



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 29. julija 2019*

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 4 in člen 7(1)(a) – Absolutni razlog za zavrnitev – Postopek za ugotovitev ničnosti – Kombinacija dveh barv – Neobstoj sistematične razporeditve, ki barvi združuje vnaprej določeno in nespremenljivo“

V zadevi C-124/18 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 15. februarja 2018,

Red Bull GmbH s sedežem v Fuschl am Seeju (Avstrija), ki jo zastopata A. Renck, Rechtsanwalt, in S. Petivlasova, abogada,

pritožnica,

druge stranke v postopku so

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata A. Folliard-Monguiral in D. Botis, agenta,

tožena stranka na prvi stopnji,

Marques s sedežem v Leicesteru (Združeno kraljestvo), ki ga zastopata R. Mallinson, solicitor, in T. Müller, Rechtsanwalt,

Optimum Mark sp. z o.o. s sedežem v Varšavi (Poljska), ki jo zastopajo R. Skubisz, J. Dudzik, M. Mazurek, adwokaci, in E. Jaroszyńska-Kozłowska, advocate,

intervenienta na prvi stopnji,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi C. Lycourgos, predsednik senata, E. Juhász (poročevalec) in M. Ilešič, sodnika,

generalni pravobranilec: G. Pitruzzella,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

* Jezik postopka: angleščina.

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Družba Red Bull GmbH s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 30. novembra 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum mark (Kombinacija modre in srebrne barve) (T-101/15 in T-102/15, v nadaljevanju: izpodbijana sodba, EU:T:2017:852), s katero je Splošno sodišče zavrnilo njeni tožbi za razveljavitev dveh odločb prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 2. decembra 2014 (zadeva R 2036/2013-1 in zadeva 2037/2013-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Optimum Mark sp. z o.o. in Red Bull.

Pravni okvir

Uredba (ES) št. 40/94

- 2 Člen 4 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) z naslovom „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Skupnosti“ določa:

„Znamka Skupnosti je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

- 3 Člen 7 te uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev“, določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

- (a) znaki, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 4;
- (b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;

[...]

3. Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.“

- 4 Člen 15 te uredbe, naslovljen „Uporaba znamk Skupnosti“, določa:

„1. Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati znamke Skupnosti v Skupnosti za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za znamko Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

2. Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni tudi naslednje:

- (a) uporabo znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke;

[...]“

5 Člen 51 iste uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za ničnost“, določa:

„1. Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri [EUIPO] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,

(a) če je bila znamka Skupnosti registrirana v nasprotju z določbami člena 5 ali člena 7;

(b) če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke.

2. Če je bila znamka Skupnosti registrirana ob kršitvi določb člena 7(1)(b), (c) ali (d), se kljub temu ne more razglasiti za nično, če je zaradi uporabe po registraciji pridobila razlikovalen značaj za blago ali storitve, za katere je registrirana.

[...]“

Uredba (ES) št. 207/2009

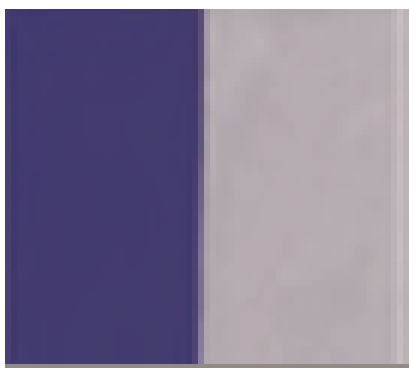
6 Z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (UL 2009, L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009, je bila Uredba št. 40/94 razveljavljena in nadomeščena.

7 Člen 4, člen 7, člen 15(1) in člen 52 Uredbe št. 207/2009 v bistvu povzemajo vsebino člena 4, člena 7, člena 15(1) in (2) ter člena 51 Uredbe št. 40/94.

Dejansko stanje

8 Dejansko stanje, ki je navedeno v točkah od 1 do 26 izpodbijane sodbe, je mogoče za potrebe tega postopka povzeti tako.

9 Glede zadeve T-101/15 je treba navesti, da je družba Red Bull 15. januarja 2002 vložila zahtevo za registracijo kombinacije dveh barv, prikazane v nadaljevanju:



10 Pritožnica je z obvestilom z dne 30. junija 2003 predložila dodatne dokumente za dokaz razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo te znamke. Pritožnica je 11. oktobra 2004 predložila opis znamke, in sicer:

„Zahtevano varstvo zajema modro (RAL 5002) in srebrno (RAL 9006) barvo. Razmerje barv je približno 50 % : 50 %“.

- 11 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 32 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Energijske pijače“.
- 12 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 10/2005 z dne 7. marca 2005. Znamka je bila 25. julija 2005 registrirana pod številko 002534774 z navedbo, da je razlikovalni učinek pridobila z uporabo, in opisom, navedenim v točki 10 te sodbe.
- 13 Družba Optimum Mark je 20. septembra 2013 pri EUIPO vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke.
- 14 Ta družba je v utemeljitev zahteve navajala, prvič, da znamka ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009, saj njena grafična predstavitev ne vsebuje sistematične razporeditve, ki barvi združuje vnaprej določeno in nespremenljivo, ter, drugič, opis znamke, skladno s katerim je razmerje dveh barv znamke „približno 50 % : 50 %“, po naravi dovoljuje številne kombinacije, tako da potrošniki ne bi mogli z gotovostjo ponoviti nakupne izkušnje.
- 15 Glede zadeve T-102/15 je treba navesti, da je pritožnica 1. oktobra 2010 pri EUIPO vložila drugo zahtevo za registracijo znamke Evropske unije v zvezi s kombinacijo barv iz točke 9 te sodbe in v zvezi z istimi proizvodi, kot so ti, navedeni v točki 11 te sodbe.
- 16 Prijava znamke Evropske unije je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 48/2011 z dne 29. novembra 2010.
- 17 Preizkuševalec je 22. decembra 2010 izdal obvestilo o neizpolnjevanju formalnih zahtev in posledično pritožnico pozval, naj natančno določi „razmerje, v katerem bosta barvi naneseni (na primer v enakem razmerju), in način, kako bosta barvi prikazani“.
- 18 Pritožnica je 10. februarja 2011 preizkuševalcu navedla, da „[je v] skladu z [njenim] obvestilom z dne 22. decembra 2010 [...] EUIPO obvestila, da bosta barvi naneseni v enakem razmerju in druga poleg druge“.
- 19 Druga znamka je bila 8. marca 2011 registrirana na podlagi razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, z navedbo barv „modra (Pantone 2747 C), srebrna (Pantone 877 C)“ ter opisa: „Barvi bosta naneseni v enakem razmerju in druga poleg druge“.
- 20 Družba Optimum Mark je 27. septembra 2011 pri EUIPO vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti navedene znamke, pri čemer je trdila, prvič, da ne izpolnjuje zahtev iz člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ter drugič, da ker ima izraz „druga poleg druge“ lahko več pomenov, v opisu znamke ni navedena vrsta razporeditve, po kateri bi bili barvi naneseni na proizvodih, in torej ta opis ni popoln, jasn in natančen.
- 21 Oddelek za izbris pri EUIPO je z odločbama z dne 9. oktobra 2013 zadevni znamki razglasil za nični (v nadaljevanju: sporni znamki), zlasti zato, ker nista dovolj natančni. Oddelek za izbris se je namreč oprl na dejstvo, da znamki dovoljujeta številne različne kombinacije, na podlagi katerih potrošnik ne bi mogel razumeti in si zapomniti posebne kombinacije, ki bi jo lahko uporabil za to, da bi z gotovostjo ponovil nakupno izkušnjo.
- 22 Družba Red Bull je zoper ti odločbi vložila pritožbi pred odborom za pritožbe pri EUIPO.
- 23 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbama z dne 2. decembra 2014 (v nadaljevanju: sporni odločbi) zavrnil pritožbi, saj je v bistvu ugotovil, da grafična predstavitev spornih znamk, presojana skupaj s priloženim opisom, ne izpolnjuje zahtev po natančnosti in stalnosti, določenih s sodbo z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), v skladu s katero morajo biti

znamke, ki jih sestavlja kombinacija barv, predmet sistematične razporeditve, ki barve združuje vnaprej določeno in nespremenljivo. Po navedbah prvega odbora za pritožbe pri EUIPO sporni znamki dovoljujeta razporeditev teh dveh barv v številne različne kombinacije, ki dajejo vtis zelo drugačne celote.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 24 Pritožnica je v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 26. februarja 2015 vložila tožbi za razveljavitev spornih odločb.
- 25 Družba Red Bull je v utemeljitev tožb navajala dva tožbena razloga, od katerih se prvi nanaša na kršitev člena 4 in člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ter načel sorazmernosti in enakega obravnavanja, drugi pa na kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj.
- 26 Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo tožbi v celoti zavrnilo.

Predlogi strank pred Sodiščem

- 27 Pritožnica ob podpori združenja Marques Sodišču predlaga, naj:
 - razveljavi izpodbijano sodbo;
 - razveljavi sporni odločbi ter
 - plačilo stroškov postopka naloži EUIPO.
- 28 EUIPO Sodišču predlaga, naj:
 - pritožbo zavrne ter
 - plačilo stroškov naloži družbi Red Bull.
- 29 Družba Optimum Mark Sodišču predlaga, naj:
 - pritožbo zavrne ter
 - plačilo stroškov naloži družbi Red Bull.

Pritožba

- 30 Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja pet pritožbenih razlogov, od katerih se prvi nanaša na kršitev načel enakega obravnavanja in sorazmernosti v okviru člena 4 in člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009, drugi na kršitev člena 4 in člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009, tretji na kršitev načela legitimnih pričakovanj, četrti na kršitev načela sorazmernosti ter, nazadnje, peti na kršitev člena 134(1) in člena 135 Poslovnika Splošnega sodišča.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 31 Pritožnica z drugim pritožbenim razlogom, ki ga je treba preučiti najprej, Splošnemu sodišču očita, da je napačno razlagalo sodbo z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), ter kršilo člen 4 in člen 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009 s tem, da je razsodilo, da morajo znamke, sestavljene iz kombinacije barv, sistematično vsebovati podrobnosti o razporeditvi barv v prostoru, in nato ugotovilo, da v tej zadevi grafična predstavitev spornih znamk ni dovolj natančna, ker take razporeditve ni bilo.
- 32 Pritožnica s prvim delom drugega pritožbenega razloga trdi, da je treba sodbo z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), zlasti njeno točko 34, v nasprotju s tem, kar je razsodilo Splošno sodišče v točkah 55, 64, 96, 114 in 119 izpodbijane sodbe, razlagati v posebnem okviru zadeve, v kateri je bila izrečena ta sodba, ki se je nanašala na znamko, sestavljeno iz kombinacije barv, katere opis je navajal, da se barve lahko uporabljajo „v vseh predstavljenih oblikah“. Splošno sodišče je v obravnavani zadevi ugotovilo, da zgolj postavitev barv druga poleg druge ne zadostuje za natančno in nespremenljivo grafično predstavitev, zato naj bi kršilo pravilo, da je treba upoštevati znamko, kot je bila vložena, kot je Sodišče razsodilo v sodbi z dne 10. julija 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), ter tako zanikalo posebnost znamk, ki se nanašajo na kombinacijo barv, da so brez robov.
- 33 Pritožnica z drugim delom drugega pritožbenega razloga izpodbija točki 78 in 89 izpodbijane sodbe, v katerih je Splošno sodišče navedlo, da morata znamki, sestavljeni iz kombinacije barv, vsebovati opis grafične predstavitve, medtem ko je bilo to vedno prepuščeno presoji strank. V vsakem primeru sta obe sporni znamki vsebovali opis, ki naj ne bi bil v nasprotju z grafično predstavitvijo, in zato naj ne bi bilo utemeljeno, da sta bili znamki razglašeni za nični.
- 34 Pritožnica s tretjim delom drugega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da je v točkah 65, 66, 69, 71, 72 in 90 izpodbijane sodbe upoštevalo dejansko uporabo spornih znamk za ugotovitev, da njuna grafična predstavitev omogoča različne razporeditve, in s tem pomešalo analizo grafične predstavitve z analizo razlikovalnega učinka zadevnega znaka, medtem ko v skladu s členom 7(3) in členom 15(1) Uredbe št. 207/2009 imetnik znamke lahko uporabi to znamko v več različicah in naj torej znamk, sestavljenih iz kombinacij barv, ne bi bilo mogoče omejiti na eno samo figurativno razporeditev, ki ustreza načinu njihove dejanske uporabe.
- 35 EUIPO in družba Optimum Mark predlagata zavrnitev tega pritožbenega razloga.

Presoja Sodišča

- 36 V zvezi s prvim delom drugega pritožbenega razloga je treba poudariti, da se lahko v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča, ki se nanaša na uredbi št. 40/94 in št. 207/2009, znak kot znamka registrira le, če ga predlagatelj v skladu z zahtevo iz člena 4 teh uredb predloži v obliki grafične predstavitve, v smislu, da sta predmet in obseg varstva, ki se zahteva, jasno in natančno določena (glej v tem smislu sodbo z dne 27. marca 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, točka 38 in navedena sodna praksa).
- 37 Kadar je zahtevi predložen besedni opis znaka, mora ta opis prispevati k opredelitvi predmeta in obsega varstva, ki se zahteva na podlagi prava znamk, in tak opis ne bi smel biti v nasprotju z grafično predstavitvijo znamke niti ustvarjati dvomov o predmetu in obsegu te grafične predstavitve (v tem smislu glej sodbo z dne 27. marca 2019, Hartwall, C-578/17, EU:C:2019:261, točki 39 in 40).

- 38 Poleg tega je Sodišče v točki 33 sodbe z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), razsodilo, da mora grafična predstavitev dveh ali več barv, ki so prikazane abstraktno in brez robov, vsebovati sistematično razporeditev, ki zadevne barve združuje vnaprej določeno in nespremenljivo, in v točki 34 te sodbe, da zgolj postavitev dveh ali več barv druge poleg druge brez oblike in brez robov ali omemba dveh ali več barv „v vseh predstavljivih oblikah“ nima lastnosti natančnosti in nespremenljivosti, ki se zahteva v členu 4 Uredbe št. 40/94 (postal člen 4 Uredbe št. 207/2009). Take predstavitve, kot je Sodišče pojasnilo v točki 35 te sodbe, bi omogočale številne različne kombinacije, ki potrošniku ne bi omogočale, da bi prepoznal in si zapomnil posebno kombinacijo, ki bi jo lahko uporabil, da bi z gotovostjo ponovil izkušnjo nakupa, niti pristojnim organom in gospodarskim subjektom ne bi omogočale poznavanja obsega varovanih pravic imetnika znamke.
- 39 V tej zadevi ni sporno, da sta se zahtevi za registracijo, ki ju je vložila družba Red Bull, obe nanašali na kombinacijo modre in srebrne barve kot take.
- 40 Oba znaka, katerih varstvo se je zahtevalo na podlagi prava znamk, sta bila grafično predstavljena kot dve vzporedni navpični črti, postavljeni druga poleg druge, od katerih ima vsaka enako površino in je ena modre in druga srebrne barve.
- 41 Tem grafičnim predstavitvam sta bila poleg tega priložena opisa, pri čemer je bilo v prvem navedeno razmerje vsake od obeh barv „približno 50 % : 50 %“, v drugem pa, da sta druga poleg druge in da bi se uporabljali na enak način.
- 42 Splošno sodišče je s sprejetjem trditev odbora za pritožbe v točki 89 izpodbijane sodbe ugotovilo, da zgolj navedba razmerja modre in srebrne barve dovoljuje razporeditev teh barv v številne različne kombinacije in torej ne pomeni sistematične razporeditve, ki barvi združuje vnaprej določeno in nespremenljivo, ter sklenilo, da v obravnavanem primeru predložene grafične predstavitve, ki ji je priložen opis zgolj razmerja obeh barv, ni mogoče šteti za dovolj natančno in da je bila sporna znamka registrirana ob kršitvi člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
- 43 Splošno sodišče v točki 90 izpodbijane sodbe v zvezi s prvo zahtevo za registracijo poudarilo, da izraz „približno“ v opisu samo okrepi nenatančnost grafične predstavitve, ki dovoljuje različne razporeditve zadevnih barv.
- 44 Splošno sodišče je v točki 62 izpodbijane sodbe v zvezi z drugo zahtevo za registracijo, čeprav je pritožnica navedla, da „[naj bi bili] barvi naneseeni v enakem razmerju in druga poleg druge“, razsodilo, da je ta postavitev druga poleg druge lahko v različnih oblikah, ki so podlaga za različne slike ali sheme, pri čemer se vseeno spoštuje enako razmerje.
- 45 V zvezi s tem je Splošno sodišče v točki 65 izpodbijane sodbe zlasti poudarilo, da je nezadostna natančnost obeh grafičnih predstavitev, ki jima je bil priložen opis, potrjena z dejstvom, da je pritožnica zahtevala za registracijo, vložena na podlagi razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo spornih znamk, priložila dokaze, v katerih sta znamki prikazani zelo drugače od navpične postavitve obeh barv druge poleg druge, prikazane v grafični predstavitvi, ki je v navedenih zahtevah.
- 46 Pritožnica tudi ob predpostavki, da sta zadevni grafični predstavitvi bolj natančni od tistih, ki so bile podlaga za sodbo z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), v tej zadevi ne more utemeljeno zatrjevati, da je Splošno sodišče s svojo presojo dejanskega stanja, v skladu s katero sistematična razporeditev, ki barvi združuje vnaprej določeno in nespremenljivo, ni obstajala, napačno uporabilo načela, ki izhajajo iz te sodbe.

- 47 Splošno sodišče je lahko v izpodbijani sodbi brez napačne uporabe prava zlasti zaključilo, da registracija znamke, ki dovoljuje številne reprodukcije, ki niso niti vnaprej določene niti nespremenljive, ni združljiva s členom 4 Uredbe št. 207/2009 in sodbo z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384).
- 48 Poleg tega in v nasprotju s tem, kar trdi pritožnica, zahteva, da znamka, sestavljena iz kombinacije barv, vsebuje sistematično razporeditev, ki barve združuje vnaprej določeno in nespremenljivo, nikakor ne more spremeniti takih znamk v figurativno znamko, saj ta zahteva ne pomeni, da morajo biti barve omejene z robovi.
- 49 Nazadnje se pritožnica ne more sklicevati na sodbo z dne 10. julija 2014, Apple (C-421/13, EU:C:2014:2070), s katero želi dokazati, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo, da grafična predstavitev spornih znamk ni dovolj natančna.
- 50 V zadevi, ki je bila podlaga za to sodbo, je šlo namreč za znamko, ki se je nanašala na grafično predstavitev, sestavljeno iz „celote črt, vijug in oblik“, kar pa ne velja za sporni znamki, tako da rešitve iz navedene sodbe ni mogoče uporabiti v tej zadevi.
- 51 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba prvi del drugega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.
- 52 V zvezi z drugim delom drugega pritožbenega razloga je treba poudariti, da se mora trditev, da naj bi Splošno sodišče v točkah 78 in 89 izpodbijane sodbe napačno razsodilo, da mora biti grafični predstavitvi znamke, sestavljeni iz kombinacije barv, vedno priložen opis razporeditve vsake od barv, zavrniti kot brezpredmetna.
- 53 Ni namreč sporno, da sta bili obe sporni znamki opremljeni z opisom.
- 54 Torej, tudi če bi Sodišče to trditev sprejelo, to v tej zadevi ne bi vplivalo na presojo pritožbe.
- 55 V zvezi s tretjim delom drugega pritožbenega razloga je treba poudariti, da lahko na podlagi člena 4 Uredbe št. 207/2009 znamko Evropske unije sestavljajo kakršni koli znaki, ki jih je mogoče grafično predstaviti, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.
- 56 Zato mora znak, da se lahko registrira kot znamka Evropske unije, imeti razlikovalni učinek, tako da je mogoče razlikovati med blagom ali storitvami zadevnega podjetja od blaga ali storitev drugih podjetij.
- 57 V obravnavani zadevi sta bili sporni znamki registrirani na podlagi razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo.
- 58 V teh okoliščinah je bilo legitimno, da sta EUIPO in nato Splošno sodišče preučila, ali sporni znamki izpolnjujeta zahteve iz člena 4 Uredbe št. 207/2009, in v okviru te preučitve upoštevala različne oblike te uporabe, zlasti dejansko uporabo teh znamk.
- 59 Glede na zgoraj navedeno je treba tretji del drugega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen in, posledično, tudi drugi pritožbeni razlog v celoti.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 60 Pritožnica s prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da je kršilo načeli enakega obravnavanja in sorazmernosti v okviru člena 4 in člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
- 61 Pritožnica graja točke 85, 96 in 114 izpodbijane sodbe, ker naj bi Splošno sodišče napačno upoštevalo „manj natančne svojstvene lastnosti barvnih znamk“, njuno omejeno zmožnost, da posredujeta kakršen koli natančen pomen, in preudarke v zvezi s konkurenco, in zato zahtevalo, da mora znamka, sestavljena iz kombinacije barv, vsebovati sistematično razporeditev teh barv.
- 62 Po mnenju pritožnice taki preudarki niso pomembni za analizo grafične predstavitve znamke, tako da je Splošno sodišče pri tem neenako in nesorazmerno obravnavalo znamki, sestavljeni iz kombinacije barv, v primerjavi z drugimi vrstami znamk, in ju zožilo v zgolj figurativne barvne znamke, znamke z vzorcem ali pozicijske znamke.
- 63 EUIPO in družba Optimum Mark predlagata zavrnitev tega pritožbenega razloga.

Presoja Sodišča

- 64 Poudariti je treba, da je Splošno sodišče v točkah od 85 do 87 izpodbijane sodbe predvsem opozorilo, da morajo znamke, ki so sestavljene iz kombinacije barv, vsebovati sistematično razporeditev, ki barve združuje vnaprej določeno in nespremenljivo.
- 65 Splošno sodišče je s tem, da se je v zvezi s tem sklicevalo na „zahtevo po razpoložljivosti barv“ v gospodarskem prometu, pravilno uporabilo ustaljeno sodno prakso Sodišča, s katero je treba pri preučitvi registracije znaka, sestavljenega iz kombinacije barv, nameniti posebno pozornost temu, da se drugim subjektom, ki ponujajo blago ali storitve enake vrste, kot je tisto, za katero se zahteva registracija, neupravičeno ne omeji razpoložljivosti barv (glej v tem smislu sodbi z dne 6. maja 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, točke od 54 do 56, in z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, točka 41).
- 66 Poleg tega, kot je razvidno iz prejšnjih točk, je zahteva, da mora biti pri prijavi znamke, sestavljene iz kombinacije barv, določena sistematična razporeditev, ki barve združuje vnaprej določeno in nespremenljivo, nujna, da se izpolni pogoj jasnosti in natančnosti, ki ga mora izpolnjevati znamka.
- 67 Splošno sodišče v teh okoliščinah s sklicevanjem na to zahtevo ni kršilo načela sorazmernosti niti načela enakega obravnavanja.
- 68 Prvi pritožbeni razlog je torej treba zavrniti kot neutemeljen.

Tretji pritožbeni razlog

Trditve strank

- 69 Pritožnica s tretjim pritožbenim razlogom trdi, da je Splošno sodišče kršilo načelo varstva legitimnih pričakovanj.

- 70 Pritožnica s prvim delom tretjega pritožbenega razloga trdi, da je bilo po razglasitvi sodbe z dne 19. junija 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361), ki se je nanašala na vprašanje jasnosti in natančnosti pri določitvi blaga in storitev pri registraciji znamk, s sodbo z dne 16. februarja 2017, Brandconcern/EUIPO in Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122), in nato s sodbo z dne 11. oktobra 2017, EUIPO/Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750), zagotovljeno, da učinki prve sodbe, ki so nasprotovali ustaljeni praksi EUIPO, niso retroaktivni in ne vplivajo na znamke, registrirane pred izdajo te sodbe, s čimer je bilo upoštevano načelo varstva legitimnih pričakovanj.
- 71 Pritožnica navaja, da ker je pred sodbo z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), EUIPO sporne znamke obravnaval kot veljavne, bi se morale zahteve, ki izhajajo iz te sodbe uporabljati samo za znamke, registrirane po izdaji te sodbe.
- 72 Pritožnica z drugim delom tretjega pritožbenega razloga graja točke 100 in od 129 do 144 izpodbijane sodbe, ker Splošno sodišče ni opravilo celovite presoje, ali ni zaradi stališča EUIPO pri njej nastalo legitimno pričakovanje glede veljavnosti spornih znamk, katerih razlikovalni učinek je bil ugotovljen na podlagi njihove uporabe.
- 73 V zvezi s tem pritožnica trdi, da je Splošno sodišče ugotovilo, da ni mogoče imeti legitimnega pričakovanja na podlagi zagotovil EUIPO, ki niso v skladu z zakonodajo, čeprav se je takrat samo sodba z dne 24. junija 2004, Heidelberger Bauchemie (C-49/02, EU:C:2004:384), nanašala na barvne kombinacije „v vseh predstavljenih oblikah“ in edina navodila, ki so bila na voljo pritožnici, so bile dosledne smernice EUIPO, v skladu s katerimi so se sporne znamke štete za veljavne. Poleg tega je po mnenju pritožnice Splošno sodišče v točki 100 izpodbijane sodbe napačno navedlo le smernice EUIPO po letu 2016, medtem ko bi bilo mogoče iz pojasnil prejšnjih smernic sklepati, da so sporne znamke veljavne, ter v točkah 141 in 142 izpodbijane sodbe napačno ugotovilo, da se pritožnica ne more sklicevati na sodbe sodišč Unije, ki temeljijo izključno na členu 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Pritožnica prav tako graja točke 126, 134, 135 in 138 izpodbijane sodbe, v katerih naj bi Splošno sodišče ugotovilo, da je praksa EUIPO glede znamk, sestavljenih iz kombinacije barv, nezakonita.
- 74 EUIPO meni, da je ta pritožbeni razlog nedopusten. Pritožnica naj se zvezi s prvim delom tega pritožbenega razloga v postopku pred Splošnim sodiščem ne bi sklicevala na sodbo z dne 16. februarja 2017, Brandconcern/EUIPO in Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122). Kar zadeva drugi del tega pritožbenega razloga, ki se nanaša na načelo varstva legitimnih pričakovanj, naj bi bili argumenti pritožnice le navedbe.
- 75 Družba Optimum Mark meni, da je ta pritožbeni razlog neutemeljen.

Presoja Sodišča

– Dopustnost pritožbenega razloga

- 76 V zvezi s prvim delom tretjega pritožbenega razloga je treba ugotoviti, da je pritožnica v tožbi pred Splošnim sodiščem v točki 85 tožbe navedla razlogovanje, ki v bistvu temelji na sodni praksi, ki izhaja iz sodbe z dne 16. februarja 2017, Brandconcern/EUIPO in Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122). V teh okoliščinah ni mogoče šteti, da se pritožnica sklicuje na nov vidik, ki Splošnemu sodišču ni bil predložen v presojo.
- 77 V zvezi z drugim delom tega pritožbenega razloga so vse trditve pritožnice namenjene podpori dejstva, da se pritožnica lahko sklicuje na kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj, kar samo po sebi ne predstavlja razloga za nedopustnost.
- 78 Zato je ta pritožbeni razlog v celoti dopusten.

– *Utemeljenost*

- 79 V zvezi z drugim delom tega pritožbenega razloga, ki ga je treba preučiti najprej, v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča pravica do sklicevanja na načelo varstva legitimnih pričakovanj velja za vsako zadevno osebo, pri kateri je institucija ustvarila upravičena pričakovanja. Nihče se ne more sklicevati na kršitev tega načela brez natančnih, brezpogojnih in skladnih zagotovil, ki bi mu jih dal pristojni organ Unije (sodbi z dne 22. septembra 2011, Bell & Ross/UUNT, C-426/10 P, EU:C:2011:612, točka 56 in navedena sodna praksa, ter z dne 14. junija 2016, Marchiani/Parlament, C-566/14 P, EU:C:2016:437, točka 77).
- 80 V tej zadevi se z nobeno od trditev pritožnice ne more dokazati kršitev načela varstva legitimnih pričakovanj s strani EUIPO in posledično napačne uporabe prava s strani Splošnega sodišča.
- 81 Pravzaprav se pritožnica s tem, da je samo navedla „različne dejavnike“, katerih celovita presoja bi ji dala možnost, da se sklicuje na to načelo, ni sklicevala dejansko na nobeno aktivno ravnanje EUIPO, ki bi ji dalo natančno, brezpogojno in skladno zagotovilo, da spornih znamk ni mogoče razglasiti za nične.
- 82 V zvezi s tem je treba ugotoviti, prvič, da se pritožnica ni sklicevala na noben poseben razvoj smernic EUIPO, v skladu s katerim bi EUIPO obvestil javnost, da meni, da ni potrebe, da znamka, sestavljena iz kombinacije barv, vsebuje sistematično razporeditev, ki barve združuje vnaprej določeno in nespremenljivo. Drugič, kot je poudarilo Splošno sodišče v točki 132 izpodbijane sodbe, dejstvo, da je preizkuševalec EUIPO zahteval dodatna pojasnila v zvezi s spornima znamkama, ni mogoče šteti za natančno in brezpogojno zagotovilo EUIPO pritožnici, da sta grafični predstavitvi teh znamk dovolj natančni. Nasprotno, ravnanje preizkuševalca je namesto tega opozorilo, da po mnenju EUIPO ti znamki nista dovolj natančni, da bi lahko izpolnjevali zahteve iz člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Tretjič, dejstvo, da je EUIPO sporni znamki prvotno registriral, ne more EUIPO zavezovati v prihodnje, saj registracija znamke, kot je Splošno sodišče v bistvu poudarilo v točki 133 izpodbijane sodbe, ne preprečuje, da se znamka razglasi za nično, če je bil s to registracijo kršen eden od absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 7 te uredbe. Z nasprotno razlago bi bil popolnoma izničen pomen določb člena 52 Uredbe št. 207/2009.
- 83 Zato Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava, ko je sklenilo, da EUIPO pritožnici ni podal natančnih, brezpogojnih in skladnih zagotovil, da predložena opisa pritožnice izpolnjujeta zahteve iz člena 4 Uredbe št. 207/2009.
- 84 Splošno sodišče je tako zgolj za dodatno pojasnitev v točki 134 izpodbijane sodbe poudarilo, da tudi ob predpostavki, da bi bilo informacije, ki jih je zagotovil preizkuševalec EUIPO, mogoče šteti za natančna in brezpogojna zagotovila, s takimi zagotovili ni bilo mogoče utemeljiti legitimnega pričakovanja, ker niso bila v skladu z veljavnimi določbami. Iz tega sledi, da je očitek pritožnice zoper to trditev, ki je bila navedena le podredno, brezpredmeten.
- 85 Dodati je treba, da v nasprotju s tem, kar trdi pritožnica, Splošno sodišče tudi ni napačno uporabilo prava s tem, da je v točki 142 izpodbijane sodbe razsodilo, da dejstvo, da se je sodišče Unije izreklo o razlikovalnem učinku znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ne pomeni nujno, da se šteje, da je ta znamka skladna s členom 4 te uredbe. Preizkus razlikovalnega učinka, ki ga opravi EUIPO ali sodišče Unije, namreč ne pomeni, da je zahteva v zvezi s pogojem jasnosti in natančnosti znamke že izpolnjena.
- 86 Ker ti elementi sami po sebi zadostujejo za ugotovitev, da se pritožnica ne more sklicevati na načelo varstva legitimnih pričakovanj, je treba trditev v zvezi s sklicevanjem Splošnega sodišča na smernice EUIPO po letu 2016 zavrniti kot brezpredmetno.
- 87 V teh okoliščinah je treba drugi del tretjega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

- 88 V zvezi s prvim delom tega pritožbenega razloga zadostuje poudariti, da se sodba z dne 16. februarja 2017, *Brandconcern/EUIPO in Scooters India* (C-577/14 P, EU:C:2017:122), ter sodba z dne 11. oktobra 2017, *EUIPO/Cactus* (C-501/15 P, EU:C:2017:750), ne uporabljata v tej zadevi, saj se, kot je poudaril EUIPO, na eni strani zadevi, v katerih sta bili izdani ti sodbi, ne nanašata na absolutni razlog za ničnost ter sta bili na drugi strani ti sodbi izdani, ko je bila s sodbo z dne 19. junija 2012, *Chartered Institute of Patent Attorneys* (C-307/10, EU:C:2012:361), razveljavljena praksa EUIPO, ki je bila prej podrobno določena v enem od njegovih obvestil.
- 89 Obravnavana zadeva pa se nanaša na absolutno ničnost in je do nje prišlo, kot je bilo opozorjeno v točki 81 te sodbe, ne da bi stranke spoštovale natančne in skladne smernice, ki jih je EUIPO navedel v enem od svojih obvestil.
- 90 Zato je treba prvi del tega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen in posledično tretji pritožbeni razlog v celoti zavrniti kot neutemeljen.

Četrty pritožbeni razlog

Trditve strank

- 91 Pritožnica s četrtyim pritožbenim razlogom trdi, da je bilo z izpodbijano sodbo kršeno načelo sorazmernosti, ker v njej ni bilo preučeno, ali sta sporni odločbi nesorazmerni, in ker pritožnici ni bilo dovoljeno, da pojasni opis spornih znamk, da bi se preprečilo, da se sporni znamki razglasita za nični.
- 92 Pritožnica se strinja, da člena 43 in 48 Uredbe št. 207/2009 načeloma ne dopuščata spremembe znamke in njenega predmeta po tem, ko je bila znamka registrirana. Dejstvo pa je, da sta bila v zvezi s spornima znamkama opisa, ki se nanašata nanju, dodana po njuni prijavi. Tako je v skladu s točkama 37 in 38 sodbe z dne 6. maja 2003, *Libertel* (C-104/01, EU:C:2003:244), to pomanjkljivost mogoče odpraviti z dodajanjem potrebnih pojasnil, kar je v praksi dovoljeno z Obvestilom št. 6/03 predsednika EUIPO z dne 10. novembra 2003.
- 93 EUIPO in družba *Optimum Mark* predlagata zavrnitev tega pritožbenega razloga.

Presoja Sodišča

- 94 Opozoriti je treba, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso pritožbeni razlog, ki je prvič predstavljen v okviru pritožbe pred Sodiščem, zavreči kot nedopusten. Če bi namreč stranka lahko pred Sodiščem prvič navajala razlog, na katerega se ni sklicevala pred Splošnim sodiščem, bi ji to omogočalo, da Sodišču, katerega pristojnost glede pritožb je omejena, predloži spor, katerega predmet je širši kot tisti, o katerem je odločalo Splošno sodišče. V okviru pritožbe je pristojnost Sodišča torej omejena na preizkus presoje Splošnega sodišča glede razlogov, ki so bili navedeni pred njim (sklep z dne 13. novembra 2018, *Toontrack Music/EUIPO*, C-48/18 P, neobjavljen, EU:C:2018:895, točka 42 in navedena sodna praksa).
- 95 V obravnavani zadevi in ker pritožnica utemeljuje pritožbeni razlog z domnevno kršitvijo načela sorazmernosti s strani Splošnega sodišča, je treba poudariti, da je pritožnica v svoji tožbi pred Splošnim sodiščem zahtevala možnost spremembe spornih znamk, vendar ne na podlagi načela sorazmernosti, ampak na podlagi načela varstva legitimnih pričakovanj.
- 96 Ker četrty pritožbeni razlog pomeni nov razlog, ga je treba zavreči kot nedopustnega.

Peti pritožbeni razlog

Trditve strank

- 97 Pritožnica s petim pritožbenim razlogom zatrjuje, da je Splošno sodišče kršilo člena 134 in 135 svojega Poslovnika s tem, da je pritožnici naložilo plačilo vseh stroškov postopka.
- 98 Pritožnica v utemeljitev pritožbenega razloga trdi, da bi morale Splošno sodišče glede na izjemno naravo zadeve na podlagi pravičnosti naložiti plačilo stroškov EUIPO.
- 99 EUIPO in družba Optimum Mark predlagata zavrnitev tega pritožbenega razloga.

Presoja Sodišča

- 100 V skladu s členom 58, drugi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije „[p]ritožba ni dovoljena glede stroškov in njihove višine“. V primeru, ko so bili vsi drugi pritožbeni razlogi zavrjeni, je treba na podlagi te določbe predloge glede domnevne nezakonnosti odločitve Splošnega sodišča o stroških zavreči kot nedopustne (glej v tem smislu sklep z dne 15. oktobra 2012, Internationaler Hilfsfonds/Komisija, C-554/11 P, neobjavljen, EU:C:2012:629, točki 38 in 39).
- 101 V obravnavani zadevi je treba, ker so bili prvi štirje pritožbeni razlogi zavrjeni, peti pritožbeni razlog v skladu s sodno prakso iz prejšnje točke zavreči kot nedopusten.
- 102 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba pritožbo zavrniti kot delno neutemeljeno in kot delno nedopustno.

Stroški

- 103 V skladu s členom 138(1) Poslovnika Sodišča, ki se v skladu s členom 184(1) tega poslovnika uporablja za postopek s pritožbo, se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Ker sta EUIPO in družba Optimum Mark predlagala, naj se pritožnici naloži plačilo stroškov, in ker ta s pritožbenimi razlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) rabsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. Družbi Red Bull GmbH se naloži plačilo stroškov.

Podpisi