



## Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA  
MICHALA BOBKA,  
predstavljeni 2. julija 2019<sup>1</sup>

**Zadeva C-240/18 P**

**Constantin Film Produktion GmbH  
proti**

**Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)**

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Zavrnitev registracije besednega znaka ‚Fack Ju Göhte‘ – Absolutni razlog za zavrnitev – Sprejeta moralna načela“

### I. Uvod

1. Težko bi trdili, da so bila dela Johanna Wolfganga von Goetheja v času njihove izdaje sprejeta z vsesplošnim odobravanjem. Vsekakor so takoj dobila vnete občudovalce. Naletela pa so tudi na močne kritike in zavračanje. Zlasti delo *Die Leiden des jungen Werthers* (*Trpljenje mladega Wertherja*) je bilo prepovedano na številnih nemških ozemljih in drugod. Danska dvorna pisarna je na primer v pismu danskemu kralju, v katerem je zahtevala prepoved navedene knjige na Danskem, zapisala, da ta knjiga velja za delo, ki se norčuje iz vere, povečuje pregrehe in lahko kvarno vpliva na javno moralo.<sup>2</sup>

2. Zgodovinsko ironično je, da (različica priimka) Goethe več kot dve stoletji kasneje še vedno predstavlja grožnjo za javno moralo. Vendar pa so se prizorišče, kontekst in vloge medtem bistveno spremenili.

3. Družba Constantin Film Produktion GmbH (v nadaljevanju: pritožnica) je želela besedni znak „Fack Ju Göhte“, ki je naslov uspešne nemške komedije, katere producent je pritožnica, pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) registrirati kot znamko Evropske unije. Prijava je bila zavrjnena. Zavrnitev je temeljila na členu 7(1)(f) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Evropske unije (v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009).<sup>3</sup> EUIPO je menil, da besedni znak, za katerega je bila vložena prijava, nasprotuje „sprejetim moralnim načelom“.

<sup>1</sup> Jezik izvirnika: angleščina.

<sup>2</sup> „Die Religion verspottet, die Laster beschönigt und gute Sitten verderben kann“, Brief der dänischen Kanzlei vom 19. September 1776 an den König von Dänemark, povzeto v Müller, P. (ur.), *Der junge Goethe im zeitgenössischen Urteil*, Akademie-Verlag GmbH, Berlin, 1969, str. 130. Glej tudi Mandelkow, K. R. (ur.), *Goethe im Urteil seiner Kritiker: Dokumente zur Wirkungsgeschichte Goethes in Deutschland. Teil I 1773 – 1832*, Verlag C. H. Beck, München, 1975, XXV–XXXII in str. od 41 do 47.

<sup>3</sup> UL 2009, L 78, str. 1. Kasneje jo je nadomestila Uredba (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1).

4. S to pritožbo je Sodišče – kolikor vem – prvič pozvano, naj pojasni, kakšen pravni preizkus je treba uporabiti pri ugotavljanju, ali je treba prijavo znamke zavriniti na podlagi člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009: kdaj se lahko šteje, da prijava znamke „nasprotuje javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom“? Poleg tega je Sodišče tudi zaproseno, naj v okviru obravnavane zadeve opredeli obseg obveznosti obrazložitve, ki je naložena EUIPO, kadar želi sprejeti odločbo, za katero bi se lahko štelo, da odstopa od njegovih prejšnjih odločb o podobnih zadevah.

## II. Pravni okvir

5. Člen 7 Uredbe št. 207/2009 določa:

„Absolutni razlogi za zavrnitev

1. Kot blagovna znamka se ne registrirajo:

[...]

(f) znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom;

[...]

2. Odstavek 1 se uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu [Unije].

[...]“

## III. Dejansko stanje in postopek

### A. Ozadje spora

6. Dejansko stanje, kot je razvidno iz izpodbijane sodbe,<sup>4</sup> je mogoče povzeti, kot je navedeno v nadaljevanju.

7. Pritožnica je 21. aprila 2015 pri EUIPO vložila prijavo za registracijo besednega znaka „Fack Ju Göhte“ kot znamke Evropske unije. Prijava je bila vložena za razrede 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 in 41 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.

8. Prijava pritožnice je bila 25. septembra 2015 zavrnjena na podlagi člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 7(2) iste uredbe.

9. Peti odbor za pritožbe pri EUIPO je zavrnil pritožbo pritožnice zoper to odločbo z odločbo z dne 1. decembra 2016 (zadeva R 2205/2015-5, Fack Ju Göhte) (v nadaljevanju: izpodbijana odločba). Peti odbor za pritožbe je menil, da upoštevno javnost sestavljajo nemško govoreči potrošniki v Evropski uniji (v Nemčiji in Avstriji). Navedel je tudi, da so bili zadevni proizvodi in storitve namenjeni običajnemu potrošniku, nekateri med njimi pa tudi otrokom in mladostnikom. V zvezi s tem, kako upoštevna javnost dojema prijavljeni znak, je odbor za pritožbe menil, da je izgovarjava besednega elementa „Fack ju“ enaka izgovarjavi angleškega izraza „Fuck you“ in da je zato enak tudi njegov pomen. Odbor za pritožbe je dalje navedel, da tudi če upoštevna javnost izrazu „Fuck you“ ne

<sup>4</sup> Sodba z dne 24. januarja 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, neobjavljena, EU:T:2018:27).

pripisuje spolne konotacije, je ta še vedno neokusna, šokantna in vulgarna žaljivka. Odbor za pritožbe se je v tem okviru skliceval na več primerov iz svojih prejšnjih odločb, sprejetih v zvezi z besednimi znaki, ki vsebujejo izraz „Fuck“ ali „Ficken“, ter na odločbe Splošnega sodišča in nemških sodišč ter nemškega urada za patente in znamke.

10. Kar zadeva dodatek elementa „Göhte“, je odbor za pritožbe menil, da takšno sramotno in vulgarno posmrtno žaljenje tako spoštovanega pisca, kot je Johann Wolfgang von Goethe, katerega priimek je povrh vsega še napačno črkovan, nič ne omili značaja žaljivke. Nasprotno, predstavljalo bi lahko še dodatno kršenje sprejetih moralnih načel.

11. Odbor za pritožbe je navedel tudi, da iz tega, da je prijavljena znamka enaka naslovu filmske uspešnice, ni mogoče sklepati, da zadevna znamka ne bi šokirala upoštevne javnosti. To, da sta bili besedi „Fack ju“ uporabljeni za naslov filma, naj ne bi povedalo ničesar o družbeni sprejemljivosti zadevnih besed. Odbor za pritožbe je ugotovil, da je treba prijavo znamke sicer presojati na podlagi dojemanja potrošnikov v času vložitve prijave, vendar naj ovire, ki izvira iz zadevnega razloga za zavrnitev, ne bi bilo mogoče premagati tako, da se dokaže razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, v smislu člena 7(3) Uredbe št. 207/2009. Uspešnost nekega filma naj torej ne bi mogla upravičiti registracije znamke, ki je sama po sebi šokantna.

### ***B. Izpodbijana sodba in postopki pred Sodiščem***

12. Pritožnica je 3. februarja 2017 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe. Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo tožbo zavrnilo.

13. Pritožnica je v utemeljitev tožbe navedla dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 in člena 7(1)(b) te uredbe.

14. Kar zadeva tožbeni razlog v zvezi s členom 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009, je pritožnica trdila, da je odbor za pritožbe s tem, da je uporabil navedeno določbo, naredil napako, ker zadevni znak ni ne vulgaren niti šokanten ali žaljiv.

15. Prvič, Splošno sodišče je potrdilo stališče odbora za pritožbe, da je upoštevna javnost običajni potrošnik (v Nemčiji ali Avstriji) in da je treba upoštevati dožemanje povprečnega potrošnika, ki je normalno obveščen in razumno pozoren.<sup>5</sup>

16. Drugič, kar zadeva dožemanje zadevnega znaka, je Splošno sodišče ugotovilo, da bo povprečni potrošnik opazil podobnost med zadevnim znakom in pogosto uporabljanim angleškim izrazom „Fuck you“, kateremu je dodan element „göhte“, podoben imenu pisca Johanna Wolfganga von Goetheja. Izraz „fuck“ naj bi se na splošno lahko uporabljal kot glagol, pridevnik, prislov in medmet. Njegov pomen naj bi se s časom spreminjal in naj bi bil odvisen od konteksta, v katerem se uporablja. Njegov osnovni pomen naj bi imel vulgarno spolno konotacijo, vendar naj bi se izraz lahko uporabljal tudi za izražanje jeze, odpora ali zaničevanja. Kljub temu pa naj bi bil sam po sebi še vedno vulgaren, česar naj dodajanje elementa „göhte“ ne bi omililo.<sup>6</sup>

17. Poleg tega po mnenju Splošnega Sodišča to, da je film „Fack Ju Göhte“ videlo na milijone ljudi, ne pomeni, da zadevni znak ne bo šokiral upoštevne javnosti.<sup>7</sup>

18. Iz teh razlogov se je Splošno sodišče strinjalo z razlogovanjem odbora za pritožbe. Zavrnilo je tudi dodatne trditve, ki jih je navedla pritožnica.

<sup>5</sup> Točke od 14 do 16 izpodbijane sodbe.

<sup>6</sup> Točka 18 izpodbijane sodbe.

<sup>7</sup> Točka 19 izpodbijane sodbe.

19. Prvič, pritožnica je trdila tudi, da bi bilo treba opraviti ločeno presojo, kar zadeva javni red na eni strani in sprejeta moralna načela na drugi strani. Vendar pa po navedbah Splošnega sodišča člen 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 ne določa takšnega razlikovanja, odbor za pritožbe pa naj bi v vsakem primeru znak dejansko zavrnil kot nasprotujočega sprejetim moralnim načelom.<sup>8</sup>

20. Drugič, pritožnica je navedla, da se poseben zapis besedni elementov „fack“ in „ju“ pomeni zadostno razlikovanje ob primerjavi z izrazom „Fuck you“. Po mnenju pritožnice zadevni znak „kot celota predstavlja sestavljen besedni znak, ki je sam po sebi razlikovalen in izviren, si ga je mogoče zlahka zapomniti ter ima satirično, ironično in igrivo vsebino, ki jo upoštevna javnost zlahka prepozna“.<sup>9</sup> Splošno sodišče je v tem okviru navedlo, da bo upoštevna javnost zadevni znak razumela kot nemški fonetični zapis izraza „Fuck you“ in bo izpostavljena njegovi vulgarnosti. Poseben način zapisa naj zadevnemu znaku ne bi dal satiričnega pomena.<sup>10</sup>

21. Tretjič, po navedbah pritožnice znak v kombinaciji s filmom Fack ju Göhte izpostavlja, „na šaljiv način, občasno nezadovoljstvo šolarjev s šolo in v ta namen uporablja skupek besed, vzetih iz najstniškega slenga“.<sup>11</sup> Splošno sodišče pa je ugotovilo, da je treba presojati znamko kot tako, to je znak v razmerju do proizvodov ali storitev, kakršni so ob registraciji znamke, da se ugotovi, ali je v nasprotju z javnim redom ali sprejetimi moralnimi načeli. Dodalo je še, da „je na področju umetnosti, kulture in literature stalno prisotno prizadevanje za ohranitev svobode izražanja, ki pa je na področju znamk ni“.<sup>12</sup> Poleg tega naj ne bi bilo dokazano, da bi upoštevna javnost prepoznala šalo v znaku.

22. Četrtrič, pritožnica je trdila, da je bila zadevnemu znaku napačno pripisana spolna konotacija. Splošno sodišče je imelo to trditev za brezpredmetno glede na to, da je odbor za pritožbe ugotovil, da bi upoštevna javnost tudi brez navedene spolne konotacije znak dojemala kot neokusen, šokanten in vulgaren.<sup>13</sup>

23. Petič, kar zadeva trditev pritožnice, da znak nagovarja mladostnike (in zlasti šolarje) in da želi posredovati razvedrilo, je Splošno sodišče navedlo, da je treba preučiti dojemanje razumne osebe, ki ima povprečen prag občutljivosti in strpnosti, ne pa dojemanja dela upoštevne javnosti, ki je nič ne šokira, ali dojemanja dela javnosti, ki jo je mogoče zlahka užaliti.<sup>14</sup>

24. Šestič, pritožnica je trdila, da je četrti odbor za pritožbe pri EUIPO v odločbi v zadevi Die Wanderhure<sup>15</sup> priznal, da uspeh in ugled istoimenskega filma lahko izključita razvrstitev znaka kot nasprotujočega sprejetim moralnim načelom. Vendar je Splošno sodišče odgovorilo, da si ta dva položaja nista podobna, ker je v zadevi Die Wanderhure prijavljeni znak opisoval vsebino filma z enakim naslovom, kar za prijavljeni znak v obravnavani zadevi ne velja. Splošno sodišče je še dodalo, da je bil zadevni znak v zadevi Die Wanderhure manj šokanten.<sup>16</sup>

25. Sedmič, Splošno sodišče je zavrnilo trditev pritožnice, da iz ničesar ni razvidno, prvič, da znaka ni mogoče razumeti kot neločljivo povezano označbo izvora zadevnega blaga in storitev ter, drugič, da ga je mogoče šteti za nasprotujočega sprejetim moralnim načelom v državah članicah, ki niso Nemčija in Avstrija.<sup>17</sup>

8 Točke od 22 do 24 izpodbijane sodbe.

9 Točka 25 izpodbijane sodbe.

10 Točka 26 izpodbijane sodbe.

11 Točka 27 izpodbijane sodbe.

12 Točki 28 in 29 izpodbijane sodbe.

13 Točki 31 in 32 izpodbijane sodbe.

14 Točki 33 in 34 izpodbijane sodbe.

15 Odločba četrtega odbora za pritožbe z dne 28. maja 2015, R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE.

16 Točke od 35 do 40 izpodbijane sodbe.

17 Točki 42 in 43 izpodbijane sodbe.

26. Potem ko je Splošno sodišče zavrnilo vse trditve, ki jih je pritožnica navedla v utemeljitev prvega tožbenega razloga, je drugi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, zavrnilo kot brezpredmetnega.

27. Pritožnica v utemeljitev obravnavane pritožbe navaja tri pritožbene razloge. S prvim razlogom zatrjuje napake pri razlagi in uporabi člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009. Drugi in tretji pritožbeni razlog se nanašata na kršitev načel enakega obravnavanja, pravne varnosti in dobrega upravljanja.

28. EUIPO je vložil odgovor zoper vse tri razloge.

29. Pritožnica in EUIPO sta na obravnavi 13. februarja 2019 ustno predstavili stališča.

#### IV. Presoja

30. Zgradba teh sklepnih predlogov je taka. Začel bom z vprašanjem, ki je bistveno za prvi pritožbeni razlog: kateri preizkus je treba uporabiti pri presoji absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 (A)? Najprej bom obravnaval vprašanje varstva temeljnih pravic, zlasti svobode izražanja in njene vloge v pravu znamk (A.1). Nato se bom posvetil potrebnemu razlikovanju med pojmom javnega reda in sprejetih moralnih načel iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 ter zlasti posledicam z vidika dokazovanja in zahtev za obrazložitev odločitve za sklicevanje na en ali drugi pojem pri zavrnitvi registracije znamke (A.2).

31. Ob uporabi navedenega analitičnega okvira v obravnavani zadevi moram ugotoviti, da je treba prvemu pritožbenemu razlogu ugoditi, izpodbijano sodbo pa torej razveljaviti (A.3). Če je Sodišče enakega mnenja, se zadeva lahko s tem zaključi. Vendar pa bom zaradi celovitosti in da bi Sodišču v celoti pomagal, obravnaval tudi drugi in tretji pritožbeni razlog, ki ju bom preučil skupaj, saj se v bistvu nanašata na isti problem: obseg obveznosti obrazložitve, ki je naložena EUIPO, v primerih, ko uporabi isto pravo za dejansko podobne okoliščine, pri čemer očitno odstopa od pristopa, ki ga je v preteklosti uporabil pri podobnih zadevah (B).

#### *A. Prvi pritožbeni razlog: napake pri razlagi in uporabi člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009*

32. Prvi pritožbeni razlog je razdeljen na štiri dele. Čeprav niso vzorno jasno predstavljeni, jih je mogoče razumeti, kot sledi.

33. Prvič, po mnenju pritožnice je Splošno sodišče kršilo načelo posamične analize, ker ni preučilo prijavitelnega znaka „Fack Ju Göhte“, ampak drug znak, in sicer „Fuck you, Goethe“.

34. Poleg tega pritožnica trdi, da sta tudi izraza „Fuck“ in „Fuck you“ izgubila svoj vulgarni pomen zaradi razvoja jezika v družbi. Registracija izjav, ki temeljijo na teh izrazih, naj se ne bi na splošno zavračala, kar potrjuje registracija znamk, kot sta „Fucking Hell“ in „MACAFUCKER“.<sup>18</sup>

35. Drugič, pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je preširoko uporabilo absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009, ker je menilo, da je besedni znak „Fack Ju Göhte“ sam po sebi vulgaren in da element „göhte“ tega ne more omiliti. Ta razlog za zavrnitev, ki se nanaša na sprejeta moralna načela, naj bi se moral uporabljati ozko. Nanašal naj bi se na subjektivne vrednote, ki jih je treba uporabljati kar najbolj objektivno. Splošno sodišče, ki naj bi sicer ugotovilo to težavo, slednje ni

<sup>18</sup> Znamka Evropske unije št. 6025159 „Fucking Hell“ in znamka Evropske unije št. 10279644 „MACAFUCKER“.

upoštevalo dovolj natančno. Prijavljeni znak naj bi bilo treba presoјati v celoti, skupaj z vizualnim učinkom, ki naj bi ga imel nemški fonetični zapis izraza „Fuck you“. Takšen znak naj bi bil nedolžen, vesel in otročji. V kombinaciji z elementom „göhte“ naj bi se znak preprosto skliceval na nepriljubljene srednješolske predmete.

36. Tretjič, pritožnica meni, da je Splošno sodišče napačno menilo, da ni bilo dokazano, da prijavljeni znak za zadevne proizvode in storitve ne šokira nemško govoreče javnosti. V zvezi s tem pritožnica Splošnemu sodišču očita napačno uporabo dokaznega bremena. Dodaja še, da je to, kako javnost dojema znak, osrednjega pomena in da presoje tega dojemanja ni mogoče ločiti od nobene empirične osnove. Pritožnica znova izpostavlja pomen jezikovnega razvoja in uspešnosti istoimenskega filma, kot tudi dejstvo, da Goethejev inštitut film uporablja v pedagoške namene.

37. Četrtrič, pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je napačno uporabilo pravo v zvezi z uravnoteženjem interesa pritožnice, da se zadevni znak registrira, in interesa javnosti, da ni izpostavljena vznemirjajočim, vulgarnim, žaljivim ali grozilni znamkam.

38. EUIPO vse te trditve zavrača. Meni, prvič, da je Splošno sodišče dejansko preučilo pravi znak in, drugič, da je očitek, ki se nanaša na napačen pomen zadevnega znaka, dejanska okoliščina, ki je ni mogoče preučiti v okviru pritožbe. Tretjič, Splošno sodišče naj bi pravilno upoštevalo jezikovni razvoj. Četrtrič, EUIPO zavrača tudi trditev, da je bila presoja dojemanja zadevnega znaka izključno subjektivna. Možnost, da zadevni znak ni vulgaren (in da ga je mogoče razumeti kot šalo), naj bi bila izrecno preučena.

39. Petič, očitek, da se je pojem sprejetih moralnih načel napačno razlagal tako, da sega onstran očitno opolzkih ali močno šokantnih znamk, naj bi bil brezpredmeten, ker je bilo ugotovljeno, da se zadevni znak dojema kot sam po sebi vulgaren in šokanten ter da je zato „očitno opolzka znamka“.

40. Šestič, očitek, ki se nanaša na napačno uporabo dokaznega bremena, je po mnenju EUIPO neutemeljen. Prijavitelj naj bi bil odgovoren za to, da ovrže predložena splošno znana dejstva ali presojo, ki opozarja na neprimernost znaka za registracijo. Splošno sodišče naj bi v izpodbijani sodbi navedlo splošno znano dejstvo, da potrošniki naslova filma in znamke ne dojemajo enako zaradi njune različne narave in funkcije. V zvezi s tem naj bi Splošno sodišče ugotovilo, da ni bilo dokazano, da bi upoštevna javnost prepoznala šalo, ki naj bi jo vseboval zadevni znak, glede na to, da je poleg tega treba upoštevati dojemanje potrošnikov, ki si niso ogledali filma in ne poznajo „žargona mladih“.

41. Nazadnje, očitek v zvezi z neuravnoteženjem interesov je neutemeljen, ker je interese uskladił že zakonodajalec v besedilu člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009. Poleg tega naj Splošno sodišče zadevne znamke ne bi preučilo abstraktno, ampak konkretno in celovito ob upoštevanju upoštevne javnosti ter prijavljenih proizvodov in storitev.

42. Trditve pritožnice so različne narave. Nekatere od njih bi res bilo mogoče zavrniti, ker se nanašajo na dejanska vprašanja, ki so načeloma izključena iz nadzora, ki ga Sodišče lahko opravi v okviru pritožbe. Ob tem ni mogoče spregledati, da pritožnica, ki sicer ostaja v dejanskih mejah obravnavane zadeve, izpodbija pravni preizkus, ki ga je treba uporabiti za namene člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009. (Ne)pravilna opredelitev okvira, znotraj katerega je treba presoјati nekatera dejstva, bi imela neposreden in odločilen vpliv na presojo teh dejstev. Vendar pa vprašanje, v katerem pravnem okviru je treba presoјati nekatera dejstva, nikakor ni dejanske narave.

43. Menim, da je ključno vprašanje, ki se postavlja s prvim pritožbenim razlogom iz te pritožbe, katere elemente je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali je treba zavrnilo prijavo znamke na podlagi člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009. In še, kolikšen pomen imata pri takšni presoji družbeni okvir in učinek? Ali bi morala presoja temeljiti na „znaku kot takem“ (glede na njegove bistvene značilnosti) ali pa bi bilo treba upoštevati tudi elemente njegovega družbenega okvira in dokazan odziv upoštevne javnosti? Dodatno vprašanje, ki se postavlja s prvim pritožbenim razlogom, se natančneje nanaša na vlogo svobode izražanja na področju znamk.

44. Svojo analizo bom začel pri zadnjem vprašanju, ki je morda najpreprostejše (1), potem bom obravnaval potrebno razlikovanje med pojmom javnega reda in sprejetih moralnih načel iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 (2), na koncu pa bom ta merila uporabil v obravnavani zadevi (3).

### *1. Varstvo znamke in svoboda izražanja*

45. Pritožnica s četrtem delom prvega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da je napačno uravnotežilo interese. Kot je bilo natančneje pojasnjeno na obravnavi, se je ta očitke načeloma nanašal na točko 29 izpodbijane sodbe, v kateri je Splošno sodišče navedlo, da se svoboda izražanja na področju znamk ne uporablja. Pritožnica se na obravnavi s to trditvijo ni strinjala, ker se po njenem mnenju jamstva, ki so povezana s svobodo izražanja, na področju znamk uporabljajo.

46. EUIPO je v svojem pisnem odgovoru navedel, da pri presoji uravnoteženja interesov ni bila storjena nobena napaka in da je zakonodajalec uravnoteženje interesov že zajel v členu 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009. Ko pa je bilo to vprašanje izrecno postavljeno na obravnavi, se je EUIPO strinjal, da je navedba Splošnega sodišča v točki 29 izpodbijane sodbe napačna.

47. Svoboda izražanja ima vsekakor pomembno vlogo v pravu znamk.

48. Prvič, spoštovanje temeljnih pravic je pogoj zakonitosti vsakega akta Evropske unije. Področje uporabe Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina) in temeljnih pravic, ki so z njo zagotovljene, zajema vse dejavnosti ali opustitve institucij in organov Unije.<sup>19</sup> Seveda mora enako veljati na področju znamk za storitve in opustitve organov Unije, kot je EUIPO.

49. Drugič, komercialna narava morebitne dejavnosti ni razlog za omejitev ali celo izključitev varstva temeljnih pravic.<sup>20</sup> Naj spomnim, da je Evropsko sodišče za človekove pravice (v nadaljevanju: ESČP) navedlo, da se svoboda izražanja, ki je zagotovljena v členu 10 EKČP, uporablja neodvisno od vrste sporočila, tudi ko gre za komercialni oglas.<sup>21</sup> Svobodo izražanja je uporabilo posebej za oceno omejitev za znamke ali druge oblike oglaševanja, ki jih nalaga nacionalna zakonodaja.<sup>22</sup>

50. Tretjič, možnost uporabe svobode izražanja na področju znamk je bila izrecno potrjena v preambuli Uredbe (EU) 2015/2424 o spremembi Uredbe št. 207/2009 in je danes priznana v Uredbi 2017/1001.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> V nasprotju s tem, da so določbe Listine na države članice naslovljene samo, kadar „izvajajo pravo Unije“ (*funkcionalna* opredelitev področja uporabe), se v skladu s členom 51(1) Listine Unije za institucije in organe uporabljajo pri vseh njihovih dejavnostih (*institucionalna* opredelitev področja uporabe).

<sup>20</sup> Glej po analogiji tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca N. Fennellya v zadevi Nemčija/Parlament in Svet (C-376/98, EU:C:2000:324, točki 154 in 155).

<sup>21</sup> ESČP, 25. avgust 2015, Dor proti Romuniji (CE:ECHR:2015:0825DEC005515312, točka 43 in navedena sodna praksa).

<sup>22</sup> ESČP, 24. februar 1994, Casado Coca proti Španiji (CE:ECHR:1994:0224JUD001545089, točka 35 in navedena sodna praksa). Glej tudi ESČP, 25. avgust 2015, Dor proti Romuniji (CE:ECHR:2015:0825DEC005515312, točka 43 in navedena sodna praksa), ter ESČP, 30. januar 2018, Sekmadienis Ltd. proti Litvi, (CE:ECHR:2018:0130JUD006931714, točke od 75 do 84).

<sup>23</sup> Uvodna izjava 21 Uredbe 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21). Ta uredba je začela veljati 23. marca 2016, to je po tem, ko je pritožnica v obravnavani zadevi 21. aprila 2015 vložila tožbo. Glej tudi uvodno izjavo 21 Uredbe 2017/1001.

51. Četrtrič in bolj podredno, takšno razumevanje prava je usklajeno tudi z dosedanjo sodno prakso Splošnega sodišča<sup>24</sup> in prakso odločanja EUIPO<sup>25</sup>.

52. Svoboda izražanja se torej očitno uporablja na področju prava znamk. Vendar pa ta trditev odpira več vprašanj, kot da odgovorov. Čeprav sta to vprašanje in abstraktna razprava o njem navdušujoča,<sup>26</sup> še vedno ostaja vprašanje, kaj točno ta potrditev pomeni za rešitev spora iz obravnavane zadeve.

53. Trditev EUIPO, da je temeljne pravice in njihovo uravnoteženje zakonodajalec upošteval že pri oblikovanju člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009, je po eni strani težko zagovarjati. Prav iz ničesar ni razvidno, kako točno bi bilo treba to ravnovesje doseči v posameznih primerih. S trditvijo, da je bilo to vprašanje ustrezno obravnavano že s preprosto vstavitvijo pojmov javnega reda in sprejetih moralnih načel v člen 7(1)(f), se po mojem mnenju glede na večplastne zadevne pravice in interese preprosto ni mogoče strinjati.<sup>27</sup>

54. Po drugi strani je tudi pritožnica, ko so jo o tem povprašali na obravnavi, imela nekaj težav pri pojasnjevanju, kako točno bi ravno upoštevanje svobode izražanja moralo spremeniti preizkus iz člena 7(1)(f). Navedbe pritožnice je dejansko mogoče strniti v trditev, da bi EUIPO in Splošno sodišče, če bi v postopku registracije upoštevala njeno svobodo izražanja, dovolila registracijo sporne znamke, saj je bil EUIPO prestrog in bi moral biti bolj naklonjen svobodi izražanja, ki jo vsebuje ali uresničuje zadevna znamka.

55. Ta trditev je tesno povezana ali se celo prekriva z očitkom, ki ga je pritožnica načeloma izrazila v zvezi s preverjanjem občutljivosti za javno moralo, ki jo je ugotovil EUIPO, pri čemer pritožnica ne vidi povezave s stališčem upoštevnosti javnosti in nemških oblasti do izraza „Fack Ju Göhte“. Svoboda izražanja je torej težko neodvisno merilo pri presoji, ampak bi po mnenju pritožnice morala voditi EUIPO k drugačnemu (liberalnejšemu) pogledu na javno moralo. To pa vodi razpravo k bistvu prvega pritožbenega razloga, ki je bilo že izpostavljeno zgoraj: kaj točno pomenita pojma javnega reda in sprejetih moralnih načel ter kako se preverjata?

56. Če povzamemo, svoboda izražanja je vsekakor prisotna v pravu znamk, ni pa njegov glavni cilj. Ob upoštevanju navedenega se je z zadevno izjavo Splošnega sodišča v točki 29 njenega razlogovanja morda želela izraziti nekoliko drugačna misel: ne da v pravu znamk svoboda izražanja nima nikakršne vloge, ampak da ji je v primerjavi z umetnostnim, kulturnim in literarnim področjem morda treba pripisati nekoliko drugačen, morda rahlo manjši pomen pri splošnem uravnoteženju prisotnih pravic in interesov.

24 Na primer sodba z dne 20. septembra 2011, Couture Tech/UUNT (Ponazoritev sovjetskega grba) (T-232/10, EU:T:2011:498, točke od 68 do 71).

25 Na primer, odločbe odborov za pritožbe z dne 6. julija 2006 (R 495/2005-G, SCREW YOU, točka 15); z dne 28. maja 2015 (R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, točka 12); z dne 2. septembra 2015 (R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS, točka 16); z dne 14. decembra 2015 (R 1627/2015-4, PICA, točka 16) in z dne 28. junija 2017 (R 2244/2016-2, BREXIT, točke od 26 do 34).

26 O povezavi med pravicami intelektualne lastnine in varstvom človekovih pravic glej na primer nedavno Geiger, C., in Izyumenko, E., „Intellectual property before the European Court of Human Rights“, v Geiger, C., Nard, C. A., in Seuba, X., *Intellectual Property and the Judiciary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, str. od 9 do 90, zlasti str. od 50 do 62; Ramsey, L. P., „A Free Speech Right to Trademark Protection?“, *The Trademark Reporter*, zvezek 106, št. 5, 2016, str. 797.

27 V obravnavani zadevi se je na svobodo izražanja sklicevala pritožnica. Seveda pa svoboda izražanja, kot tudi druge pravice in interesi, ki sestavljajo to enačbo, ni omejena na imetnike (ali morebitne imetnike) pravic, ki jih podeljuje varstvo znamke. Na svobodo izražanja se namreč lahko sklicujejo tudi tisti, ki želijo znamko – iz razlogov, za katere menijo, da so družbeno pomembni – uporabiti brez dovoljenja. Glej na primer Geiger, C., in Izyumenko, E. (ur.), „Intellectual property before the European Court of Human Rights“, v Geiger, C., Nard, C. A. in Seuba, X., *Intellectual Property and the Judiciary*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2018, str. od 9 do 90, zlasti str. od 50 do 54, in Senftleben, M., „Free signs and free use: How to offer room for freedom of expression within the trademark system“, v Geiger, C., *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2015, str. od 354 do 376. Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca M. Poiarsa Madura v združenih zadevah Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2009:569, točka 102).

57. Če trditev iz točke 29 izpodbijane sodbe razumemo v skladu z osnovnim (dobesednim) pomenom, je očitno napačna. Če si takšno trditev razlagamo v skladu s pravkar opisanim drugim pomenom, ji je po mojem mnenju mogoče pritrčiti: svobodo izražanja, kot tudi druge potencialno zadevne temeljne pravice, je treba upoštevati pri vzpostavljanju splošnega ravnotežja, vendar pa varstvo svobode izražanja ni glavni cilj varstva znamke.

## 2. Javni red in/ali sprejeta moralna načela?

58. V postopku pred Splošnim sodiščem je bilo pojasnjeno, da je bil zadevni znak preučen posebej z vidika sprejetih moralnih načel, in ne z vidika javnega reda.<sup>28</sup> EUIPO je to trditev na obravnavi izrecno potrdil.

59. Istočasno pa je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi navedlo, da sta pojma „javni red“ in „sprejeta moralna načela“ sicer različna, vendar se pogosto prekrivata.<sup>29</sup> Tako naj EUIPO ne bi bil dolžan razlikovati med njima.

60. S tem se ne morem strinjati. Iz tega, da bi se pojma v nekaterih primerih lahko prekrivala, ne izhaja, da ni treba razlikovati med njima. Predvsem pa pomenska razlika med pojmom, kot je nazorno prikazano v obravnavani zadevi, vpliva na to, *kaj* točno je treba presojati in *kako* ob morebitnem sklicevanju na katerega od njiju.

61. Da bi pojasnil razliko, bom najprej navedel nekaj krajših pripomb o namenu varstva znamke in vlogi, ki jo ima pri tem člen 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 (a), nato bom na kratko opisal, kako se razlika med pojmom že izvaja v praksi (b), nazadnje pa bom predlagal, kako bi bilo treba razlikovati med pojmom (c).

### a) Namen varstva znamke

62. Na splošno se predpostavlja, da varstvo znamke zadevnemu imetniku zagotavlja izključno pravico nad povezavo, ki jo mora zadevna javnost vzpostaviti med njim in zadevnimi proizvodi ali storitvami.<sup>30</sup> Gospodarskim subjektom omogoča, da si potrošniki zapomnijo njihove proizvode ali storitve s povezovanjem kakovosti, izvirnosti ali drugih značilnosti z določeno podobo znamke. V tem smislu je Sodišče razsodilo, da je izključna pravica, ki jo zagotavlja varstvo znamke, namenjena zagotavljanju, da lahko znamka izpolni svojo *bistveno funkcijo*, ki je potrošniku jamčiti za poreklo blaga ali storitve, ter *druge funkcije*, kot je funkcija navedbe kakovosti zadevnega blaga in storitve ali sporočanja, investiranja ali oglaševanja.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Točka 24 izpodbijane sodbe.

<sup>29</sup> Točka 23 izpodbijane sodbe.

<sup>30</sup> Glej na primer Cohen Jehoram, T., Van Nispen, C., in Huydecoper, T., *European Trademark Law: Community trademark law and harmonized national trademark law*, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2010, str. 9 in naslednje. Glej tudi delovni dokument služb Komisije o oceni učinka, naslovljen „Impact Assessment accompanying document to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (recast)“, z dne 27. marca 2013 (SWD (2013) 95 final, str. 5), ter „Memorandum on the creation of an EEC trade mark“ z dne 6. julija 1976 (SEC(76) 2462, str. 7).

<sup>31</sup> Sodbi z dne 25. januarja 2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55, točke od 21 do 25), in z dne 23. marca 2010, Google France in Google (od C-236/08 do C-238/08, EU:C:2010:159, točka 77 in navedena sodna praksa). Glej tudi sodbe z dne 18. junija 2002, Philips (C-299/99, EU:C:2002:377, točka 30 in navedena sodna praksa); z dne 25. marca 2010, BergSpechte (C-278/08, EU:C:2010:163, točka 31), ter z dne 22. septembra 2011, Interflora in Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604, točka 38). Glej tudi Werkman, C. J., *Trademarks: Their creation, psychology and perception*, J. H. de Bussy, Amsterdam, 1974, str. od 4 do 9.

63. Za registracijo znaka kot znamke velja več omejitev. Registracijo je, kar zadeva upoštevne elemente za obravnavano zadevo, mogoče zavrniti na podlagi enega od tako imenovanih relativnih ali absolutnih razlogov, s čimer se varujejo „predhodno obstoječe izključne pravice iz znakov, kot so druge znamke ali trgovska imena [...]“ oziroma „različne vrste javnih interesov“.<sup>32</sup>

64. Absolutni razlog za zavrnitev v zvezi z „javnim redom in sprejetimi moralnimi načeli“, ki se obravnava v tej zadevi, je določen v členu 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009.<sup>33</sup> Čeprav omejuje, kateri znaki lahko uživajo posebno varstvo, ki ga zagotavlja znamka, je treba pripomniti, da njegov namen ni preprečiti komercialne uporabe zavrženih znakov nasploh. Odločitev o tem, ali uporaba znaka po zavrnitvi varstva znamke ni dovoljena, je prepuščena predvsem nacionalni zakonodaji držav članic.<sup>34</sup> Zavrnitev registracije znaka na podlagi tega razloga namreč ne prepreči nujno njegove komercialne uporabe.<sup>35</sup> Podelitev izključne pravice iz naslova varstva znamke in možnost trženja blaga ali storitev sta ločeni vprašanji, ki sta urejeni z ločenima sklopoma pravil.

65. Ob tem naj pripomnim še, da je na podlagi trditev strank tako v vlogah kot tudi na obravnavi mogoče ugotoviti precejšnje nesoglasje glede tega, kako strogo bi moral EUIPO gledati na javni red in/ali moralo iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009.

66. Pritožnica je na eni strani v bistvu trdila, da EUIPO ne sme prevzeti vloge „policije za ugotavljanje meja dobrega/slabega okusa“ na podlagi široke razlage člena 7(1)(f). EUIPO pa je na drugi strani menil, da je evropski zakonodajalec že samo zaradi uvedbe teh pojmov v člen 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 očitno želel, da ima EUIPO določeno vlogo pri varovanju javnega reda in morale.

67. Glede tega se moram strinjati z EUIPO, vendar z enim pomembnim pridržkom. EUIPO ima na podlagi člena 7(1)(f) dejansko vlogo pri varovanju javnega reda in morale. Poleg tega so navedena vloga in njene omejitve posebne in neodvisne od drugih regulativnih ureditev, znotraj katerih bi se takšna pojma lahko uporabljala, saj je področje prava znamk ločena regulativna ureditev.

68. Vendar pa varovanje javnega reda in morale nikakor ni ključna ali prevladujoča vloga EUIPO in prava Unije na področju znamk. Absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(f) dejansko deluje kot varnostna mreža, ki lahko določa meje za uresničevanje drugih namenov.<sup>36</sup> Vsekakor pa ni namen sam po sebi ali samemu sebi.

#### b) „Javni red“ in „sprejeta moralna načela“ v praksi

69. Ali se pojma „javni red“ in „sprejeta moralna načela“ iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 prekrivata?

32 Sakulin, W., *Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict Between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law*, Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn, 2011, str. 30.

33 Enakovredno določbo najdemo v členu 4(1)(f) Direktive (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2015, L 336, str. 1) in členu 6*quinquies* B(iii) Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, kakor je bila revidirana in spremenjena, pri čemer zadnjenavedeni določa, da znamkam, za katere velja, ni mogoče zavrniti registracije ali jih razveljaviti, razen v naslednjih primerih: „če nasprotuje[jo] morali ali javnemu redu, zlasti tiste, ki bi utegnile preslepiti javnost. Določeno je, da se znamka ne bo štela za znamko, ki nasprotuje javnemu redu, samo zato, ker ne ustreza kakšni določbi zakonodaje o znamkah, razen v primerih, kadar se že ta določba sama nanaša na javni red.“

34 Hasselblatt, G. N., *Community Trade Mark Regulation: A Commentary*, CH Beck-Hart-Nomos, München, 2015, str. 125: „Logika, na kateri temelji absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(f), torej ni izločiti znake, katerih komercialno uporabo je treba na vsak način preprečiti. Namen te določbe je preprečiti, da bi znaki, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom, uživali privilegije registracije znamke.“

35 Glej na primer sodbi z dne 9. marca 2012, Cortés del Valle López/UUNT (¡Que bueno ye! HIJOPUTA) (T-417/10, neobjavljena, EU:T:2012:120, točki 26 in 27), ter z dne 14. novembra 2013, Eflag Trade Mark Company/UUNT (FICKEN LIQUORS) (T-54/13, neobjavljena, EU:T:2013:593, točka 44).

36 Točke od 62 do 64 teh sklepnih predlogov.

70. V izpodbijani sodbi je Splošno sodišče navedlo, da EUIPO ni dolžan razlikovati med njima.<sup>37</sup> Zdi se, da imajo takšno stališče tudi nekateri avtorji, ki menijo, da sta pojma medsebojno zamenljiva.<sup>38</sup> Nekaterim se takšno razlikovanje ne zdi potrebno s praktičnega vidika, ker so njune pravne posledice enake.<sup>39</sup>

71. V praktični uporabi obstajajo razlike. Če si najprej ogledamo prakso EUIPO, ugotovimo, da včasih presojo izvaja z vidika obeh pojmov, ki ju obravnava skupaj,<sup>40</sup> včasih se bolj ali celo povsem osredotoči na javni red,<sup>41</sup> v nekaterih primerih pa je analizo izvajal z vidika sprejetih moralnih načel.<sup>42</sup>

72. Tako je na primer EUIPO zavrnil registracijo znaka „MECHANICAL APARTHEID“ za računalniške igre, s tem povezane publikacije in zabavo, ker je v nasprotju z javnim redom Evropske unije, saj zanika „nedeljive, univerzalne vrednote, na katerih temelji EU, to je človekovo dostojanstvo, svobodo, telesno celovitost, enakost in solidarnost ter načeli demokracije in pravne države“.<sup>43</sup>

73. Zdi se, da je presoja odbora za pritožbe, na podlagi katere je dovolil registracijo znamke „JEWISH MONKEYS“<sup>44</sup> (in s tem razveljavil prvotno zavrnitev te znamke s strani preizkuševalca), temeljila na sprejetih moralnih načelih. Navedena znamka je odražala ime glasbene skupine, ki združuje elemente judovske kulture in pop glasbe.<sup>45</sup> Odbor za pritožbe je ob sklicevanju na svojo odločbo v zadevi Die Wanderhure<sup>46</sup> omenil „veliko priljubljenost v javnosti“ in nenasprotovanje policije nastopom skupine.<sup>47</sup> Pri presoji vulgarnosti zadevnega izraza je med drugim ugotovil, da so predmet razprave „vrednote prava Unije kot pravnega sistema, ki varuje temeljne in človekove pravice, ne pa knjiga z jezikovnimi pravili za zatiranje neželenega besedišča“.<sup>48</sup>

74. Obstajajo tudi zadeve, v katerih sta bila pojma „javni red“ in „sprejeta moralna načela“ obravnavana skupaj. Odbor za pritožbe je v zvezi z znamko „BIN LADIN“ menil, da je „povsem jasno, da navedena znamka nasprotuje *javnemu redu in sprejetim moralnim načelom*, saj so teroristična kazniva dejanja povsem v nasprotju z etičnimi in moralnimi načeli, ki niso priznana le v državah članicah Evropske unije, ampak v vseh civiliziranih narodih“.<sup>49</sup>

37 Točka 23 izpodbijane sodbe.

38 Glej na primer Cohen Jehoram, T., Van Nispen, C., in Huydecoper, T., *European Trademark Law: Community trademark law and harmonized national trademark law*, Wolters Kluwers, Alphen aan den Rijn, 2010, str. 171.

39 Glej Hasselblatt, G. N., *Community Trade Mark Regulation: A Commentary*, CH Beck-Hart-Nomos, München, 2015, str. 125. Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa, Nizozemska/Parlament in Svet (C-377/98, EU:C:2001:329, točke od 95 do 99).

40 Glej na primer odločbi odbora za pritožbe z dne 29. septembra 2004 (R 176/2004-2, BIN LADIN, točki 17 in 18) in z dne 28. junij 2017 (R 2244/2016-2 BREXIT, zlasti točka 42); odločbi odborov za pritožbe z dne 6. julija 2006 (R 495/2005-G, SCREW YOU) in z dne 17. septembra 2012 (R 2613/2011-2, ATATURK).

41 Glej odločbi odborov za pritožbe z dne 6. februarja 2015 (R 2804/2014-5, MECHANICAL APARTHEID, točka 30) ter z dne 22. september 2015 (R 1997/2014-4, OSHO, točki 34 in 36). Glej tudi sodbo z dne 15. marca 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italija (La Mafia SE SIENTA A LA MESA) (T-1/17, EU:T:2018:146, točki 42 in 48).

42 Glej na primer odločbi odborov za pritožbe z dne 1. septembra 2011 (R 168/2011-1, fucking freezing! by TÜRPIITZ (figurativna znamka), točki 25 in 29) ter z dne 23. februarja 2015 (R 793/2014-2, FUCK CANCER, točka 19). Za pregled prakse v zvezi s členom 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 glej Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, *Smernice za preizkušanje glede znamk Evropske unije*, del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev; poglavje 7: Blagovne znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom (člen 7(1)(f) Uredbe o blagovni znamki EU), str. od 4 do 6.

43 Glej odločbo odbora za pritožbe z dne 6. februarja 2015 (R 2804/2014-5, MECHANICAL APARTHEID, točka 30).

44 Glej odločbo odbora za pritožbe z dne 2. septembra 2015 (R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS, zlasti točke 3, 10, 15 in 16). Zanimivo je, da se je odločba glede upoštevne javnosti osredotočala na morebitne oboževalce glasbene skupine, in ne na osebe, ki bi na znamko lahko naletele v vsakdanjem življenju.

45 Prav tam, točka 11.

46 Odločba odbora za pritožbe z dne 28. maja 2015, R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE.

47 Odločba odbora za pritožbe z dne 2. septembra 2015 (R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS, točka 11).

48 Prav tam, točka 16.

49 Moj poudarek. Glej odločbo odbora za pritožbe z dne 29. septembra 2004 (R 0176/2004-2, BIN LADIN, točka 17). V zvezi s tem glej tudi odločbo odbora za pritožbe z dne 6. julija 2006 (R 495/2005-G, SCREW YOU, točka 20), v kateri je navedeno, da je „najbolje, da se znaki, ki so hudo žaljivi za versko občutljivost večje skupine prebivalstva, ne registrirajo, če že ne iz moralnih razlogov, pa vsaj iz razlogov javnega reda, to je nevarnosti povzročitve javnih nemirov“.

c) „Javni red“ in „sprejeta moralna načela“: pomenska razlika

75. Iz zgoraj citiranih primerov je jasno razvidno, da se kategoriji kljub temu, da se prekrivata (kar je logična posledica prekrivanja pravnih in moralnih standardov, na katere se nanašata), tudi nekoliko razlikujeta. Menim, da se pojma res pomensko razlikujeta glede na to, kako je opredeljena vsebina vsake od teh kategorij, kdo jo opredeljuje in glede na kaj.

76. *Javni red* je normativni pogled na vrednote in cilje, ki jih opredeli ustrezni javni organ, da bi jim sledili zdaj in v prihodnje, to je prospektivno. Javni red tako izraža želje javnega regulativnega organa glede norm, ki jih je treba spoštovati v družbi. Njegovo vsebino mora biti mogoče preveriti v uradnih pravnih virih in/ali dokumentih politike. Ne glede na to, kako je javni red izoblikovan, ga mora najprej določiti javni organ, podobno kot se začrta pot, šele potem mu je mogoče slediti.<sup>50</sup>

77. *Sprejeta moralna načela* so, kakor razumem, trenutne vrednote in prepričanja določene družbe, ki se določijo in izvajajo s soglasjem, ki v določenem času prevladuje v tej družbi. V nasprotju z javnim redom, ki se ustvarja od zgoraj navzdol, nastajajo od spodaj navzgor. S časom se tudi spreminjajo, vendar je pri njihovem preverjanju poudarek zlasti na preteklosti in sedanjosti. Morala je z vidika tega, kar se z njo želi doseči, seveda tudi normativna in usmerjena v prihodnost, kar pomeni, da se s tem sklopom pravil želi spodbujati in ohranjati določeno ravnanje.<sup>51</sup>

78. Glavna razlika med pojmom je v tem, kako se določita in torej preverjata. Sodišče EFTA se je sklicevalo na podobno razlikovanje v zvezi z Direktivo (EU) 2008/95/ES,<sup>52</sup> ko je navedlo, da „mora biti zavrnitev, ki temelji na razlogu v zvezi z javnim redom, utemeljena s presojo objektivnih meril, medtem ko ugovor zoper znamko, ki temelji na ‚sprejetih moralnih načelih‘, zadeva presojo subjektivnih vrednot.“<sup>53</sup>

79. Ker se *javni red* oblikuje od zgoraj navzdol, je njegovo vsebino mogoče preverjati „objektivno“, saj mora biti zadevni red nekje naveden. Javni red je tako mogoče preučevati za mizo v pisarnah javnih organov na podlagi zakonov, politik in uradnih izjav. Morda je treba poiskati točno podlago za posamezno zahtevo javnega reda, tako da njena navedba (ali bolje rečeno zavrnitev, da bi nekaj zagotovili, s sklicevanjem na javni red) izpolnjuje merila predvidljivosti, neobstoja samovoljnosti in dobrega upravljanja. Ko pa so navedene zahteve izpolnjene, je stvar enostranske upravne volje in želja.

80. Nasprotno pa tega ne moremo reči za *sprejeta moralna načela*. Teh ni mogoče spoznati zunaj družbenih norm in okvira. Za njihovo opredelitev je treba vsaj nekoliko empirično presoditi, kaj upoštevna družba (zadevna javnost) v nekem trenutku šteje za sprejemljive norme ravnanja. Povedano drugače, da bi ugotovili, ali določen znak nasprotuje sprejetim moralnim načelom, se je treba opreti na dokaze za posamezne primere, da bi preverili, kako bi se upoštevna javnost domnevno odzvala na znak, s katerim je označeno zadevno blago ali storitve.

50 Za podoben pristop glej Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, *Smernice za preizkušanje glede znamk Evropske unije*, del B: Preizkušanje, razdelek 4: Absolutni razlogi za zavrnitev; poglavje 7: Blagovne znamke, ki nasprotujejo javnemu redu ali sprejetim moralnim načelom (člen 7(1)(f) Uredbe o blagovni znamki EU), str. 4: „javni red“ [se] nanaša na korpus prava EU, ki se uporablja na posebnem področju, ter pravni red in pravno državo, kot sta opredeljena v Pogodbah in sekundarni zakonodaji EU ter ki izražata skupno razumevanje nekaterih temeljnih načel in vrednot, kot so človekove pravice.“

51 Glej v zvezi s tem tudi, prav tam, str. 4 in 5, kjer je navedeno, da pojem sprejetih moralnih načel „izključuje registracijo blagovnih znamk Evropske unije, ki vsebujejo bogokletne, rasistične, diskriminatorne ali žaljive besede ali izraze, vendar samo, če prijavljena blagovna znamka prenaša ta pomen jasno in nedvoumno“.

52 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25). Ta direktiva je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 2015/2436, navedeno zgoraj v opombi 33.

53 Glej sodbo Sodišča EFTA z dne 6. aprila 2017, Oslo Kommunn (E-5/16, točka 86).

81. Naj poudarim, da se, kar zadeva dejanski rezultat, kategoriji v nekaterih primerih prekrivata.<sup>54</sup> V idealnih razmerah bi moral velik del javnega reda odražati in utrjevati javno moralno. V drugih primerih se bo tisto, kar je bilo prvotno samo javni red, postopno prav tako preoblikovalo v sprejeta moralna načela.<sup>55</sup>

82. Na splošno se ne želim preveč na dolgo razpisati o razlikovanju med javnim redom in sprejetimi moralnimi načeli. Vendar pa je v okviru obravnavane zadeve navedeno razlikovanje pomembno. Pomembno je prav v zvezi s tem, kar bi morala EUIPO in, posredno, Splošno sodišče upoštevati, ko je prvonavedeni zavrnil prijavo pritožnice s sklicevanjem na posebni razlog sprejetih moralnih načel in je zadnjenavedeno potrdilo takšen pristop.

83. Če povzamemo, če se EUIPO želi sklicevati na (absolutni) razlog za zavrnitev, ki temelji na sprejetih moralnih načelih, mora s sklicevanjem na prevladujoče dojemanje zadevne javnosti dokazati, zakaj meni, da bi določeni znak kršil navedena načela. Nikakor se ne predlaga, da bi EUIPO moral opraviti podrobno empirično študijo, da bi ugotovil sprejeta moralna načela glede določenega znaka. Rade volje se namreč strinjam s predlogom, ki ga je EUIPO predstavil na obravnavi, in sicer, da je „informirana ocena“ največ, kar lahko zagotovi. Vendar pa mora navedena ocena temeljiti na konkretnem družbenem okviru in ne sme zanemariti dejanskih dokazov, s katerimi se bodisi potrjujejo stališča EUIPO o tem, kaj je ali ni v skladu s sprejetimi moralnimi načeli v določeni družbi v določenem času, bodisi se povzroča dvom o njih.

### 3. Obravnavana zadeva

84. Menim, da v obravnavani zadevi presoja EUIPO, ki jo je potrdilo Splošno sodišče, ni izpolnjevala navedenih standardov.

85. Seznam kategorij proizvodov in storitev v prijavi pritožnice je precej raznovrsten.<sup>56</sup> Vendar se o tem, ali bi bilo mogoče besedni znak dovoliti samo za nekatere kategorije, za ostale pa ne, ni razpravljalo. Zato ne vidim nobenega razloga, da bi to vprašanje načeli v pritožbi.

86. Razpravljalo pa se je o tem, kar je ključno, da je EUIPO, medtem ko se je skliceval tudi na člen 7(2) Uredbe št. 207/2009, upoštevno javnost opredelil kot *splošno* in *nemško govorečo*. Tako je bila na eni strani upoštevna javnost opredeljena tako, da so bili upoštevani ne le srednješolski oboževalci zadevnega filma, ampak tudi ljudje, ki morda za film še nikoli niso slišali in bi lahko bili med svojim tedenskim nakupovanjem presenečeni, ko bi na polici našli štruco kruha (razred 30) ali pralno sredstvo (razred 3) z oznako „Fack Ju Göhte“.

87. Na drugi strani je glede na že citirani člen 7(2) geografska/jezikovna omejitev upoštevne javnosti na nemško govorečo javnost Evropske unije vsekakor možna. Vendar ima to precej pomembne posledice. Predvsem je treba tedaj vulgarnost znaka samega po sebi ali njegovo žaljivo naravo preučiti izključno glede na splošno javnost, katere materni jezik ni angleščina. Glede konkretnega zadevnega znaka, tega, kar se osebi, katere materni jezik je angleščina, morda zdi samo po sebi vulgarno ali žaljivo, nemški govorec, katerega materni jezik ni angleščina, ne dojema tako, zlasti če naleti na neobičajen fonetični zapis žaljivke, ki izvira iz tujega jezika.

54 Na primer, nobenega dvoma ni, da bodo znamke, ki so povezane s terorističnimi dejanji ali terorističnimi organizacijami ali se sklicujejo nanje, nasprotovale tako javnemu redu (saj boj proti takšnim dejavnostim in ohranjanje miru v družbi zagotovo spadata na področje javnega reda) kot sprejetim moralnim načelom (saj je jasno, da bo skoraj celotna evropska družba zgrožena nad vsemi takšnimi dejanji).

55 Dober primer takšnega scenarija je uvedba novega pravila s strani češkega zakonodajalca pred dvema desetletjema, ki je (prej precej ogroženim) peščem, ki prečkajo ulico, zagotovilo tako imenovano „absolutno prednost“ pred vozili na označenih mestih. Kar se je najprej dojemalo kot še en prometni predpis javnega reda, je v tem času (upajmo) postalo tudi moralno pravilo.

56 Glej seznam v točki 7 teh sklepnih predlogov.

88. Kakorkoli že, kako bi bilo treba presojeti skladnost takšnega znaka s sprejetimi moralnimi načeli? Potem ko regulativni organ izbere navedeni razlog, je po mojem mnenju glavna razlika v primerjavi s pristopom, ki ga je potrdilo Splošno sodišče, to, da takšne presoje ni mogoče izvesti samo in izključno z upoštevanjem besednega znaka, to je ločeno od širšega družbenega dojemanja in konteksta, če obstajajo kakršni koli dokazi o zadnjenavedenih.

89. V zvezi s tem se je med strankama razvila obširna razprava o tem, da je bilo film „Fack Ju Göhte“ dovoljeno predvajati pod tem naslovom in da očitno mlajšemu občinstvu dostop ni bil omejen. Iz trditve pritožnice v zvezi s tem v bistvu izhaja, da se EUIPO, če se zadevnim regulativnim organom v nemško govorečih državah Evropske unije naslov filma ni zdel problematičen, ne bi smel sklicevati na problematičnost v postopku registracije istoimenski znamke. EUIPO je nasprotno trdil, da je pravna ureditev začetka predvajanja in projiciranja filma v državi članici preprosto nekaj čisto drugega kot vseevropska pravna ureditev znamk.

90. Na strukturni in institucionalni ravni se strinjam z EUIPO: ocena in regulacija filmov v državi članici dejansko spadata pod drugo regulativno ureditev, in ne pod pravo Unije na področju znamk. Zato odločitev nacionalnega regulativnega organa za filme glede pogojev začetka predvajanja in projiciranja filma sama po sebi zagotovo ni odločilna za presojo, ki jo je treba izvesti v skladu z zakonodajo o znamkah in, natančneje, v skladu s členom 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009.

91. Vendar v nasprotju z EUIPO menim, da presoje ni mogoče končati pri tem. Čeprav gre res za različni regulativni ureditvi, se takšne vzporedne presoje precej prekrivajo: izhodišče obeh okvirov presoje sta ista javnost ter presoja morale in vulgarnosti pri isti javnosti ob istem ali zelo podobnem času. S tega vidika, kot posredno priznava sam EUIPO,<sup>57</sup> je moralna sodba o vulgarnosti izraza upoštevna.

92. Znotraj te razsežnosti postanejo prejšnje presoje, ki so jih izvedli različni nacionalni organi, dejansko upoštevne. Presoje takšnih nacionalnih organov, ki so v primerjavi z uradom Evropske unije za znamke nedvomno v boljšem položaju, da ocenijo, kaj je v določenem času v določeni državi članici (ne)moralno in vulgarno, je treba ustrezno upoštevati, če obstajajo in je EUIPO opozorjen nanje.

93. To seveda EUIPO še vedno ne preprečuje, da bi ugotovil, da prijavljena znamka nasprotuje sprejetim moralnim načelom, zlasti če je treba ta načela preveriti na ravni Unije. Vendar pa takšne ugotovitve in empirični dokazi, zlasti če se nanašajo na povsem isti jezikovni in geografski prostor, kot je tisti, ki ga je izbral EUIPO za svojo presojo, zvišujejo zahteve za obrazložitev, ki jo mora zagotoviti EUIPO, če želi odstopati od tega, kar so nacionalni organi šteli za sprejemljive moralne standarde znotraj istega prostora in, jasno, pri isti splošni javnosti ter ob istem času.

94. V obravnavani zadevi ta zahteva ni bila izpolnjena. Pritožnica je v različnih fazah postopka, pred EUIPO in pred Splošnim sodiščem, opozorila – ne da bi tem trditvam kdo nasprotoval – da je bil film velika uspešnica v nemško govorečih državah in da njegov naslov očitno ni izzval velikega nasprotovanja; da je bil naslov filma ustrezno odobren in je pridobil dovoljenje za predvajanje mlajšemu občinstvu ter da lahko o pozitivnem dojemanju filma priča tudi njegova vključitev v učni program Goethejevega inštituta.

<sup>57</sup> V tem smislu je v Smernicah Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za preizkušanje glede znamk Evropske unije, navedenih zgoraj v opombi 50, na strani 5 navedeno, da „[n]acionalna zakonodaja in praksa veljata za dejanski dokaz, ki omogoča presojo zaznavanja upoštevne javnosti na zadevnem ozemlju“.

95. Znova, nobena od teh trditev ni sama po sebi odločilna. Prav tako za registracijo znamke ni odločilna uspešnost filma. Vendar pa bi EUIPO glede na tako trdne dokaze o družbenem dojetju moralnosti in potencialne vulgarnosti povsem enakega naslova moral podati veliko prepričljivejše navedbe, da bi lahko ugotovil, da kljub temu, da so različni organi nemško govoreče javnosti ocenili, da izraz ne zbuja zgražanja javnosti, istoimenske znamke še vedno ni mogoče registrirati, ker krši sprejeta moralna načela povsem iste javnosti.

96. Menim, da takšno dojetje tudi pravilno odraža vlogo sprejetih moralnih načel v okviru prava Unije na področju znamk. Ker bi težko rekli, da je oblikovanje in preverjanje sprejetih moralnih načel (kot tudi javnega reda) glavna naloga EUIPO,<sup>58</sup> si je težko predstavljati, da bi bil ta pooblaščen za to, da bi nenadoma začel kovati preudarno vizijo sprejetih moralnih načel, ki bi bila povsem ločena (ali, bolje rečeno, veliko strožja) od tiste, ki očitno prevladuje v zadevni(h) državi(-vah) članici(-cah).

97. Če povzamem, menim, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je napačno razlagalo člen 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009, ker ni upoštevalo elementov okvira, upoštevnega za presojo tega, ali je prijavljeni znak v skladu s sprejetimi moralnimi načeli.

98. Zato je treba prvi pritožbeni razlog sprejeti in izpodbijano sodbo razveljaviti.

### ***B. Drugi in tretji pritožbeni razlog***

99. Če bi Sodišče glede prvega pritožbenega razloga prišlo do enake ugotovitve, bi se lahko zdelo, da je preučitev drugega in tretjega pritožbenega razloga odveč. Vendar pa je naloga generalnega pravobranilca, da v celoti pomaga Sodišču, ne glede na to, kako se to odloči postopati. V okviru obravnavane zadeve drugi in tretji pritožbeni razlog dodatno zaostrita prvi pritožbeni razlog: presojanje tega, kaj je ali ni v skladu s sprejetimi moralnimi načeli, bo vedno stvar odločitve po lastni presoji. Vendar pa mora biti posebej v zvezi s takšnimi vrednostnimi sodbami vsaj nekoliko jasno, katera merila se bodo pri takšni presoji upoštevala, da je mogoče zagotoviti vsaj razumno mero predvidljivosti možnega izida. Iz drugega in tretjega pritožbenega razloga pa je razvidno, da v obravnavani zadevi ni takšne jasnosti in predvidljivosti.

100. Drugi in tretji pritožbeni razlog se nanašata na domnevno kršitev načel enakega obravnavanja (drugi razlog) in dobrega upravljanja (tretji razlog). Pritožnica Splošnemu sodišču v bistvu očita, da ni sankcioniralo neenakega obravnavanja prijave pritožnice glede na prejšnjo odločbo EUIPO v zadevi Die Wanderhure.<sup>59</sup>

101. Z drugim pritožbenim razlogom pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je izpodbijano odločbo potrdilo kljub podobnostim med položajem v obravnavani zadevi na eni strani in tistim v zadevi Die Wanderhure na drugi strani. Pritožnica poudarja, da je bil razlog, s katerim je EUIPO obrazložil različna izida in ki ga je Splošno sodišče odobrilo, ta, da v zadevi Die Wanderhure prijavljeni in nato odobreni znak opisuje vsebino filma. Po navedbah EUIPO naj to ne bi bilo tako v zvezi z znakom, ki ga je prijavila pritožnica. Pritožnica se s tem ne strinja in trdi, da zadevni znak prav tako opisuje vsebino filma s tem, ko izraža nezadovoljstvo študentov zaradi obveznosti obiskovanja nepriljubljenih srednješolskih predmetov. Nadaljnji očitek pritožnice se nanaša na to, da ni bilo pojasnjeno, zakaj zadevnega znaka ni mogoče razumeti tako, da opisuje vsebino filma. Poleg tega naj ne bi bilo objektivnega razloga za trditev Splošnega sodišča, da je znak „Die Wanderhure“ veliko manj šokanten in vulgaren od znaka, ki ga je prijavila pritožnica.

<sup>58</sup> Točke od 65 do 68 zgoraj.

<sup>59</sup> Odločba odbora za pritožbe z dne 28. maja 2015 (R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE).

102. Tretji pritožbeni razlog je omejen na trditev, da je Splošno sodišče kršilo tudi načelo dobrega upravljanja s tem, da za pritožnico ni uporabilo ugotovitev EUIPO iz odločbe Die Wanderhure in da ni preučilo dejanskih okoliščin obravnavane zadeve.

103. Kar zadeva drugi pritožbeni razlog, EUIPO odgovarja, da je očitek pritožnice glede neupoštevanja prejšnje odločbe očitno neutemeljen, ker je EUIPO izrecno analiziral zadevno prejšnjo odločbo (Die Wanderhure). Trditev pritožnice glede podobnosti med položajema naj bi se nanašala na dejansko vprašanje in naj zato ne bi spadala v okvir pritožbe.

104. EUIPO trdi tudi, da se trditev pritožnice nanaša na obseg obveznosti obrazložitve, kadar v dveh podobnih položajih pride do različnih rešitev. Obveznost obrazložitve, na katero se sklicuje pritožnica, naj bi v resnici pomenila, da bi moral EUIPO naknadno navesti morebitno napačno uporabo prava v prejšnji odločbi (ki je vseeno postala pravnomočna), ne da bi stranke v prejšnjem postopku imele priložnost zavzeti stališče o takšni navedbi. Takšna obveznost obrazložitve naj bi bila problematična tudi v primeru, da bi bila že registrirana znamka kasneje razglašena za nično.<sup>60</sup> Vendar naj bi bilo to vprašanje v obravnavani zadevi bolj hipotetično, saj je Splošno sodišče potrdilo trditev EUIPO glede neprimerljivosti položajev.

105. EUIPO tretji pritožbeni razlog zavrača kot nedopusten v delu, v katerem se nanaša na kršitev načela pravne varnosti, ne da bi to obrazložil. Kar zadeva domnevno kršitev načela dobrega upravljanja, EUIPO meni, da ta očitek ne izpolnjuje zahteve iz člena 168(1)(d) Poslovnika Sodišča, v skladu s katerim mora pritožba vsebovati „navajane pravne razloge in trditve ter povzetek navedenih razlogov“. Po navedbah EUIPO je ta očitek enak prvemu pritožbenemu razlogu, pritožnica pa razen domnevne kršitve člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 ni navedla trditve v utemeljitev kršitve načela dobrega upravljanja.

106. Po mojem mnenju se trditve pritožnice v drugem in tretjem pritožbenem razlogu načeloma nanašajo na isto težavo: domnevno nedoslednost v praksi odločanja EUIPO, zlasti ob primerjavi izpodbijane odločbe v obravnavani zadevi z rešitvijo, do katere je EUIPO prišel v zadevi Die Wanderhure. Ta očitek je dejansko mogoče predstaviti na dva načina, kot kršitev načela enakega obravnavanja (drugi pritožbeni razlog) ali – v primeru upravnih organov – kot težavo dobrega upravljanja (tretji pritožbeni razlog).<sup>61</sup> Načelo dobrega upravljanja namreč zadeva obveznost obrazložitve, s katero EUIPO pojasni svoje odstopanje od prejšnje prakse. V tem smislu gre to načelo logično z roko v roki z načelom enakega obravnavanja, ker zadnjenavedeno zahteva doseganje podobnih rezultatov v podobnih položajih in različnih rezultatov v različnih položajih.

107. Oba zatrjevana pritožbena razloga bom zato obravnaval skupaj.

108. Obveznost obrazložitve je določena tudi v členu 75 Uredbe št. 207/2009 in členu 94(1) Uredbe 2017/1001, pri čemer ima enak obseg kot obveznost, ki izhaja iz člena 296, drugi odstavek, PDEU.<sup>62</sup> Sodišče je tudi navedlo, da „mora EUIPO svoje pristojnosti izvajati v skladu s splošnimi načeli prava Unije, vključno z načeloma enakega obravnavanja in dobrega upravljanja“. <sup>63</sup> To zlasti pomeni, da „mora EUIPO [...] upoštevati odločbe, ki jih je že sprejel o podobnih zahtevah, in se zelo pazljivo vprašati o tem, ali je treba odločiti v istem smislu ali ne, pri čemer mora biti uporaba teh načel [...] usklajena s spoštovanjem načela zakonitosti [...]“.<sup>64</sup>

60 Na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (absolutni razlogi za zavrnitev) in člena 53(1) iste uredbe (relativni razlogi za zavrnitev).

61 Naj opomnim, da se naslov tretjega pritožbenega razloga ne nanaša le na načelo dobrega upravljanja, ampak tudi na načelo pravne varnosti. Vendar pa pritožnica zadnjenavedenega načela ne komentira, zato se tretji pritožbeni razlog razume tako, da se nanaša na načelo dobrega upravljanja.

62 Glede člena 75 Uredbe št. 207/2009 glej sodbo z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, točka 65).

63 Glej sodbo z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, točka 60 in navedena sodna praksa).

64 Sodba z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, točka 61). Glej tudi sodbo z dne 16. januarja 2019, Poljska/Stock Polska in EUIPO (C-162/17 P, neobjavljena, EU:C:2019:27, točka 60 in navedena sodna praksa).

109. Sodišče je ugotovilo tudi, da „v skladu s členom 41(2) [Listine] [...] pravica do dobrega upravljanja vsebuje predvsem obveznost uprave, da svoje odločbe obrazloži. Ta obveznost [...] ima dvojni namen, in sicer, da se po eni strani zainteresiranim osebam omogoči, da se seznanijo z razlogi za sprejeti ukrep, da bi lahko branile svoje pravice, in da po drugi strani sodišče Unije lahko izvaja nadzor nad zakonitostjo zadevne odločbe.“<sup>65</sup>

110. S pravkar citiranimi nedavnimi navedbami Sodišča se že izpodbijajo številne trditve EUIPO v tem postopku. Prvič, dosledno odločanje nikakor ne pomeni, da morajo biti izidi enaki. Prav tako ne pomeni nespremenljivosti ali nezmožnosti popravljanja predhodnih napak oziroma spreminjanja pristopa in razlage. Pomeni preprosto največje možno upoštevanje doslednega pristopa odločanja, na primer v obravnavani zadevi meril in elementov, ki jih je treba upoštevati pri presoji kategorij iz člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009, ter strogosti ali popustljivosti njihove uporabe. Naj jasno poudarim: doslednost pristopa je nekaj drugega kot enakost izida.

111. Drugič, zahteva po doslednosti pristopa in meril, ki jih je treba uporabljati, ima postopkovne posledice: seveda je mogoče kadarkoli odstopiti od prejšnjega pristopa pri odločanju, vendar je treba to odstopanje obrazložiti in dosledno pojasniti.

112. Na tej točki se odločba Die Wanderhure, pa tudi številne druge odločbe EUIPO, citirane v teh sklepnih predlogih, ne ujemajo najbolj z odločbo o znaku „Fack Ju Göhte“.

113. V odločbi Die Wanderhure se je obravnaval znak „DIE WANDERHURE“, ki je bil tudi ime nemškega romana in njegove filmske adaptacije. Preizkuševalka je ugotovila, da znak ni upravičen do varstva na podlagi člena 7(1)(f), ker vključuje žaljiv izraz, saj je beseda „Hure“ v nemškem jeziku sopomenka za prostitutko, pogovorno pa se uporablja za poimenovanje osebe, ki ima več spolnih partnerjev.<sup>66</sup>

114. To odločbo je odbor za pritožbe razveljavil. Ugotovil je namreč, da je preizkuševalka izpostavila samo drugi besedni element znaka, medtem ko prvega ni komentirala. Odbor za pritožbe je opisal vsebino romana in filma, ki nosita enako ime kot prijavljeni znak, ter navedel, da sta imela velik uspeh v javnosti. Roman in film pripovedujeta zgodbo mlade potujoče ženske, ki je ponujala spolne storitve v 15. stoletju in katere pomembne stranke so bili duhovniki na Konstanškem koncilu. Odbor za pritožbe je ugotovil, da navedeni uspeh dokazuje, da javnost vsebine knjige ali naslova nima za žaljive oziroma žaljivega. Navedel je tudi, da mestu Konstanca ni bilo problem uradno ponujati posebne sprehajalne poti „po stopinjah prijavljenega znaka“.<sup>67</sup>

115. Odbor za pritožbe je navedel, da je znamka „nemoralna“, „če je prejemnik proizvodov ob prebiranju prijavljenega znaka [...] užaljen ali omalovaževan ali če so posamezniki ali skupine ljudi diskriminirani ali zasmehovani“.<sup>68</sup> Vendar to za zadevni znak v navedeni zadevi ni veljalo.<sup>69</sup> Poleg tega „je lahko besedilo, ki je v skladu s slovarjem vulgarno, mišljeno tudi povsem šaljivo, odvisno od konteksta“. Presoja, ki jo je treba izvesti na podlagi člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009, po navedbah odbora za pritožbe varuje „vrednote evropskega prava kot pravnega sistema, ki varuje temeljne in človekove pravice, [vendar ni mišljen kot] knjiga z jezikovnimi pravili za zatiranje kletvic“.<sup>70</sup>

65 Sodba z dne 28. junija 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509, točka 64).

66 Odločba odbora za pritožbe z dne 28. maja 2015 (R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, točka 3).

67 Odločba odbora za pritožbe z dne 28. maja 2015 (R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, točke od 6 do 9).

68 Odločba odbora za pritožbe z dne 28. maja 2015 (R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, točka 12).

69 Odločba odbora za pritožbe z dne 28. maja 2015 (R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, točka 13).

70 Odločba odbora za pritožbe z dne 28. maja 2015 (R 2889/2014-4, DIE WANDERHURE, točka 12).

116. V okviru obravnavane zadeve je bilo prav v zvezi s to odločbo in njeno obrazložitvijo navedeno, da je bil splošni pristop EUIPO na podlagi člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009 prej res precej liberalen in da je zadeva Die Wanderhure veljala za prikaz tega pristopa.<sup>71</sup> Pritožnica zlasti poudarja, da če se je za izraz „Die Wanderhure“ lahko štelo, da ni ne šokanten ne vulgaren, kljub temu, da pomeni žensko, ki ponuja spolne usluge za plačilo, je še toliko bolj treba priti do take ugotovitve glede znaka „Fack Ju Göhte“.

117. Ob upoštevanju navedenega menim, da se glede na nesporne *prima facie* podobnosti med okvirom, v katerem je bil prijavljen zadevni znak, na eni strani in zadevnim položajem v zadevi Die Wanderhure na drugi strani ter glede na to, da se je pritožnica v svojih trditvah večkrat sklicevala na to odločbo, zdi razumno pričakovati, da EUIPO poda (in Splošno sodišče zahteva) verodostojno pojasnilo glede različnih izidov v navedenih položajih.

118. Splošno sodišče je v zvezi s tem v točki 40 izpodbijane sodbe navedlo, da prijave zadevnega znaka in prijave iz zadeve Die Wanderhure ni mogoče šteti za podobni. Po navedbah Splošnega sodišča (ki se je sklicevalo na presojo odbora za pritožbe) je bil razlog za to, prvič, da je znak „Die Wanderhure“ opisoval vsebino istoimenskega filma, kar naj za zadevni znak v tej zadevi ne bi držalo. Tako po mnenju Splošnega sodišča ni bilo mogoče sklepati, da bo javnost zaradi velikega uspeha filma Fack Ju Göhte nemudoma prepoznala naslov prek prijavljenega znaka in da je ta ne bo šokiral. Drugič, znak „Die Wanderhure“ naj bi bil v očeh upoštevnosti javnosti veliko manj šokanten.<sup>72</sup>

119. Nobena od teh razlag ni prepričljiva.

120. Prvič, ni mi jasno, kako je Splošno sodišče prišlo do ugotovitve, da je v zadevi Die Wanderhure znamka opisovala vsebino filma, „Fack Ju Göhte“ pa je ne. Čeprav bi bilo navedeno vprašanje mogoče šteti za dejansko, gre tukaj v bistvu za pravni preizkus, ki sta ga uporabila EUIPO in Splošno sodišče pri presoji prijave za registracijo znaka, ki vsebuje domnevno vulgaren izraz, ki je enak naslovu uspešnega filma (ali romana), pri čemer je ta uspeh javne organe (mesto Konstanca ali Goethejev inštitut) spodbudil, da uporabljeni jezik privzamejo za svoje javne namene (za turistično znamenitost v enem primeru in učenje jezika v drugem).

121. Kar zadeva posebej upoštevnost „enakosti“ prijavljenega znaka in imena filma, ne morem ugotoviti, prvič, zakaj bi bila ta okoliščina sploh pomembna, in drugič, kako se je ta „enakost“ presojala.

122. Tudi če bi bilo namreč natančno pojasnjeno, kaj je mišljeno z „naslovom, ki opisuje vsebino filma“, ni jasno, kako je dejstvo, da znamka ustreza vsebini filma, lahko kot tako in samo po sebi razlog za izvzetje določenega znaka iz uporabe člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009. Poleg tega razlogovanje o tem vprašanju preprosto nasprotuje splošnemu pristopu k presoji, ki ga je EUIPO predlagal v zvezi z znakom „Fack Ju Göhte“ (v skladu s katerim je treba znak kot tak presojati ločeno, kot vulgarnega samega po sebi in ne glede na to, ali je obstajal istoimenski film ali ne), medtem ko je bil v zadevi Die Wanderhure izbran ravno nasprotni pristop (znak se je presojal v njegovem družbenem kontekstu, uspeh romana in filma pa je bil uporabljen kot ključni argument za ugotovitev, da ni žaljiv).

<sup>71</sup> Glej tudi odločbe odbora za pritožbe z dne 21. januarja 2010 (R 385/2008-4, Fucking Hell!); z dne 1. septembra 2011 (R 168/2011-1, FUCKING FREEZING!) in z dne 2. septembra 2015 (R 519/2015-4, JEWISH MONKEYS), ki sem jih obravnaval v točki 73 teh sklepnih predlogov. Glej tudi (delno) odločbo odbora za pritožbe z dne 6. julija 2006 (R 495/2005-G, SCREW YOU).

<sup>72</sup> Točka 40 izpodbijane sodbe.

123. Torej lahko to, da sta si pristopa glede presoje dejansko podobnih in pravno enakih položajev precej očitno nasprotujoča, opazim, ne da bi se sploh začel (zares dejansko) razpravo o tem, zakaj bi splošna javnost, ki jo domnevno sestavljajo materni govorniki nemščine, ko vidi znamko DIE WANDERHURE<sup>73</sup> na proizvodih ali (zlasti) na storitvah,<sup>74</sup> to je izraza, ki ga bo vsak govorec nemščine takoj razumel, morala biti sama po sebi veliko manj šokirana kot ljudje, ki bi se lahko začeli spraševati, kaj naj bi pomenil znak „Fack Ju Göhte“, ker niso videli filma.

124. Razumem, da je prizadevanje za doslednost v praksi odločanja dolgoročen cilj, kot je na obravnavi priznal tudi EUIPO. Glede na raznovrstnost možnih dejanskih scenarijev, s katerimi se lahko sreča EUIPO, ta naloga nikakor ni lahka. Vendar pa se te težave nikakor ne morejo navesti kot razlog za znižanje ali celo opustitev standardov glede obrazložitve odločitve.

125. Znova lahko zgolj ponovim, da takšna obveznost ne pomeni, da v določeni zadevi ni mogoče priti do drugačnega izida, če je razlika med zadevama ustrezno pojasnjena, ali povsem spremeniti razlagalni pristop, če je to odstopanje naznanjeno in pojasnjeno. Analogija s sodnim odločanjem je v tem pogledu precej očitna, čeprav zahteve za obrazložitev seveda niso postavljene tako visoko. Podobno sodiščem ni prepovedano, da sčasoma spreminjajo svojo sodno prakso,<sup>75</sup> vendar so morebitno spremembo v določeni sodni praksi dolžna pojasniti.<sup>76</sup>

126. Skupni imenovalec obeh zadev je enakost pred zakonom, pa tudi, z vidika naslovnika odločbe, njena predvidljivost. Tudi najbolj preudaren gospodarski subjekt težko načrtuje svojo splošno poslovno strategijo, če se v eni zadevi upoštevajo določeni elementi in je pristop k presoji na splošno precej liberalen in permisiven, medtem ko v dejansko podobnih okoliščinah, kar zadeva uporabo istih pravnih določb v drugi zadevi, veljajo enaki ali podobni elementi za neupoštevne, splošni pristop pa je veliko strožji.

127. Nazadnje naj še dodam, da vsekakor priznavam poseben regulativni okvir prava znamk in to, da je mogoče prejšnje registracije pozneje izpodbijati, med drugim na podlagi napačne uporabe člena 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009.<sup>77</sup> Še vedno pa ne razumem, kako bi ta trditev morala podpirati odstopanje celo od minimalne zahteve po doslednosti v upravni praksi odločanja, ki je zares vsesplošno načelo in se uporablja na vseh področjih javne uprave, vključno s pravom znamk.

128. Če povzamemo, menim, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da ni sankcioniralo EUIPO, ker ni ustrezno pojasnil odstopanja od svoje prejšnje prakse odločanja ali navedel verodostojnega razloga, zakaj je bilo treba o prijavi zadevnega znaka odločiti drugače v primerjavi z izidom v podobni zadevi, na katero je EUIPO opozorila pritožnica.

## V. Predlogi v tej zadevi

129. Pritožnica s to pritožbo Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo in EUIPO naloži plačilo stroškov. Ne predlaga pa razveljavitve izpodbijane odločbe.

73 Angleški naslov nemške knjižne zbirke (v prevodu Leeja Chadeayneja) se glasi *The Wandering Harlot*. Vendar bi se v primeru adaptacije v sodoben jezik lahko uporabile tudi precej manj prefinjene prevodne ustreznice.

74 Zanimivo je, da registracija znamke ne velja le za proizvode (razreda 9 in 16), ampak tudi za storitve (razredi 35, 38 in 41).

75 Glej na primer ESČP, 14. januar 2010, Atanasovski proti Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (CE:ECHR:2010:0114JUD003681503, točka 38).

76 Glej med drugim ESČP, 14. januar 2010, Atanasovski proti Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji (CE:ECHR:2010:0114JUD003681503, točka 38); ESČP, 7. junij 2007, Salt Hiper SA proti Španiji (CE:ECHR:2007:0607JUD002577903, točka 26), in ESČP, 30. november 2010, S.S. BALIKLIÇEŞME Beldesi tar. kal. Kooperatifi proti Turčiji (CE:ECHR:2010:1130JUD000357305, točka 28).

77 Točka 104 in opomba 60 teh sklepnih predlogov.

130. Kljub temu pa lahko Sodišče v skladu s členom 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije in v njem vključenim načelom ekonomičnosti postopka ter učinkovitostjo postopka ob razveljavitvi sodbe Splošnega sodišča samo dokončno odloči o zadevi, če stanje postopka to dovoljuje.

131. Menim, da je ta pogoj v tej zadevi izpolnjen.

132. Iz razlogov, navedenih v oddelku A teh sklepnih predlogov, predlagam, da se ugotovi, da je prvi pritožbeni razlog utemeljen. Splošno sodišče je napačno razlagalo člen 7(1)(f) Uredbe št. 207/2009, zaradi česar razlogovanje v izpodbijani sodbi ni bilo ustrezno. Če bi Sodišče ugodilo prvemu pritožbenemu razlogu, bi moralo Splošno sodišče iz enakih razlogov in ne glede na morebitne ugotovitve Sodišča o drugem in tretjem pritožbenem razlogu nato nujno razveljaviti tudi izpodbijano odločbo odbora EUIPO za pritožbe.

133. V teh okoliščinah Splošnemu sodišču zadeve ne bi bilo treba ponovno obravnavati.

## **VI. Stroški**

134. V skladu s členom 184(2) Poslovnika o stroških, če je pritožba utemeljena in Sodišče samo dokončno odloči v sporu, odloči Sodišče.

135. V skladu s členom 138(1) Poslovnika, ki se uporablja za pritožbeni postopek na podlagi člena 184(1) istega poslovnika, se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.

136. Pritožnica je predlagala, da se stroški naložijo EUIPO. Zadnjenavedeni, če bo Sodišče sledilo mojemu predlogu glede izida te pritožbe, ne bo uspel. EUIPO bi bilo torej treba naložiti plačilo stroškov tako v zvezi s postopkom na prvi stopnji v zadevi T-69/17 kot v zvezi s pritožbo.

## **VII. Predlog**

137. Sodišču predlagam, naj:

- razveljavi sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 24. januarja 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, neobjavljena, EU:T:2018:27);
- razveljavi odločbo petega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 1. decembra 2016 (zadeva R 2205/2015-5, Fack Ju Göhte);
- odredi, naj EUIPO nosi svoje stroške in stroške družbe Constantin Film Produktion GmbH, nastale v postopku na prvi stopnji in v pritožbenem postopku v tej zadevi.