te uredbe.

### Predlogi strank

- 7 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
  - izpodbijano odločbo razveljavi;
  - podredno, izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem se nanaša na „proizvode in storitve“ iz razreda 44;
  - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 8 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
  - tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

### Pravo

- 9 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva razloga, ki se nanašata na kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 oziroma člena 7(1)(b) te uredbe.

*Prvi tožbeni razlog*

- 10 Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da je besedni znak CONTINENTAL za zadevne proizvode in storitve opisen.
- 11 UUNT izpodbija trditve tožeče stranke.
- 12 V zvezi s tem je treba spomniti, da se v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 ne registrirajo „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“.
- 13 V skladu z ustaljeno sodno prakso člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 sledi splošnemu cilju, ki zahteva, da lahko znake ali podatke, ki opisujejo značilnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, prosto uporabljajo vsi (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi MacLean-Fogg proti UUNT (LOKTHREAD), T-339/05, neobjavljena v ZOdl., točka 27 in navedena sodna praksa).
- 14 Poleg tega znaki ali označbe, ki se lahko v trgovini uporabljajo za označevanje značilnosti proizvoda ali storitve, za katero se zahteva registracija, v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 ne morejo izpolnjevati bistvene vloge znamke, ki je identificirati trgovski izvor proizvoda ali storitve, da bi potrošniku, ki je pridobil z znamko označeni proizvod ali storitev, tako omogočili, da med poznejšo pridobitvijo zadevnih proizvodov ali storitev ponovi nakup, če se je ta izkazal za pozitivnega, ali da se mu izogne, če se je izkazal za negativnega (glej zgoraj v točki 13 navedeno sodbo LOKTHREAD, točka 28 in navedena sodna praksa).
- 15 Iz tega izhaja, da mora imeti znak za to, da se zanj uporablja prepoved iz navedene določbe, dovolj neposredno in konkretno zvezo z zadevnimi proizvodi ali storitvami, in sicer tako, da zadevni javnosti omogoča, da nemudoma in brez pomisleka prepozna opis zadevnih proizvodov in storitev ali eno od njihovih lastnosti (glej zgoraj v točki 13 navedeno sodbo LOKTHREAD, točka 29 in navedena sodna praksa).
- 16 Opozoriti je treba tudi, da je mogoče presojo opisnosti znaka opraviti samo glede na to, kako ga razume upoštevna javnost, in glede na zadevne proizvode ali storitve (glej zgoraj v točki 13 navedeno sodbo LOKTHREAD, točka 32 in navedena sodna praksa).
- 17 Glede na te ugotovitve je treba preučiti, ali je UUNT, kot trdi tožeča stranka, kršil člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 s tem, da je ugotovil, da bi upoštevna javnost prijavljeno znamko razumela kot opisno.

*Upoštevna javnost in njena stopnja pozornosti*

- 18 Opozoriti je treba, kot je ugotovil odbor za pritožbe (točka 12 izpodbijane odločbe), da zadevni proizvodi in storitve naslavlja tako povprečne potrošnike na splošno, kot so ljubitelji živali, ki se zanimajo za storitve varstva psov, kot tudi strokovnjake, kot so rejci psov ali lastniki trgovin za živali. V zvezi s stopnjo pozornosti upoštevne javnosti je treba upoštevati opredelitev, ki jo je odbor za pritožbe navedel v točki 14 izpodbijane odločbe, v skladu s katero je ta pozornost „večja“, ker je ta javnost posebno pozorna na poreklo, način vzreje in na značilnosti psov ter poleg tega zato, ker gre za „proizvode“, ki se ne kupujejo vsak dan, oziroma za storitve, ki se ne uporabljajo vsakodnevno. Čeprav se tožeča stranka v tožbi sklicuje le na „povprečne potrošnike, ki so normalno informirani, pozorni in preudarni“, je treba ugotoviti, da ni navedla nobenega argumenta v podporo taki omejitvi upoštevne javnosti, ki jo je tako treba zavrniti kot neutemeljeno.

- 19 Poleg tega Splošno sodišče meni, da je treba za presojo pravilnosti ugotovitve odbora za pritožbe, da je prijavljena znamka opisna, upoštevati njeno zaznavo s strani upoštevne javnosti v celotni Uniji, ker je treba prijavo znamke Skupnosti v skladu s členom 7(1) in (2) Uredbe št. 207/2009 zavrnilo, če obstaja razlog za zavrnitev vsaj v enem delu Unije. Torej je pravilno, da je preizkuševalec menil, da se je bilo treba sklicevati na vse upoštevne potrošnike v Uniji, pri čemer je to presojo povzel odbor za pritožbe v točki 3 izpodbijane odločbe.

#### Opisnost besede „continental“

- 20 Preveriti je treba, ali je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je za tako opredeljeno upoštevno javnost obstajala neposredna in dejanska zveza med besednim znakom CONTINENTAL ter proizvodi in storitvami iz prijave znamke.
- 21 V zvezi s tem je treba najprej ugotoviti, da tožeča stranka ni izpodbijala presoje odbora za pritožbe iz točke 16 izpodbijane odločbe, po kateri beseda „continental“ napotuje „na pridevnike, kot so ‚evropski, kontinentalni, neotoški“.
- 22 Dalje, iz izpodbijane odločbe, zlasti iz njene točke 17 in naslednjih, je razvidno, da je odbor za pritožbe – za ugotovitev opisnosti izraza iz prijave znamke – štel za odločilno dejstvo, da se razume, kot da ta znamka opisuje pasmo buldogov. V zvezi s tem se je oprl zlasti na več spletnih strani, med drugim na strani tožeče stranke. Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da iz njih v pravno zadostni meri izhaja, da se izraz „continental bulldog“ (na navedenih straneh naveden v angleščini) nanaša na pasmo psov, ki jo je v Švici že priznala Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG) ter katere nastanek in vzreja je cilj društva tožeče stranke. Odbor za pritožbe se je oprl tudi na spletne strani tožeče stranke, da bi potrdil, prvič, da je bil zgoraj navedeni izraz izbran za novo pasmo psov, da bi jo bilo mogoče jasno razlikovati od pasme „English bulldog“, in drugič, ker je iz njih razvidno, da je tožeča stranka nameravala, potem ko bi bili izpolnjeni različni pogoji, ki jih zahteva Fédération cynologique internationale (mednarodna kinološka zveza) (FCI), vložiti zahtevo za priznanje nove pasme pri tem organu (točki 20 in 23 izpodbijane odločbe).
- 23 Dalje, odbor za pritožbe je na podlagi tega sklepal, da se beseda „continental“ nanaša na ime vzrejališča psov, pa tudi na pasmo buldogov. Po njegovem mnenju velja, da če rejec nove pasme zanjo določi ime, to ime postane ime te vrste psa. Menil je, da je ta položaj nekoliko podoben področju označevanja rastlinskih vrst. Odbor za pritožbe je poleg tega trdil, da ni pomembno, da se je tožeča stranka skušala ukvarjati z „vzrejo v zaprtem sistemu“, ker bi se po njegovem mnenju z biološkega vidika lahko tudi psi, ki ne spadajo neposredno pod tako vzrejo, šteli za pse te „pasme“ ali „vrste“. Iz istega razloga je odbor za pritožbe menil, da ni pomembno, da se spletne strani nekaterih rejcev psov „continental bulldog“ sklicujejo na tožečo stranko (točke od 24 do 27 izpodbijane odločbe).
- 24 Nazadnje, odbor za pritožbe je menil, da se prijavljena znamka tudi ne bi smela registrirati v zvezi s storitvami varstva in vzreje psov, in sicer mladičev in živali za vzrejo, ker gre pri tem za posebne storitve, ki jih podrobneje označuje ime vzrejališča psov (točka 28 izpodbijane odločbe).
- 25 Tožeča stranka preroka presoje odbora za pritožbe. Prvič, v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe storil napako, ker je prijavljeno znamko izenačil z izrazom „continental bulldog“. Drugič, zakonodajalec naj bi predvidel, da se imetnikom znamk z njihovo registracijo omogoči zaščita označb izvora, in naj bi za „žive živali“ celo izrecno določil, da lahko uživajo varstvo, ki ga daje znamka. Poleg tega naj bi odbor za pritožbe v preteklosti kot znamko Skupnosti že registriral pasmo psov z imenom „elo“. Tretjič, odbor za pritožbe naj bi upošteval absolutni razlog za zavrnitev registracije, ki ni določen v pravu znamk Skupnosti, namreč uporabo – pred registracijo – prijavljenega znaka za zavrnitev registracije, ker naj bi v prihodnosti obstajala nevarnost, da bi navedeni znak postal opisen. Četrto, tožeča stranka trdi, da ni mogoče ravnati po analogiji s tem, kar je predvideno na področju označevanja rastlinskih vrst, ker

njihovo varstvo temelji na *lex specialis*. Odbor za pritožbe naj bi v okviru tega storil tudi napake na ravni hierarhije pojmov. Nazadnje, tožeča stranka navaja, da njena zahteva za registracijo ni poskus registracije znamke, ki se nanaša na obstoječo pasmo.

- 26 Splošno sodišče uvodoma navaja, da je iz tožbe razvidno, da tožeča stranka ni izpodbijala obstoja določene zveze med izrazom „continental bulldog“ in „nastajajočo“ pasmo psov, t. j. pasmo, za katero postopek priznanja še ni bil zaključen. V zvezi s tem se je treba zlasti sklicevati na odstavek tožbe, v katerem tožeča stranka navaja, da če bi želela upoštevna javnost označiti pasmo psov, ne bi uporabila besede „continental“, ampak izraz „continental bulldog“, kar po njenem mnenju dokazujejo spletne strani, predložene v postopku pred UUNT. Tožeča stranka v tožbi v istem smislu trdi, da bi se navedena javnost sklicevala na storitve, na katere se nanaša zahteva, tako, da bi govorila o „varstvu in vzreji v klubu ‚Continental Bulldog‘“. Te trditve so le potrjene z izjavo tožeče stranke, ki jo je ta dala v tožbi v okviru drugega tožbenega razloga in v skladu s katero je bil namen vložitve zahteve za registracijo sporne znamke „razlikovati se od drugih društev rejcev buldogov, katerih dolgoročni cilj je ustanoviti pasmo“, kot so med drugim Allgemeiner Club für Englische Bulldogs eV, Bulldog Club für American Bulldogs ali Internationaler Klub für Französische Bulldoggen eV (IFKB).
- 27 Poleg tega tožeča stranka v tožbi uporabi izraz „continental bulldog“ za sklicevanje na posebno poreklo psa, ki potrjuje, da naj bi ta pes izhajal iz „zaprtega sistema vzreje“. Po mnenju tožeče stranke ta izraz omogoča predstavitev izvora in genealogije psa.
- 28 Vendar tožeča stranka v bistvu trdi, da postopek priznanja pasme psa s strani organizacij, kot je FCI, lahko traja več desetletij in ni nujno, da se uspešno konča, ter da se je vsekakor zahtevala registracija besede „continental“ kot znamke Skupnosti, in ne registracija zgoraj navedenega izraza.
- 29 V zvezi s tem je treba, prvič, navesti, da je dejansko iz različnih izvlečkov spletnih strani, na katere se je odbor za pritožbe skliceval v izpodbijani odločbi, zlasti v točki 3 izpodbijane odločbe in v njenih točkah od 19 do 22, razvidno, da bi izraz „continental bulldog“ lahko označeval pasmo psov, ki je bila priznana vsaj v Švici, in sicer s strani zveze SKG. Poleg tega je navedeno priznanje, ki sega že v leto 2004, tudi opredeljeno kot „uradno“.
- 30 Drugič, prav tako je iz navedenih izvlečkov spletnih strani razvidno, da se rejci psov, imenovanih „continental bulldog“, štejejo za predstavnike „samostojne“ pasme, ki se stalno izboljšuje ali vsaj teži k temu. Navajajo značilnosti nove pasme psov ter primerjavo s priznano pasmo „English bulldog“, saj nova pasma v skladu z informacijami z navedenih spletnih strani prinaša „znatno izboljšavo v smislu zdravja in odpornosti“. Poleg tega se zgoraj navedeni izraz v navedenih izvlečkih uporablja tudi za označevanje storitev „vzreje“ psov.
- 31 Tretjič, ugotoviti je treba, da je na spletnih straneh med različnimi cilji, ki naj bi jih dosegli zgoraj navedeni rejci, „priznanje [pasme] s strani FCI“ (točka 3 izpodbijane odločbe, zadnja navedena spletna stran, na koncu).
- 32 Dalje, spomniti je treba, da je bilo že odločeno, prvič, da preizkus zahtev za registracijo ne sme biti minimalen, ampak mora biti strog in celosten, zato da ne pride do neupravičene registracije znamk ter da se iz razlogov pravne varnosti in dobrega upravljanja zagotovi, da se ne registrirajo znamke, katerih uporaba bi se lahko uspešno izpodbijala pred sodišči (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točki 58 in 59).
- 33 Drugič, da bi UUNT lahko zavrnil registracijo na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, ni treba, da se znaki in označbe, ki sestavljajo znamko, na katero se nanaša ta člen, ob zahtevi za registracijo dejansko uporabljajo za opis proizvodov ali storitev, kot so ti, za katere je vložena zahteva, ali za opis lastnosti teh proizvodov oziroma storitev. Dovolj je, kot je navedeno že v samem besedilu te določbe, da se ti znaki ali ti podatki lahko uporabljajo v te namene. Registracijo besednega znaka je torej treba

na podlagi navedene določbe zavrnuti, če vsaj eden od njegovih mogočih pomenov opisuje značilnosti zadevnih proizvodov ali storitev (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigley, C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, točka 32).

- 34 V tem primeru je treba za uporabo zgoraj navedene sodne prakse navesti, da sta dva od petih izvlečkov spletnih strani, ki jih je upošteval preizkuševalec, na katera se sklicuje tudi odbor za pritožbe pri svoji presoji zaznavanja besede „continental“ s strani upoštevnosti javnosti, izvlečka strani, ki imajo za končnico imena domene „ch“, to pomeni, da se nanašajo predvsem na švicarsko javnost. Vendar ker Švicarska konfederacija ni niti članica Unije niti članica Evropskega gospodarskega prostora (EGP), je treba upoštevnost teh dokazov presojati v analizi opisnosti prijavljene znake v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009.
- 35 V zvezi s tem je treba, prvič, poudariti, da Uredba št. 207/2009, čeprav „besedilo velja za EGP“, pomeni v skladu z njeno uvodno izjavo 2 mehanizem, ki se nanaša na spodbujanje usklajenega razvoja gospodarskih dejavnosti „v celotni Skupnosti“, zlasti s pomočjo znamk, ki podjetjem omogočajo identificirati njihove proizvode ali storitve ne glede na meje. Določa skupnostno ureditev znamk, „ki uživajo enotno varstvo in ki učinkujejo na vsem območju Skupnosti“.
- 36 V členu 7(2) Uredbe št. 207/2009 je po eni strani navedeno, da se „odstavek 1 [...] uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.
- 37 Ker je treba tako opisnost prijavljene znamke presojati glede na upoštevnost javnost v Uniji, so ugotovitve, ki se nanašajo na dokaze, ki izhajajo iz države, ki ni članica Unije, upoštevnost le, če neposredno vplivajo na zaznavanje navedene javnosti.
- 38 Splošno sodišče v teh okoliščinah, najprej, meni, da tudi potrošniki v Uniji lahko dostopajo do spletnih strani, katerih končnica imena domene je „ch“ in ki so omenjene v točki 34 zgoraj, in to zlasti pri različnih iskanjih, opravljenih z iskalniki, ki se nanašajo na pasme psov ali, natančneje, na pasmo „bulldog“. Zato teh strani ni mogoče šteti za neupoštevne pri presoji razumevanja – s strani upoštevnosti javnosti – smisla besede, ki sestavlja prijavljeno znamko.
- 39 Dalje, navesti je treba, da imajo med spletnimi stranmi, ki jih je upošteval preizkuševalec in nato odbor za pritožbe, tri za končnico imena domene „de“ in so se tako nanašale predvsem na nemško javnost. Analiza teh treh strani omogoča ugotovitev, da v bistvu vsebujejo vsa upoštevana sklicevanja, navedena v točkah od 29 do 31 zgoraj, in zlasti ugotovitev, da je na njih navedeno, da je pasmo „continental bulldog“ v Švici že priznala SKG, glede katere je tudi pojasnjeno, da je članica FCI. Poleg tega se odbor za pritožbe v točki 20 izpodbijane odločbe sklicuje tudi na izvleček spletne strani tožeče stranke, ki ima v končnici imena črki „eu“, to pomeni, da naslavlja zlasti celotno upoštevnost javnost Unije. Ta stran v bistvu vsebuje podrobne informacije o posebnih značilnostih psov, ki so označeni kot „continental bulldog“.
- 40 Zato je odbor za pritožbe v okviru strogega in celovitega preizkusa zahteve za registracijo v skladu z zgoraj v točki 32 navedeno sodbo Libertel pravilno menil, da bi tako v Nemčiji kot tudi drugje v Uniji vsaj del upoštevnosti javnosti, ki jo sestavljajo strokovnjaki, kot so rejci psov ali lastniki trgovin za živali, izraz „continental bulldog“ že na dan zahteve za registracijo lahko uporabljal kot označbo za pasmo psov, priznано v Švici.
- 41 V zvezi s tem je treba namreč upoštevati večjo stopnjo pozornosti ter znanstveno in jezikovno znanje take javnosti. Za to je treba šteti, da je taka javnost seznanjena z novimi dognanji na področju priznavanja novih pasem psov in postopkov, ki tečejo pred pristojnimi organi. Poudariti je treba tudi, da je bila pasma psov v Švici, na katero se sklicujejo tudi zadevne nemške in evropske spletne strani, „uradno“ priznana že leta 2004, to je pet let pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti. Poleg tega je treba ugotoviti, da spletne strani, na katere se opira odbor za pritožbe, in so napisane v nemščini ter nekatere v angleščini, vedno vsebujejo fotografije psov, ki pripadajo novi pasmi psov,

zraven pa je navedeno ime te pasme, zaradi česar je zaznavanje povezave med navedenimi psi in izrazom „continental bulldog“ lažje. Razumno je torej meniti, da se je lahko z informacijo, ki se nanaša na sam obstoj pasme „continental bulldog“, in z informacijo, ki se nanaša na dejavnosti rejcev, katerih namen je stalni razvoj vzreje navedenih psov, seznanil širok zadevni strokovni krog.

- 42 Zato Splošno sodišče meni, da so trditve tožeče stranke, v skladu s katerimi priznanje nove pasme pred FCI na dan zahteve za registracijo znamke Skupnosti ni bilo „dokončano dejanje“, da poleg tega ni bilo dokazano, da bi morebitna tovrstna zahteva pred navedeno zvezo nujno privedla do njenega priznanja in, nazadnje, da lahko postopek pridobitve dokončnega priznanja pasme vsekakor traja mnogo let, brezpredmetne. Ne glede na vprašanje, ali bo FCI zadevno pasmo priznala, so namreč druga dejstva, na katera se je oprl odbor za pritožbe, in zlasti priznanje s strani SKG ter informacije, ki se nanašajo na opis značilnosti psov „continental bulldog“, ki izhajajo iz navedenih spletnih strani, v tem primeru zadostni dokazi za podkrepitev ugotovitve, da vsaj del upoštevne javnosti izraz „continental bulldog“ zaznava, kot da se nanaša na pasmo psov (glej točko 40 zgoraj).
- 43 Dalje, glede trditve tožeče stranke, da pasmo psa vsekakor označuje celotni zgoraj navedeni izraz, in ne le njegova prva beseda, je treba preučiti njegov pomen ob upoštevanju ustaljene sodne prakse, v smislu katere je presojo opisnosti znaka mogoče opraviti samo glede na to, kako ga razume zadevna javnost, in glede na zadevne proizvode ali storitve (glej točko 16 zgoraj).
- 44 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da če bi bila prijavljena znamka v obravnavanem primeru registrirana, bi jo upoštevna javnost zaznavala predvsem v okoliščinah, v katerih naj bi označevala bodisi proizvode „žive živali, in sicer psi“ bodisi storitve „varstvo in vzreja psov, in sicer mladičev in živali za vzrejo“. V takem okviru naj bi besedo „continental“ obveščena strokovna javnost, sestavljena iz poznavalcev zadevnega področja in navajena na sisteme priznavanja pasem psov, neposredno in brez pomislekov razumela kot sklicevanje na pasmo „continental bulldog“, to pomeni kot opis zadevnih proizvodov in storitev ali njihovih značilnosti. Prav tako je treba ugotoviti, da bi celo nekateri laični poznavalci živali besedo „continental“ razumeli v tem smislu, zlasti če bi iskali storitve varstva psov te pasme ali če bi nameravali kupiti pasmo „bulldog“. Kot je ugotovil odbor za pritožbe v točki 35 izpodbijane odločbe, je namreč razumno pričakovati, da laiki ali morebitni kupci psov na splošno poznajo pse, ki jih želijo kupiti.
- 45 Prav tako ni mogoče šteti za dokazano – v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka – da upoštevna javnost brez navedbe „rodu“ ne bi razumela, za katero pasmo psov gre, če bi zaznala izraze, kot so „jack russel terrier“, „airedale terrier“, „cocker spaniel“ ali v tem primeru „continental bulldog“. Zaradi zgoraj navedenih okoliščin, v katerih bi se zaznavali izrazi in besede „jack russel“, „airedale“, „cocker“ ali „continental“, bi bilo namreč očitno tej javnosti lažje ustvariti zadostno neposredno povezavo med temi izrazi in zadevnimi pasmami psov.
- 46 Dodati je treba tudi, da čeprav ima beseda „continental“ različne pomene, kot so ti iz točke 21 zgoraj, tega dejstva ni mogoče šteti, kot da upoštevni javnosti onemogoča ali otežuje ustvariti povezavo med enim od morebitnih pomenov navedene besede in označbo zadevne pasme „continental bulldog“. Ker je iz navedenih izvlečkov spletnih strani v izpodbijani odločbi zlasti razvidno, da je bila nova pasma poimenovana tako ravno zato, da bi se razlikovala od zelo znane pasme „English bulldog“, bi lahko vsaj del javnosti, sestavljene iz strokovnjakov, katerih dobro poznavanje zadevnega področja in jezikovno znanje je treba upoštevati, zaznal to terminološko nasprotje med „continental“ in „English“ (angleški) ter še toliko lažje prepoznal sklicevanje na novo pasmo psa v besedi, ki sestavlja prijavljeno znamko, ki se nanaša na označbo psov in na storitve vzreje ali varstva psov. V teh okoliščinah je treba kot neupoštevno tudi zavrniti trditev tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni pravilno uporabil hierarhije pojmov, ki označujejo živali, njihovo vrsto, rod in pasmo, ali da jih je izenačeval.
- 47 Prav tako ni mogoče šteti za utemeljeno trditev tožeče stranke, da je odbor za pritožbe s tem, da je izenačil okoliščine določitve novega imena za pasmo psa na eni strani in označevanje rastlinske vrste na drugi strani, napačno uporabil pravo, pri čemer tožeča stranka zlasti trdi, da sistem priznavanja

pasem psov, v katerem sodelujejo ali imajo namen sodelovati rejci psov, ki se ukvarjajo z vzrejo pasme „continental bulldog“, dejansko spada med dejanja zasebnih združenj, ki naj ne bi imela nobenega zavezujočega pravnega učinka, ob neobstoju kakršnega koli sistema varstva ali priznavanja, ki bi ga določil nacionalni ali evropski zakonodajalec.

- 48 Ne da bi se bilo treba izreči o morebitnih podobnostih, ki obstajajo med sistemom zaščite rastlinskih vrst in tem primerom, namreč zadošča ugotovitev, da je iz trditev tožeče stranke in dokazov, na katere se je oprl odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, razvidno, da tako nekatere nacionalne ali mednarodne kinološke zveze, kot sta SKG ali FCI, kot tudi pasme psov, ki so jih priznali ti organi, spoštujejo številni rejci psov, poklicni ali ljubiteljski.
- 49 V zvezi s tem se, prvič, sama tožeča stranka v tožbi sklicuje na številne pasme, ki sta jih priznali navedeni zvezi. Drugič, na podlagi internetnih strani, na katere se opira odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, je mogoče v pravno zadostni meri ugotoviti, da so rejci psov „continental bulldog“ v določeni meri prispevali k priznanju te pasme s strani navedenih zvez, ker so se, prvič, sklicevali na priznanje s strani SKG in ga označili kot „uradno“, drugič, ker so poudarili dejstvo, da je ta zveza članica FCI, tretjič, ker so se sklicevali na teste sposobnosti razmnoževanja, ki so jih opravili pred „sodnikom ‚FCI‘“, in sicer N., da bi bilo mogoče za psa šteti, da spada v upošteveno pasmo, in nazadnje, ker so poudarili „precejšen“ pomen priznanja pasme psov s strani FCI.
- 50 V istem smislu je treba kot dodatne dejavnike, ki kažejo, da se postopki priznanja pasem psov s strani kinoloških zvez v očeh upoštevnih javnosti štejejo bodisi za uradne bodisi za dovolj uradne, da jim lahko ta dodeli dejansko vrednost, ki je Splošno sodišče ne sme spregledati v okviru presoje opisnosti prijavljene znamke, poudariti tudi različna sklicevanja tožeče stranke na „težave“, povezane s postopkom priznanja – s strani FCI – pasme, ki spada v dovolj stabilno taksonomsko skupino, ter tako na čas, ki lahko preteče, preden se reši zahteva v zvezi s tem. Iz teh sklicevanj je namreč razviden pomen teh postopkov.
- 51 V takih okoliščinah bi bilo povsem umetno presojati učinke priznanja pasme psov s strani organov, kot sta SKG ali FCI, le glede na morebitne „zavezujoče“ pravne učinke, ki jih temu priznanju pripisujejo različni nacionalni pravni redi ali pravo Unije, kot se zdi, da predlaga tožeča stranka, ne da bi med drugim v tem primeru dokazala neobstoje takih pravnih učinkov. Nasprotno, odbor za pritožbe – in v primeru pritožbe zoper njegovo odločbo Splošno sodišče – mora v smislu sodne prakse, navedene v točki 16 zgoraj, presoditi, kako zadevna javnost dejansko zaznava besedo „continental“, ki je prijavljena kot znamka, pri čemer je treba pri taki analizi presoditi vse upoštevnih dejavnike v zvezi s tem, ki lahko vključujejo upoštevanje situacij, v katerih je na to zaznavanje vplivalo dejstvo, da navedena javnost upošteva okoliščine ali tudi uradne informacije, ne da bi jo zanimali njihovi pravni učinki. V zvezi s tem je treba tudi poudariti, da zlasti v sektorju prostovoljnega združevanja ali v sektorju, kamor spadajo hobiji in šport, ni neobičajno, da se določeno priznanje podeli aktom nedržavnih združenj. Vendar v tem primeru dejavniki, navedeni v prejšnjih dveh točkah in v točki 26 zgoraj, zadostujejo za dokaz, da imajo lahko akti različnih zadevnih kinoloških zvez, kot so akti, ki se nanašajo na priznanje pasem psov, dejanske učinke na zaznavanje zadevnega sektorja s strani upoštevnih javnosti.
- 52 Tako je treba priznati, da ko je postopek priznanja pasme psov s strani ene ali več zgoraj navedenih zvez končan, ime te pasme na splošno označuje pse, ki pripadajo tej pasmi, vsaj v očeh dela upoštevnih javnosti.
- 53 Glede na zgoraj navedeno in ob upoštevanju zgoraj v točki 33 navedene sodbe UUNT proti Wrigley, v smislu katere zadošča, da besedni znak označuje značilnost zadevnih proizvodov ali storitev v vsaj enem od njegovih morebitnih pomenov, da bi bilo mogoče zavrniti registracijo na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, je treba ugotoviti, da se odbor za pritožbe ni motil, ko je ugotovil,



da prijavljeno znamko, sestavljeno iz besede „continental“, upoštevna javnost neposredno zaznava kot opis pasme buldogov oziroma – glede storitev, na katere se nanaša – kot natančen opis v smislu, da se nanaša na pse te pasme.

- 54 Druge trditve tožeče stranke te ugotovitve ne morejo izpodbiti.
- 55 Prvič, v okoliščinah obravnavanega primera je treba kot neupoštevno zavrnil, prvič, trditev tožeče stranke, da je zakonodajalec želel imetnikom registriranih znamk predvsem omogočiti zaščito označbe izvora, drugič, njeno trditev, da je zakonodajalec izrecno predvidel, da „žive živali“ lahko uživajo zaščito, ki jo daje znamka, in tretjič, njeno trditev, da je registrirano znamko, ki štiti žival, v skladu s pravom mogoče uporabljati le za označevanje živali, ki izhaja iz pasme, ki je predmet te zaščite, in da je imela tudi sama namen ohraniti vzrejo psov „v zaprtem sistemu“.
- 56 Ugotoviti je namreč treba, prvič, da je člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z uvodno izjavo 7 te uredbe izjema, ki jo je zakonodajalec določil v skladu s ciljem te uredbe, ki je na podlagi njenih uvodnih izjav 2, 3 in 8 zlasti v tem, da se podjetjem in drugim imetnikom omogoči označiti njihove proizvode in storitve z znamko Skupnosti in tako med drugim zagotavljati njihov izvor.
- 57 Drugič, čeprav ni mogoče na splošno izključiti, da se lahko za „žive živali“ dejansko pod določenimi pogoji zagotovi varstvo z znamko Skupnosti, česar poleg tega ne prereka niti UUNT, pa je vprašanje, ki se postavlja v obravnavanem primeru, zgolj to, ali je odbor za pritožbe pravilno zavrnil zahtevo za registracijo, ki se nanaša na izraz, ki označuje obstoječo pasmo psov. Vendar kot se je presodilo v točkah od 20 do 53 zgoraj, v posebnih okoliščinah tega primera, ki so predvsem v tem, da je bila zadevna pasma psov že priznana v Švici leta 2004 in da je iz različnih spletnih strani, navedenih v izpodbijani določbi, razvidno, da so psi „continental bulldog“ upoštevni javnosti predstavljeni kot samostojna pasma, odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil opisnost besede „continental“ za zadevne proizvode in storitve, ni ravnal napačno.
- 58 Tretjič, glede trditve tožeče stranke, da je njena vzreja ostala vzreja „v zaprtem sistemu“, na podlagi česar naj bi imeli le psi z rodovnikom, ki potrjuje, da izhajajo iz navedene vzreje, pravico do označbe z znamko Skupnosti, ko bi bila registrirana, je treba ugotoviti, da ta trditev ne more prevladati nad sklepi odbora za pritožbe, ker je SKG priznala zadevno pasmo psov in ker se več spletnih strani sklicuje na pse, označene s „continental bulldog“, kot na pse, ki pripadajo novi pasmi. Ti dejavniki v pravno zadostni meri omogočajo ugotovitev, da je vsaj del upoštevne javnosti zaznal neposredno povezavo med zgoraj navedenim izrazom in zadevno pasmo psov, ne glede na morebitni „zaprt sistem“ vzreje s strani tožeče stranke.
- 59 Poleg tega, ker odločitev o ohranitvi „zaprtga sistema“ vzreje ali o njegovem odprtju ostaja odločitev samih rejcev, je ta položaj podoben položaju, ki se nanaša na posebne pogoje trženja, ki jih v skladu z ustaljeno sodno prakso v pravu znamk ni mogoče šteti za upoštevne, ker se spreminjajo v času in v skladu z željami imetnikov teh znamk (glej po analogiji sodbo Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2009 v zadevi Phildar proti UUNT – Commercial Jacinto Parera (FILDOR), T-99/06, neobjavljena v ZOdl., točka 68 in navedena sodna praksa).
- 60 Čeprav je bila ta sodna praksa sprejeta v okviru postopkov, ki se nanašajo na relativne razloge za zavrnitev, se po analogiji uporablja v okviru absolutnih razlogov za zavrnitev. V zvezi s tem je treba namreč navesti, da je bila zgoraj navedena sodna praksa sprejeta na podlagi načela, da je preizkus verjetnosti zmede, ki so ga opravili organi UUNT v okviru člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, preizkus za „prihodnje“, ki sledi cilju v splošnem interesu, in sicer da se upoštevna javnost ne izpostavlja morebitnemu zavajanju glede tržnega porekla zadevnih proizvodov. Tako ta preizkus ne sme biti odvisen od tržnih namenov – uresničenih ali ne in po naravi subjektivnih – imetnikov znamk (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 12. januarja 2006 v zadevi Devinlec proti UUNT – TIME ART (QUANTUM), T-147/03, ZOdl., str. II-11, točka 104).

- 61 Vendar splošni interes, ki mu sledi člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, ki zahteva, da lahko označbe ali znake, ki opisujejo značilnosti proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, prosto uporabljajo vsi (glej točko 13 zgoraj), prav tako vodi do vnaprejšnjega preizkusa, ki se nanaša na navedeno opisnost označb ali znakov, prijavljenih kot znamka, kot to izhaja iz zgoraj v točki 33 navedene sodbe UUNT proti Wrigley. Ugotoviti je treba, da tak preizkus tudi ne sme biti odvisen od tržnih namenov – ki so po naravi subjektivni – prijaviteljev znamk, kot je namen tožeče stranke, da ohrani „zaprt sistem“ vzreje.
- 62 V istem okviru je treba kot neutemeljeno zavrnilo trditev tožeče stranke, da bi tudi ob predpostavki, da bi obstajala zahteva po razpoložljivosti pojma „continental“, lahko vsi še vedno prosto uporabljali navedeni izraz za označbo psa kot „continental bulldog“, če bi bil ta pes dejansko te pasme, to pomeni, če bi šlo za psa z rodovnikom, ki potrjuje, da izhaja iz zadevne vzreje „zaprtega sistema“. Ugotoviti je namreč treba, da bi registracija prijavljene znamke tožeči stranki omogočala – tudi če bi zadevno pasmo psov priznal eden ali več pristojnih organov – pridobitev izključnih pravic, ki jih daje Uredba št. 207/2009 in zlasti njen člen 9 in naslednji ter ki bi jih lahko uveljavljala nasproti tretjim osebam, ki bi navedeno znamko Skupnosti nameravale brez njene privolitve uporabiti v gospodarskem prometu.
- 63 Drugič, zavrnilo je treba tudi trditev tožeče stranke, da kakršna koli uporaba – pred registracijo – znaka, katerega registracija kot znamke Skupnosti se zahteva, ne more nasprotovati tej registraciji niti utemeljiti, zlasti z vidika prihodnosti, opisnosti navedenega znaka. Presoja vpliva, ki ga lahko imajo dejavniki pred prijavo znamke – pri čemer gre za prejšnje nacionalne registracije ali druge dejavnike – na presojo, ali je prijavljeno znamko mogoče registrirati, kar zadeva razloge iz člena 7 Uredbe št. 207/2009, je namreč odvisna od dejanskih okoliščin posameznega primera (glej po analogiji sodbo Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2008 v zadevi Adobe proti UUNT (FLEX), T-158/06, neobjavljena v ZOdl., točka 52 in navedena sodna praksa). Vendar v tem primeru v nasprotju s trditvijo tožeče stranke ne gre za uporabo – s strani odbora za pritožbe – novega absolutnega razloga za zavrnitev registracije, ki ni določen v pravu znamk Skupnosti, ampak le za upoštevanje vseh upoštevnihih dejavnikov, da bi se ocenilo, kako je zadevni znak upoštevna javnost zaznavala na dan zahteve za registracijo.
- 64 Tretjič, glede trditve tožeče stranke, da ni želela registrirati znamke, ki se nanaša na zaščito obstoječe pasme, zadostuje napotitev na točki 40 in 41 zgoraj, v katerih je bilo ugotovljeno, da so nekateri upoštevni potrošniki že na dan zahteve za registracijo izraz „continental bulldog“ in na podlagi tega besedo „continental“, uporabljeno v okviru zadevnih proizvodov in storitev, zaznavali, kot da se nanaša na novo pasmo psov.
- 65 Nazadnje, četrtič, glede trditve tožeče stranke, da je bila v preteklosti praksa UUNT v zvezi z registracijami drugačna in zlasti da je UUNT že registriral znamko Skupnosti za pasmo psov „elo“, je treba opozoriti, da je res, da mora UUNT svoje pristojnosti izvajati v skladu s splošnimi načeli prava Unije, kot sta načelo enakega obravnavanja in načelo dobrega upravljanja. Glede na ti načeli mora UUNT v okviru preizkusa zahteve za registracijo znamke Skupnosti upoštevati odločbe, ki so že bile sprejete o podobnih zahtevah, in posvetiti posebno pozornost vprašanju, ali je treba odločiti v enakem smislu (sodba Sodišča z dne 10. marca 2011 v zadevi Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT, C-51/10 P, ZOdl., str. I-1541, točki 73 in 74).
- 66 Poleg tega morata biti načeli enakega obravnavanja in dobrega upravljanja usklajeni s spoštovanjem zakonitosti. Zato mora biti preizkus vsake zahteve za registracijo zaradi pravne varnosti in dobrega upravljanja strog in celosten, zato da ne bilo neupravičene registracije znamk. Ta preizkus je treba opraviti v vsakem posameznem primeru. Registracija znaka kot znamke je namreč odvisna od posebnih meril, ki se uporabljajo za dejansko stanje obravnavanega primera in ki so namenjena preverjanju, ali sporni znak ne spada med razloge za zavrnitev (glej zgoraj v točki 65 navedeno sodbo Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT, točki 75 in 77 ter navedena sodna praksa).

- 67 Vendar, v nasprotju s tem, kar je bilo v obravnavanem primeru, v zadevi, ki jo navaja tožeča stranka, ni bilo dokazano niti to, da je pasmo „elo“ priznala SKG ali druga primerljiva kinološka zveza, niti to, da so bili s to pasmo kot z novo samostojno pasmo psov seznanjeni upoštevni potrošniki. V teh okoliščinah se tožeča stranka ne more veljavno opreti na zgoraj navedeno prejšnjo odločbo UUNT, ki se med drugim nanaša na prijavo drugačne znamke, da bi dokazala nezakonnost izpodbijane odločbe.
- 68 Prav tako je treba kot neupoštevna zavrniti sklicevanja tožeče stranke na druge znamke, ki vsebujejo besedo „continental“ ali so sestavljene le iz te besede, katerih izvlečke je predstavila v prilogi k tožbi, in to zlasti zato, ker se te znamke nanašajo na proizvode in storitve, ki so različni od teh v obravnavani zadevi, pa tudi zato, ker so nekatere od njih celo figurativne in jih tako ni mogoče primerjati z obravnavano zadevo.
- 69 Glede na vse zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil, da je bila beseda „continental“ opisna za zadevne proizvode in storitve v smislu določbe člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, ni storil napake.
- 70 Zato je treba prvi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

#### *Drugi tožbeni razlog*

- 71 Glede na to, da iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009 izhaja, da je za zavrnitev registracije znaka kot znamke Skupnosti dovolj, da za znak velja eden od tam naštetih absolutnih razlogov za zavrnitev (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 28. junija 2011 v zadevi ReValue Immobilienberatung proti UUNT (ReValue), T-487/09, neobjavljena v ZOdl., točka 80 in navedena sodna praksa), v tem primeru ni treba presoјati drugega tožbenega razloga, ki ga navaja tožeča stranka glede kršitve člena 7(1)(b) te uredbe.
- 72 Poleg tega je v skladu z ustaljeno sodno prakso znamka, ki je za proizvode ali storitve opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, zaradi tega dejstva nujno brez razlikovalnega učinka za te proizvode ali storitve v smislu člena 7(1)(b) te uredbe (glej zgoraj v točki 71 navedeno sodbo ReValue, točka 81 in navedena sodna praksa).
- 73 V teh okoliščinah nikakor ni mogoče sprejeti drugega tožbenega razloga glede kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 74 Zato je treba tožbo v celoti zavrniti.

#### **Stroški**

- 75 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil UUNT.

Iz teh razlogov je

#### SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Društvu Continental Bulldog Club Deutschland eV se naloži plačilo stroškov.**

Forwood

Dehousse

Szwarcz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 17. aprila 2013.

Podpisi