



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 15. julija 2015*

„Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost — Figurativna znamka HOT — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Razlikovalni učinek — Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 — Nasprotna pritožba, vložena pri odboru za pritožbe — Člen 8(3) Uredbe (ES) št. 216/96 — Nasprotna tožba pred Splošnim sodiščem — Člen 134(3) Poslovnika z dne 2. maja 1991“

V zadevi T-611/13,

Australian Gold LLC, s sedežem v Indianapolisu, Indiana (Združene države), ki jo zastopata A. von Mühlendahl in H. Hartwig, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata A. Poch in S. Hanne, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je bila

Effect Management & Holding GmbH, s sedežem v Vöcklabrucku (Avstrija), ki jo zastopa H. Pernez, odvetnik,

zaradi tožbe, vložene zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. septembra 2013 (zadeva R 1881/2012-4), v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Australian Gold LLC in Effect Management & Holding GmbH,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, S. Gervasoni (poročevalec) in L. Madise, sodnika,

sodni tajnik: J. Weychert, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. novembra 2013,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 15. julija 2014,

* Jezik postopka: nemščina.

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. julija 2014,

na podlagi obravnave z dne 27. februarja 2015

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Intervenientka, družba Effect Management & Holding GmbH, je imetnica mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropska skupnost, ki je bila pridobljena pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO) 13. avgusta 2009, za naslednji figurativni znak:



- 2 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), je obvestilo o tej registraciji prejel 12. novembra 2009 in z odločbo z dne 26. novembra 2010 odobril varstvo na ozemlju Unije, za proizvode iz razredov 3 in 5 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjim opisom:
 - razred 3: „Pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šamponi, geli za tuširanje, losioni za telo, masažna olja, geli, kreme za obraz“;
 - razred 5: „Sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi (za medicinsko uporabo); masti za medicinske namene“.
- 3 Tožeča stranka, družba Australian Gold LLC, je 6. aprila 2011 zahtevala ugotovitev ničnosti sporne znamke na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).
- 4 Oddelek za izbris UUNT je z odločbo z dne 10. avgusta 2012 tej zahtevi delno ugodil in razglasil ničnost sporne znamke za „pripravke za beljenje in druge snovi za pranje; pripravke za čiščenje; mila; parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo, masažna olja, gele, kreme za obraz“ iz razreda 3, kot tudi za „dietetske snovi (za medicinsko uporabo); masti za medicinske namene“, iz razreda 5.

- 5 Intervenientka je 10. oktobra 2012 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris, in sicer v delu, v katerem je bilo ugodeno zahtevi za ugotovitev ničnosti. Tožeča stranka je v odgovoru na pritožbo, vloženo 20. februarja 2013, vložila nasprotno pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris, in sicer v delu, v katerem ji ni bilo ugodeno.
- 6 Četrty odbor za pritožbe pri UUNT je z odločbo z dne 10. septembra 2013 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) delno razveljavil odločbo oddelka za izbris, in sicer v delu, v katerem je bila s slednjo razglašena ničnost sporne znamke za „pripravke za beljenje in druge snovi za pranje; mila; parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo, masažna olja, gele, kreme za obraz“ kot tudi za „dietetske snovi (za medicinsko uporabo)“. Menil je, da besedni element „hot“ te znamke ni bil opisen in je bil razlikovalen za zadevne proizvode (točke od 13 do 42 izpodbijane odločbe). Potrdil je presojo oddelka za izbris glede „masažnih olj, gelov“ in „masti za medicinske namene“, v preostalem pa je to odločbo spremenil tako, da je razglasil ničnost te znamke zgolj za proizvode „masažna olja, geli“ iz razreda 3 in „masti za medicinske namene“ iz razreda 5 (točka 47 izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe je tudi menil, da so bila stališča, ki jih je predložila tožeča stranka v odgovoru na pritožbo intervenientke, ki je vseboval navedeno nasprotno pritožbo, vložena prepozno in jih ni preučil (točke od 44 do 46 izpodbijane odločbe).

Predlogi strank

- 7 Tožeča stranka Splošnemu sodišču v bistvu predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila razveljavljena odločba oddelka za izbris in ni bila preučena utemeljenost njene nasprotne pritožbe;
 - zavrne pritožbo intervenientke zoper odločbo oddelka za izbris;
 - UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov, vključno s stroški tožeče stranke v postopku pred odborom za pritožbe.
- 8 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- zavrne tožbo;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 9 Intervenientka Splošnemu sodišču v bistvu predlaga, naj:
- potrdi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila razveljavljena odločba oddelka za izbris;
 - spremeni izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila razglašena ničnost sporne znamke za „masažna olja, gele“ in „masti za medicinske namene“;
 - potrdi odločbo oddelka za izbris v delu, v katerem je bila zavrnjena zahteva za razglasitev ničnosti za „pripravke za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje“ in „sanitarne proizvode za medicinske namene“;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 10 Kot je potrdila intervenientka na obravnavi v odgovoru na vprašanje Splošnega sodišča, ki je bilo podano na zapisnik obravnave, se prvi in tretji razlog nanašata na zavrnitev tožbe tožeče stranke.

Pravo

- 11 Tožeča stranka v podporo svoji tožbi v bistvu navaja tri tožbene razloge, med katerimi se prvi nanaša na kršitev pravice do izjave na podlagi člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, drugi se nanaša na neupoštevanje člena 8(3) Uredbe Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996 o poslovniku odborov za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (blagovne znamke in modeli) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 221), kot je bila spremenjena, tretji pa se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009.
- 12 Intervenientka je s predlogom Splošnemu sodišču, naj spremeni izpodbijano odločbo, izkoristila možnost na podlagi člena 134(3) Poslovnika Splošnega sodišča z dne 2. maja 1991, da v odgovoru na tožbo predlaga razveljavitev ali spremembo odločbe odbora za pritožbe glede vprašanja, ki v tožbi ni navedeno. Tožeča stranka in UUNT nista izkoristila možnosti na podlagi člena 135(3) Poslovnika z dne 2. maja 1991 za vložitev pisne vloge, ki se omeji na odgovore na predloge, ki jih je intervenient prvič postavil in navedel v odgovoru na tožbo, in zavzela stališče glede predloga intervenientke na obravnavi, v skladu z načelom kontradiktornosti. Ob upoštevanju tega načela je tudi intervenientka imela priložnost, da na obravnavi predstavi svoje trditve, v odgovor na trditve tožeče stranke in UUNT.
- 13 V podporo svojemu predlogu, podanem na podlagi člena 134(3) Poslovnika z dne 2. maja 1991, intervenientka navaja edini tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. Trditve, navedene v podporo temu razlogu, bodo obravnavane skupaj s tistimi, ki jih je navedla tožeča stranka v podporo tretjemu razlogu.

Tožbeni razlog kršitve člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, na kar se sklicuje tožeča stranka

- 14 Tožeča stranka poudarja, da je odbor za pritožbe njena stališča, ki jih je podala v odgovor na pritožbo intervenientke pred odborom za pritožbe, nepravilno zavrnil kot prepozne. Ker so njena stališča vsebovala trditve za izpodbijanje pritožbe, vložene pred odborom za pritožbe, kot tudi odločbe Bundespatentgericht (zvezno sodišče za patente) v podporo njenim trditvam, naj bi odbor za pritožbe kršil člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 s tem, ko je odločil o pritožbi, ne da bi upošteval njene trditve in dokaz.
- 15 Ugotoviti je treba, kot je med drugim ugotovil tudi UUNT v odgovoru na tožbo, da je odbor za pritožbe napačno menil, da so bila stališča tožeče stranke predložena prepozno.
- 16 Tožeča stranka je bila 20. decembra 2012 z dopisom UUNT obveščena glede pritožbe, ki jo je pred odborom za pritožbe vložila intervenientka. S tem dopisom jo je UUNT obvestil, da lahko v roku dveh mesecev poda stališča glede te pritožbe. V skladu s povezanimi določbami pravila 65(1) in pravila 70(2) in (4) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1), kot je bila spremenjena, se je ta rok iztekel 20. februarja 2013, ne pa 19. februarja 2013, kot je navedel odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi (točka 45). Stališč, ki jih je 20. februarja 2013 predložila tožeča stranka, odbor za pritožbe ni mogel zavrniti kot prepozna. Zato je o pritožbi intervenientke odločil, ne da bi upošteval stališča tožeče stranke, v nasprotju s členom 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009.
- 17 Vendar UUNT navaja, da ta nepravilnost v tem primeru ni imela posledic, saj naj odbor za pritožbe ne bi sledil argumentaciji tožeče stranke niti v primeru, če bi preučil njeno utemeljenost.
- 18 Iz sodne prakse v zvezi s členom 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 je namreč razvidno, da lahko neupoštevanje te določbe, katere namen je varstvo pravice do obrambe, s tem, ko določa, da lahko odločbe UUNT „[t]emeljijo le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost

podati pripombe“, vpliva na upravni postopek le, če se dokaže, da bi se ta postopek lahko končal drugače, če tega neupoštevanja ne bi bilo (glej sodbo z dne 12. maja 2009, Jurado Hermanos/UUNT (JURADO), T-410/07, ZOdl., EU:T:2009:153, točka 32 in navedena sodna praksa).

- 19 V tej zadevi ni dokazano, da bi odbor za pritožbe lahko sprejel drugačno rešitev, če bi upošteval trditve in dokaz, vsebovane v stališčih tožeče stranke, v odgovoru na pritožbo, ki mu je bila predložena.
- 20 Tožeča stranka se je v stališčih, na eni strani, omejila na trditve, ki jih je predstavila pred oddelkom za izbris, in povzela nekatere odlomke odločbe, ki jo je izdal ta oddelek. Ker je odbor za pritožbe zavezan, da odločbo opre na vse dejanske in pravne elemente, ki so jih stranke predložile v postopku pred enoto, ki je odločala na prvi stopnji (glej v tem smislu sodbo z dne 10. julija 2006, La Baronia de Turis/UUNT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, ZOdl., EU:T:2006:197, točke od 56 do 58 in navedena sodna praksa), ni mogoče ugotoviti, da odbor za pritožbe ni upošteval trditve tožeče stranke, ki jo je podala v svojih stališčih, zaradi katere bi lahko sprejel drugačno rešitev.
- 21 Na drugi strani, kot je razvidno iz ustaljene sodne prakse, UUNT ni vezan na odločbe, izdane na ravni držav članic, četudi jih lahko upošteva (glej sodbo z dne 21. marca 2013, Event/UUNT – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T-353/11, EU:T:2013:147, točka 58 in navedena sodna praksa). Odbor za pritožbe je – ne da bi storil napako – v točki 42 izpodbijane odločbe lahko sklepal, da mu ni bilo treba upoštevati nacionalnih upravnih in sodnih odločb (glej točke od 60 do 65 v nadaljnjem besedilu). Zato ni mogoče šteti, da bi priznanje s strani odbora za pritožbe glede dopustnosti odločbe, ki jo je izdal Bundespatentgericht, priložene stališčem tožeče stranke, kot tudi odlomki te odločbe, povzeti v teh stališčih, vodili k temu, da bi bila v teh okoliščinah sprejeta drugačna rešitev (glej v tem smislu sodbo z dne 27. septembra 2012, Tuzzi fashion/UUNT – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T-535/08, EU:T:2012:495, točka 91).
- 22 Tožbeni razlog kršitve člena 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009 je treba zato zavriniti.

Tožbeni razlog kršitve člena 8(3) Uredbe št. 216/96, na kar se sklicuje tožeča stranka

- 23 Tožeča stranka poudarja, da je bil s tem, ko so bila nepravilno zavržena njena stališča, ki jih je predložila v odgovor na pritožbo intervenientke pred odborom za pritožbe, kot prepozna, prav tako kršen člen 8(3) Uredbe št. 216/96, ker so njena stališča vsebovala nasprotno pritožbo, ki je vsebovala predlog za delno razveljavitev odločbe oddelka za izbris, ki pa ga odbor za pritožbe ni preučil.
- 24 V zvezi s tem je treba spomniti, da je odbor za pritožbe napačno zavrgel stališča tožeče stranke kot prepozna (glej točki 15 in 16 zgoraj).
- 25 Poleg tega člen 8(3) Uredbe št. 216/96 določa, da „[v] postopkih *inter partes* lahko tožena stranka v svojem odgovoru zahteva odločitve o razveljavitvi ali spremembi izpodbijane odločitve v točki, ki ni bila izpostavljena v pritožbi.“
- 26 Odbor za pritožbe je zato kršil člen 8(3) Uredbe št. 216/96 s tem, ko ni preučil predloga za delno razveljavitev odločbe oddelka za izbris, vsebovanega v stališčih tožeče stranke. Tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev te določbe je zato treba sprejeti.

Tožbeni razlog kršitve člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, ki ga navajata tožeča stranka in intervenientka

- 27 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi analiziral različne pomene izraza „hot“, v povezavi s „pripravki za beljenje in drugimi snovmi za pranje; mili; parfumerijskimi izdelki, eteričnimi olji, kozmetičnimi sredstvi, zlasti šamponi, geli za tuširanje, losioni za telo, masažnimi olji, geli, kremami za obraz“ in z „dietetskimi snovmi (za medicinsko uporabo)“, med katerimi so povišana temperatura,

začinjen okus ali dražljiv značaj, in iz tega sklepal, da sporna znamka ni imela opisnega značaja za te proizvode (točke od 15 do 34 izpodbijane odločbe). Nasprotno pa je menil, da se „masažna olja, geli“ in „masti za medicinske namene“ nanašajo v vročem stanju oziroma imajo učinek segrevanja, zato je bila po njegovem mnenju znamka glede navedenega opisna (točka 17 izpodbijane odločbe). Dalje, menil je, da je ta znamka razen za proizvode, za katere je imela opisni značaj, namreč „masažna olja, geli“ in „dietetske snovi (za medicinsko uporabo)“, za druge proizvode imela razlikovalni značaj, ker naj bi kljub njeni nedoločni pozitivni konotaciji jasnost znaka potrošniku preprečila, da bi jo zamenjal z reklamnim sloganom (točke od 36 do 41 izpodbijane odločbe). Nazadnje je spomnil, da odločbe nacionalnih organov, ki so bile ravno tako sprejete v zvezi z isto znamko, niso zavezujoče (točki 10 in 42 izpodbijane odločbe).

- 28 Tožeča stranka in intervenientka ne izpodbijata tega, da se ni upošteval pravokotni okvir, ki vsebuje besedo „hot“, kot grafična podoba te besede in zato ne izpodbijata analize opisnega značaja ter razlikovalnega učinka sporne znamke zgolj na podlagi izraza „hot“ (točka 13 izpodbijane odločbe). Ne izpodbijata niti dejstva, da bi bilo to analizo treba izvesti glede na seznam proizvodov, kot so opisani v francoščini, ki je jezik mednarodne registracije (točka 10 izpodbijane odločbe).
- 29 Nasprotno, tožeča stranka in intervenientka v podporo svoji nasprotni pritožbi izpodbijata zanju neugodno presojo oddelka za ugovore, v zvezi z opisnim značajem in razlikovalnim značajem sporne znamke. Tožeča stranka prav tako graja neupoštevanje odločb nacionalnim organov glede te iste znamke.

Očitki glede opisnega značaja sporne znamke

- 30 Tožeča stranka v nasprotju s tem, kar meni odbor za pritožbe, trdi, da iz načel, ki se uporabijo pri preizkusu opisnega značaja znamk, izhaja, da je znamka, sestavljena iz izraza „hot“, opisna za vse „pripravke za beljenje in druge snovi za pranje; mila; parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo“, in „dietetske snovi (za medicinsko uporabo)“. Izraz „hot“, kot navedba temperature njenih proizvodov ali temperature njihove uporabe, bi bil pokazatelj, ki bi se ga lahko uporabilo za vse zadevne proizvode. Po mnenju tožeče stranke drugi pomeni izraza „hot“, kot so zlasti „moden“, „privlačen“, „seksi“, prav tako pomenijo drugo možno rabo te besede za zadevne proizvode.
- 31 Intervenientka izpodbija presojo, ki jo je odbor za pritožbe izvedel glede opisnega značaja sporne znamke glede „masažnih olj, gelov“ (razred 3) in „masti za medicinske namene“ (razred 5). Poudarja, da če bi masti za medicinske namene povzročale občutja toplote ali imele grelni učinek, ne bi izpolnjevale svojega namena, da se geli, ki imajo grelni učinek, uvrščajo v razred 5, in ne v razred 3, ter, nazadnje, da občutek toplote pri masaži nastaja zaradi trenja rok, ne pa zaradi uporabe masažnega olja.
- 32 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“.
- 33 V skladu s sodno prakso člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 preperečuje, da bi bili znaki ali označbe, ki jih navaja, zaradi svoje registracije kot znamke pridržani le enemu podjetju. Ta določba tako zasleduje cilj v splošnem interesu, ki zahteva, da lahko vsakdo prosto uporablja take znake ali navedbe (sodbe z dne 23. oktobra 2003, UUNT/Wrigley, C-191/01 P, Recueil, EU:C:2003:579, točka 31; z dne 27. februarja 2002, Ellos/UUNT (ELLOS), T-219/00, Recueil, EU:T:2002:44, točka 27, in z dne 2. maja 2012, Universal Display/UUNT (UniversalPHOLED), T-435/11, EU:T:2012:210, točka 14).

- 34 Poleg tega se znaki ali navedbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo lastnosti proizvoda ali storitve, za katero je zahtevana registracija, v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 štejejo za neustrezne za izpolnitev bistvene vloge znamke, in sicer identifikacijo trgovskega izvora proizvoda ali storitve, da bi s tem potrošniku, ki je pridobil proizvod ali storitev, ki sta označena z znamko, omogočila, da pri poznejšem nakupu ponovi izbiro, če je bila izkušnja pozitivna, ali izbere drugače, če je bila ta negativna (zgoraj v točki 33 navedeni sodbi UUNT/Wrigley, EU:C:2003:579, točka 30, in UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, točka 15).
- 35 Iz tega izhaja, da mora imeti znak za to, da je zajet s prepovedjo iz te določbe, neposredno in konkretno zvezo z obravnavanimi proizvodi ali s 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 33 navedeno sodbo UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, točka 16 in navedena sodna praksa).
- 36 Opozoriti je treba tudi, da je mogoče presojo opisnosti znaka opraviti samo glede na to, kako ga razume upoštevna javnost, na eni strani, in glede na zadevne proizvode ali storitve, na drugi strani (glej sodbo z dne 7. junija 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/UUNT (Munich Financial Services), T-316/03, ZOdl., EU:T:2005:201, točka 26 in navedena sodna praksa).
- 37 V tem primeru je odbor za pritožbe menil, da so zadevno javnost z zaznavanjem opisnega značaja prijavljenega znaka tvorili angleško govoreči potrošniki (točka 14 izpodbijane odločbe). To opredelitev zadevne javnosti, ki je tožeča stranka in intervenientka ne izpodbijata, je treba potrditi.
- Neopisnost sporne znamke za „masažna olja, gele“ in „masti za medicinske namene“, na kar se sklicuje intervenientka
- 38 Trditve intervenientke v podporo neobstoja opisnega značaja sporne znamke za „masažna olja, gele“ in „masti za medicinske namene“ je treba zavrniti.
- 39 Sicer izraz „hot“, kot upravičeno trdi intervenientka, če se nanaša na povišano temperaturo, ne opisuje temperaturnih pogojev za uporabo teh proizvodov. Te proizvode je mogoče uporabljati tako pri visokih kot tudi pri nižjih temperaturah, kot je v bistvu priznal odbor za pritožbe, s tem, ko je v izpodbijani odločbi navedel, da se „te izdelke lahko nanese tudi pri visokih temperaturah“. Odbor za pritožbe je zato v točki 17 izpodbijane odločbe napačno menil, da „hot“ v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 opisuje okoliščino, da se te proizvode nanese pri visokih temperaturah.
- 40 Nasprotno, upoštevati je treba, tako kot meni odbor za pritožbe in drugače, kot trdi intervenientka, da izraz „hot“ opisuje učinke, ki jih povzročajo „masažna olja, geli“ in „masti za medicinske namene“. Ti proizvodi so, ne glede na to ali se uporabljajo v medicinske namene, namreč namenjeni temu, da se nanesejo na kožo z bolj ali manj ponavljajočimi se gibi, ki ustvarijo občutek toplote. V tej zvezi je nepomembno, kot zatrjuje intervenientka, da segrevanje povzroči trenje rok na koži, ne pa proizvodi kot taki, saj ta trenja nujno nastajajo pri uporabi teh proizvodov.
- 41 Odbor za pritožbe je zato v izpodbijani odločbi pravilno menil, da je bila sporna znamka opisna za „masažna olja, gele“ in „masti za medicinske namene“.
- Protislovnost izpodbijane odločbe, na kar se sklicuje tožeča stranka
- 42 Tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe ni mogel potrditi opisnega značaja sporne znamke za „masažna olja, gele“ in ga izključiti za „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva“, ne da bi zašel v protislovje.

- 43 Ta očitek, s katerim se odboru za pritožbe v bistvu očita, da ni izpeljal posledic iz priznanja opisnega značaja sporne znamke za „masažna olja, gele“ na presojo njegovega opisnega značaja za „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva“, je treba sprejeti.
- 44 V skladu z ustaljeno sodno prakso se opisni značaj znamke namreč ne uporabi le za proizvode, za katere je neposredno opisna, temveč tudi za širšo kategorijo, v katero se uvrščajo ti proizvodi, če prijavitelj znamke tega ustrezno ne omeji (sodbi z dne 7. junija 2001, DKV/UUNT (EuroHealth), T-359/99, Recueil, EU:T:2001:151, točka 33, in z dne 15. septembra 2009, Wella/UUNT (TAME IT), T-471/07, ZOdl., EU:T:2009:328, točka 18).
- 45 V obravnavani zadevi je treba navesti, da je tožeča stranka pravilno navedla, kot tudi UUNT v svojem odgovoru na tožbo, da so bili proizvodi „masažna olja, geli“ vključeni v splošnejše kategorije „parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva“, kot potrjuje izraz „zlasti“, ki ju povezuje (glej po analogiji, v zvezi s pojmom „zlasti“, sodbi z dne 8. junija 2005, Wilfer/UUNT (ROCKBASS), T-315/03, ZOdl., EU:T:2005:211, točki 3 in 64, in z dne 12. novembra 2008, Scil proteins/UUNT – Indena (affilene), T-87/07, EU:T:2008:487, točki 38 in 39).
- 46 V zvezi s tem je treba pojasniti, da se izraz „zlasti“ – v nasprotju s trditvami intervenientke – ne nanaša izključno na kozmetična sredstva. Na eni strani, na seznamu proizvodov, za katere je bila priznana zaščita s sporno znamko, so proizvodi „parfumerijski izdelki“, „eterična olja“ in „kozmetična sredstva“ ločeni z vejico in ločeni od drugih proizvodov s seznama s podpičjem (glej v tem smislu z dne 15. maja 2014, Louis Vuitton Malletier/UUNT, C-97/12 P, EU:C:2014:324, točki 96 in 97). Na drugi strani med temi tremi kategorijami proizvodov obstajajo neposredne in konkretne povezave, ker je parfumerijske izdelke kot eterična olja mogoče na splošno opredeliti kot proizvode, ki so namenjeni stiku z zunanjimi deli človeškega telesa, z namenom njihove nege ali polepšanja.
- 47 Iz istih razlogov, ki so predstavljeni v točki 46 zgoraj, je treba zavrnilo trditev UUNT – ne da bi bilo treba preučiti njeno dopustnost – ki jo je prvič navedel na obravnavi, da „masažna olja“ in „geli“ ne spadajo v splošno kategorijo „parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetični izdelki“. Zlasti je mogoče ugotoviti, da so „masažna olja“ in „geli“, ki so navedeni brez drugega pojasnila, namenjeni negi ali polepšanju telesa.
- 48 Odbor za pritožbe je zato storil napako s tem, ko ni izpeljal posledic iz priznanja opisnega značaja sporne znamke za „masažna olja, gele“ na presojo njegovega opisnega značaja za „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva“ in druge kategorije proizvodov, navedene za ponazoritev teh splošnih kategorij proizvodov. Zato je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno izključil opisni značaj te znamke za „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo, masažna olja, gele, kreme za obraz“, ne da bi bilo treba preizkusiti druge trditve tožeče stranke v zvezi z opisnim značajem te znamke za te proizvode.
- Opisni značaj spornih znamk za „pripravke za beljenje in druge snovi za pranje; mila“ in „dietetske snovi (za medicinsko uporabo)“, na katere se sklicuje tožeča stranka
- 49 Najprej, glede označevanja visoke temperature z izrazom „hot“ ni mogoče ugotoviti, kot poudarja tožeča stranka, da izraz „hot“ označuje „pripravke za beljenje in druge snovi za pranje; mila“ in „dietetske snovi (za medicinsko uporabo)“. Ti proizvodi, ki so namenjeni vzdrževanju oblačil kot tudi negi in osebni prehrani, kot taki nimajo visoke temperature. Nasprotno, kot pravilno poudarja UUNT, bi visoka temperatura za nekatere izmed teh proizvodov, kot so mila, celo pomenila tveganje, da jih spremeni.
- 50 Izraz „hot“ tudi ne označuje temperature, pri kateri se uporabljajo zadevni proizvodi. Če je nekatere izmed teh proizvodov mogoče uporabiti pri visoki temperaturi, kot so „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje“, ali tudi „dietetske snovi“, ta pogoj za uporabo ne označuje tistih proizvodov, ki jih je

prav tako mogoče uporabiti pri nekoliko povišanih temperaturah. Prilagoditev nekoliko povišanim temperaturam je prav tako, kot pravilno navaja intervenientka, celo posebej cenjena pri uporabnikih drugih snovi za pranje.

- 51 Dalje, glede drugih pomenov izraza „hot“ je treba navesti, da je treba edino navedbo, ki jo je podala tožeča stranka v podporo svoji trditvi glede opisnega značaja zadevnih proizvodov z drugimi pomeni izraza „hot“, ki so „modni“, „privlačen“ ali „seksi“, zavrnilo. Dejstvo, vsaj hipotetično, da bi se zadevni proizvodi tržili v erotičnih trgovinah ne vpliva na preizkus opisnega značaja znaka, če kraj trženja ni naveden na seznamu proizvodov, za katere se zahteva registracija znaka. V skladu z ustaljeno sodno prakso se absolutni razlogi za zavrnitev registracije presojujejo glede na besedilo proizvodov ali storitve iz zahteve za registracijo (sodba z dne 22. junija 2006, Storck/UUNT, C-24/05 P, ZOdl., EU:C:2006:421, točka 23). Dodati je treba, da v vsakem primeru pozitivna konotacija navedenih pomenov izraza „hot“ spada bolj v kategorijo nejasnega in posrednega navajanja, kot pa neposredne in takojšne označbe kakovosti ali ene od značilnosti zadevnih proizvodov (glej v tem smislu sodbo z dne 9. oktobra 2002, Dart Industries/UUNT (UltraPlus), T-360/00, Recueil, EU:T:2002:244, točki 27 in 28).
- 52 Trditve tožeče stranke v zvezi z opisnim značajem sporne znamke je torej treba zavrnilo v zvezi s „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje“ in „dietetskimi snovmi (za medicinsko uporabo)“.

Očitki v zvezi z razlikovalnim značajem sporne znamke

- 53 Tožeča stranka trdi, da čeprav naj izraz „hot“ ne bi bil opisen za „pripravke za beljenje in druge snovi za pranje; mila; parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo“, in „dietetske snovi (za medicinsko uporabo)“, naj bi bil samo „pretiran oglas“, brez vsakršne funkcije označbe izvora in naj bi bil zato brez razlikovalnega učinka.
- 54 Intervenientka poudarja, da je odbor za pritožbe napačno menil, da sporna znamka ni imela razlikovalnega učinka za „masažna olja, gele“ in „masti za medicinske namene“.
- 55 Najprej je treba spomniti, da iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009 izhaja, da za zavrnitev registracije znaka kot znamke Skupnosti zadostuje, da za znak velja eden od tam naštetih absolutnih razlogov za zavrnitev (glej sodbo z dne 12. januarja 2005, Wieland-Werke/UUNT (SnTEM, SnPUR, SnMIX), od T-367/02 do T-369/02, ZOdl., EU:T:2005:3, točka 45 in navedena sodna praksa). Ker je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je bila sporna znamka opisna za „masažna olja, gele“ in „masti za medicinske namene“ (glej točko 41 zgoraj) in ker iz tega opisnega značaja ni razvil prav tako opisnega značaja te znamke za „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo, masažna olja, gele, kreme za obraz“ (glej točko 48 zgoraj), je treba trditve tožeče stranke in intervenientke, ki se nanašajo na razlikovalni značaj te znamke glede teh proizvodov, zavrnilo kot brezpredmetne.
- 56 Ker je treba vse trditve, ki jih je podala intervenientka v podporo svoje zahteve, podane v skladu s členom 134(3) Poslovnika z dne 2. maja 1991, zavrnilo (glej tudi točko 38 zgoraj), je treba to zahtevo zavrnilo.
- 57 Dalje, glede trditve tožeče stranke v zvezi s proizvodi, za katere sporna znamka ni bila opisna, namreč, „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; mila“ in „dietetske snovi (za medicinsko uporabo)“, je treba spomniti, da ustaljena sodna praksa, v skladu s katero zadevna javnost znamko razume kot oglaševalsko formulo, in ki jo zaradi laskavega značaja načeloma povzamejo druga podjetja, kot takšna ne zadošča za sklep, da je ta znamka brez razlikovalnega učinka. Laskava nota besedne znamke ne izključuje tega, da je slednja primerna za to, da potrošnikom zagotavlja izvor proizvodov ali storitev, ki jih označuje, ker upoštevna javnost tako znamko lahko zaznava hkrati kot oglaševalsko formulo in kot označbo trgovskega izvora proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 12. julija 2012, Smart Technologies/UUNT, C-311/11 P, ZOdl., EU:C:2012:460, točki 29 in 30 in navedena sodna praksa).

58 Sama trditev tožeče stranke v zvezi z oglaševalskim značajem besede „hot“ ne zadošča za to, da se omaja ugotovitev odbora za pritožbe glede razlikovalnega značaja sporne znamke. Prav tako je treba ugotoviti, da je ta izraz izključno oglaševalska formula. Tožeča stranka je zlasti v okviru svoje argumentacije v zvezi z opisnim značajem sporne znamke sama priznala, da je izraz „hot“ imel več pomenov, kot sta na primer „vroče“ ali „začinjen“, ki nimata oglaševalskega značaja. Tožeča stranka ni dokazala, da je izraz „hot“, tako kot druge besede, ki jih je navedla v podporo svojim trditvam (kot sta izraza „super“ ali „best“), pomenil izključno oglaševalski slogan, kar preperečuje, da bi se pripoznalo njegov razlikovalni značaj (glej v tem smislu sodbo z dne 21. januarja 2010, Audi/UUNT, C-398/08 P, ZOdl., EU:C:2010:29, točka 47).

Očitek v zvezi z neupoštevanjem odločb nacionalnih upravnih in sodnih organov

59 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da ni upošteval odločb nacionalnih upravnih in sodnih organov, zlasti odločb Bundespatentgericht z dne 9. oktobra 2012 in Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) z dne 19. februarja 2014, ki je izključilo dodelitev zaščite sporni znamki.

60 V skladu z ustaljeno sodno prakso je skupnostni sistem znamk samostojen sistem, sestavljen iz skupnih pravil, in sledi ciljem, ki so zanj značilni, pri čemer njegova uporaba ni odvisna od vseh nacionalnih sistemov. Zato se lastnost znaka, ki se lahko registrira kot znamka Skupnosti, lahko presoja samo na podlagi upoštevanih predpisov. UUNT in, odvisno od primera, sodišče Unije torej nista zavezana, četudi jih lahko upoštevata, z odločbami, izdanimi na ravni držav članic, in to tudi če so bile te odločbe sprejete ob uporabi nacionalne zakonodaje, usklajene na podlagi Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25) (glej sodno prakso, navedeno v točki 21 zgoraj). Dodati je treba, da nobena določba Uredbe št. 207/2009 ne zavezuje UUNT, oziroma, v zvezi s tožbo, Splošnega sodišča, da pride do enakih ugotovitev, kot so ugotovitve nacionalnih upravnih ali sodnih organov v podobnem položaju (glej sodbo z dne 12. januarja 2006, Deutsche SiSi-Werke/UUNT, C-173/04 P, ZOdl., EU:C:2006:20, točka 49 in navedena sodna praksa).

61 Na podlagi uvodne izjave 6 Uredbe št. 207/2009 zakonodaja Skupnosti glede znamk ne nadomesti zakonov držav članic o znamkah. Zato je mogoče, da zaradi jezikovnih, kulturnih, socialnih in gospodarskih razlik med državami članicami znamka, ki je v eni državi članici brez slehernega razlikovalnega učinka, ni taka v drugi državi članici ali na ravni Unije (glej v tem smislu sodbo z dne 25. oktobra 2007, Develey/UUNT, C-238/06 P, ZOdl., EU:C:2007:635, točke od 57 do 59 in navedena sodna praksa).

62 V nasprotju s trditvami tožeče stranke določbe Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2001, L 12, str. 1), kot je bila spremenjena, in člen 109 Uredbe št. 207/2009 tej ugotovitvi nikakor ne nasprotujejo. Kot izhaja zlasti iz uvodne izjave 15 Uredbe št. 44/2001, na katero se sklicuje tožeča stranka, naj bi ta uredba le preprečila, da bi bili v dveh državah članicah izdani dve nezdržljivi sodni odločbi, in se ne uporablja za UUNT. Poleg tega je namen člena 109 Uredbe št. 207/2009 izogniti se tožbam zaradi kršitve patentov, vloženih pred nacionalnimi sodišči, ki na eni strani temeljijo na znamki Skupnosti in na drugi strani na nacionalni znamki, ki privedejo do nasprotujočih si odločb. Kot pravilno poudarja intervenientka, nanaša se zgolj na učinke in ne na pogoje za varstvo teh znamk.

63 Navedene ugotovitve ne omaja niti člen 7(2) Uredbe št. 207/2009, ki določa, da se absolutni razlogi za zavrnitev, navedeni v odstavku 1, uporabijo tudi, če ne obstajajo samo v enem delu Unije. Zavrnitev nacionalne registracije temelji na nacionalnih določbah, ki se uporabijo v skladu z nacionalnim postopkom v nacionalnem kontekstu (glej točko 61 zgoraj), in zato ni enaka priznanju obstoja absolutnega razloga za zavrnitev v državi članici, v smislu člena Uredbe št. 207/2009.

- 64 V tem primeru tudi ni upoštevana sodba z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT (C-51/10 P, ZOdl., EU:C:2011:139, točke od 73 do 77), ki jo navaja tožeča stranka, ker se nanaša na obveznost UUNT, da upošteva svoje odločbe, sprejete na podlagi podobnih zahtev v zvezi z znamkami Skupnosti.
- 65 Zato, čeprav je zaželeno, da UUNT upošteva odločbe nacionalnih organov, ki se nanašajo na enake znamke, kot so tiste, v zvezi s katerimi mora sprejeti odločitve, in obratno, UUNT ni treba upoštevati odločb, četudi se nanašajo na enake znamke, če pa bi jih upošteval, ga te odločbe ne zavezujejo.
- 66 V tem primeru, ne da bi se bilo treba izreči o dopustnosti odločbe, ki jo je Bundesgerichtshof sporočil z dopisom kasnejšega datuma od tožbe, ki jo izpodbija UUNT, je treba zavrniti očitke tožeče stranke glede neupoštevanja odločb upravnih in sodnih organov v zvezi s sporno znamko, s strani odbora za pritožbe.
- 67 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem odbor za pritožbe ni odločil glede prijave tožeče stranke v zvezi s „pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje“ iz razreda 3 in „sanitarnimi proizvodi za medicinske namene“ iz razreda 5 (glej točko 26 zgoraj) in v delu, v katerem je bila z njo razveljavljena in spremenjena odločba oddelka za izbrise za „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo, masažna olja, gele, kreme za obraz“ iz razreda 3 (glej točko 48 zgoraj).
- 68 Poleg tega je treba s spremembo izpodbijane odločbe zavrniti pritožbo intervenientke zoper odločbo oddelka za izbris za „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo, kreme za obraz“ (glej v tem smislu sodbo z dne 29. januarja 2013, Fon Wireless/UUNT – nfon (nfon), T-283/11, EU:T:2013:41, točka 83), v skladu s tem, kar tožeča stranka predlaga z drugim predlogom. Splošno sodišče ima reformatorično pooblastilo, da v zvezi s tem spremeni izpodbijano odločbo, če je odbor za pritožbe sprejel stališče glede opisnega značaja sporne znamke za zadevne proizvode, in je napačno menil, kot izhaja iz točk od 43 do 48 zgoraj, da ni bila opisna za „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo, masažna olja, gele, kreme za obraz“ (glej v tem smislu sodbo z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C-263/09 P, ZOdl., EU:C:2011:452, točka 72).
- 69 V preostalem je treba zavrniti tožbo tožeče stranke in predlog intervenientke, podan na podlagi člena 134(3) Poslovnika z dne 2. maja 1991 (glej točko 56 zgoraj).

Stroški

- 70 V skladu s členom 134(3) Poslovnika Splošnega sodišča v primeru, če vsaka stranka uspe samo deloma, nosi vsaka svoje stroške. Vendar lahko Splošno sodišče, če se zdi to glede na okoliščine v zadevi upravičeno, odloči, da ena stranka poleg svojih stroškov nosi tudi del stroškov druge stranke, če to opravičujejo okoliščine primera.
- 71 Ker so v tem primeru tri stranke uspeli samo v delu svojih tožbenih predlogov, je treba na podlagi pravične presoje okoliščin odločiti, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 10. septembra 2013 (zadeva R 1881/2012-4) se razveljavi v delu, v katerem odbor za pritožbe ni odločil glede prijave družbe Australian Gold LLC v zvezi s „pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje“ iz razreda 3 in „sanitarnimi proizvodi za medicinske namene“ iz razreda 5 in v delu, v katerem je bila z njo razveljavljena in spremenjena odločba oddelka za izbris za „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo, masažna olja, gele, kreme za obraz“ iz razreda 3.**
2. **Pritožba, ki jo je vložila družba Effect Management & Holding GmbH pred odborom za pritožbe, se zavrne v delu, ki se nanaša na „parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, zlasti šampone, gele za tuširanje, losione za telo, masažna olja, gele, kreme za obraz“.**
3. **V preostalem se tožba zavrne.**
4. **Predlog za spremembo izpodbijane odločbe, ki ga je podala Effect Management & Holding, se zavrne.**
5. **Vsaka izmed strank nosi svoje stroške.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 15. julija 2015.

Podpisi