



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 15. marca 2012*

„Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost — Besedni izrazi, ki jih sestavljata kombinacija besed in zaporedje črk, enakih začetnim črkam teh besed — Razlikovalni učinek — Opisnost — Merila presoje“

V združenih zadevah C-90/11 in C-91/11,

katerih predmet sta predloga za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ju je vložilo Bundesverwaltungsgericht (Nemčija) s sklepoma z dne 11. januarja 2011, ki sta prispela na Sodišče 25. februarja 2011, v postopkih

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)

in

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

proti

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi K. Lenaerts, predsednik senata, R. Silva de Lapuerta (poročevalka), sodnica, E. Juhász, G. Arestis in T. von Danwitz, sodniki,

generalni pravobranilec: N. Jääskinen,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH J. Nabert, Rechtsanwalt,
- za italijansko vlado G. Palmieri, zastopnica, skupaj z G. Palatiellom, avvocato dello Stato,
- za poljsko vlado M. Szpunar, zastopnik,
- za Evropsko komisijo T. van Rijn in F. Bulst, zastopnika,

* Jezik postopka: nemščina.

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 26. januarja 2012

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Predloga za sprejetje predhodne odločbe se nanašata na razlago člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25, v nadaljevanju: Direktiva).
- 2 Ta predloga sta bila predložena v dveh postopkih, prvič, v postopku, ki ga je sprožil A. Strigl pri Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke, v nadaljevanju: urad), in drugič, v postopku med družbama Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (v nadaljevanju: Securvita) in Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (v nadaljevanju: Öko-Invest) v zvezi z registracijo izraza „Multi Markets Fund MMF“, kar zadeva prvi postopek, in izraza „NAI – Der Natur-Aktien-Index“, kar zadeva drugi postopek, kot besednih znamk.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Člen 3 Direktive, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, določa:
„1. Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:
 - (a) znaki, ki ne morejo sestavljati blagovne znamke;
 - (b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;
 - (c) blagovne znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev;

[...]“

Nacionalno pravo

- 4 Člen 8(2), točki 1 in 2, zakona o varstvu blagovnih znamk in drugih znakov (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082, v nadaljevanju: MarkenG) določa:
„Registrirati ni mogoče znamk,
 1. ki nimajo razlikovalnega učinka za zadevno blago ali storitve;
 2. ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev [...]“

Spora o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje

Zadeva C-90/11

- 5 A. Strigl je leta 2008 pri Uradu vložil zahtevo za registracijo besedne znamke „Multi Markets Fund MMF“ za označevanje storitev, ki spadajo v razred 36 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ki so opisane tako: „zavarovanje (svetovanje, prodaja in posredovanje zavarovanj); zavarovalniško svetovanje; finančni posli (storitve bank in finančnih ustanov, finančno svetovanje, kapitalske naložbe, fiduciarni posli, denarni posli); posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin (upravljanje nepremičnin in zgradb, posredovanje pri prodaji nepremičnin); svetovanje pri upravljanju premoženja in financ“.
- 6 Urad je s sklepoma z dni 23. maja 2008 in 11. septembra 2008 zavrnil zahtevo za registracijo na podlagi člena 8(2), točki 1 in 2, MarkenG.
- 7 Urad je glede izraza „Multi Markets Fund“ ugotovil, da označuje investicijski sklad, ki vlaga na številne finančne trge.
- 8 Urad je glede zaporedja črk MMF ugotovil zlasti to, da si je mogoče predstavljati, da bi javnost, če ne bi poznala pomena tega zaporedja, tega razumela kot očitno okrajšavo treh besed v znaku „Multi Markets Fund“, ker navedena okrajšava stoji neposredno za temi tremi besedami in je sestavljena iz njihovih začetnih črk.
- 9 Urad je sicer priznal, da bi bilo zaporedju črk MMF, če bi se ga presojalo samostojno, mogoči pripisati različne pomena, vendar je presodil, da bi se izbira očitno omejila, saj se v zvezi z njim upoštevajo tudi drugi elementi znamke, katere registracija se zahteva, in storitve, ki jo zadevajo.
- 10 A. Strigl je zoper to zavrnitev pred Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče) vložil pritožbo. Menil je, da ima prijavljena znamka številne pomena na finančnem področju in da nima nikakršne posebne povezave z določeno finančno storitvijo. Element „MMF“ bi lahko namreč označeval vrsto okrajšav, kar naj bi zadostovalo za zavrnitev trditve, da se ta izraz lahko uporabi opisno.
- 11 V teh okoliščinah je Bundespatentgericht prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba razlog za zavrnitev iz člena 3(1)(b) in/ali (c) Direktive [...] uporabiti tudi za besedni znak, ki ga sestavljata kombinacija opisne besedne zveze in neopisnega zaporedja črk, če javnost to zaporedje črk dojema kot okrajšavo opisnih besed, ker je sestavljeno iz njihovih začetnih črk, in je tako treba znamko kot celoto razumeti kot kombinacijo opisnih označb ali okrajšav, ki druga drugo pojasnjujejo?“

Zadeva C-91/11

- 12 Besedna znamka „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ je bila pri uradu registrirana 25. junija 2001 v imenu družbe Securvita za storitve iz razreda 36 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
- 13 Družba Öko Invest je 18. julija 2007 predlagala ugotovitev ničnosti te znamke in pri tem trdila, da se zaporedje črk „NAI“ uporablja na finančnem področju kot okrajšava za besedno zvezo „Natur-Aktien-Index“. Po njenem mnenju ta besedna zveza, ki stoji za zaporedjem črk, pomeni opisno označbo. Zaporedje črk, ki se dojema le kot okrajšava besedne zveze, pa naj bi bilo prav tako mogoče

šteti zgolj za opisno označbo. Po mnenju družbe Öko-Invest upoštevna javnost razume, da ta označba opisuje storitve, na katere se nanaša registrirana znamka, če te storitve zadevajo indeks, ki označuje delnice ekološko usmerjenih podjetij.

- 14 Urad je s sklepom z dne 28. maja 2008 ugodil predlogu za ugotovitev ničnosti znamke. V utemeljitev tega sklepa je navedel, da razlog za neveljavnost iz člena 8(2), točka 1, MarkenG nasprotuje registraciji znamke, glede na to, da jo kot celoto sestavlja samo kombinacija označb, ki so zgolj opisne in pred katerimi stoji okrajšava.
- 15 Po mnenju Urada je zaporedje črk „NAI“, ki stoji pred besedno zvezo, zgolj okrajšava, ki jo tako dojema tudi javnost. To naj bi bilo razvidno po eni strani iz skladnosti med začetnimi črkami posamezne besede iz besedne zveze in med zaporedjem črk „NAI“ ter po drugi strani iz pomišljaja, ki stoji za navedeno okrajšavo in poudarja, da gre za okrajšavo.
- 16 Družba Securvita je zoper ta sklep vložila pritožbo pri Bundespatentgericht in trdila, da registrirani znamki ne more nasprotovati noben razlog za neveljavnost.
- 17 V teh okoliščinah je Bundespatentgericht prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba razlog za zavrnitev iz člena 3(1)(b) in/ali (c) Direktive [...] uporabiti tudi za besedni znak, ki ga sestavljata kombinacija zaporedja črk, ki presojano samostojno ni opisno, in opisne besedne zveze, če javnost to zaporedje črk dojema kot okrajšavo opisnih besed, ker je sestavljeno iz njihovih začetnih črk, in je tako treba znamko kot celoto razumeti kot kombinacijo opisnih označb ali okrajšav, ki druga pojasnjujejo?“

Postopek pred Sodiščem

- 18 S sklepom predsednika Sodišča z dne 26. maja 2011 sta bili ti zadevi združeni za postopek in sodbo.

Vprašanja za predhodno odločanje

Uvodne ugotovitve

- 19 Ker so razlogi za zavrnitev ali neveljavnost, določeni v členu 3(1)(b) in (c) Direktive, enaki razlogom za zavrnitev iz člena 7 (1)(b) in (c) 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), ki jo je nadomestila Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), se sodna praksa Sodišča v zvezi s tema uredbama uporablja za določbe Direktive, ki jo zadevata spora v glavni stvari.
- 20 Ker se je predložitveno sodišče – bodisi kumulativno bodisi alternativno – sklicevalo na dva razloga za zavrnitev registracije ali neveljavnost iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive, je treba najprej pojasniti, da čeprav je sicer vsak od razlogov za zavrnitev registracije, navedenih v členu 3(1) Direktive, neodvisen od drugih in ga je treba preizkusiti ločeno, pa se področji uporabe razlogov za zavrnitev, določenih v točkah (b) in (c) navedene določbe, očitno prekrivata (glej v tem smislu sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 85).
- 21 Tako je znak, ki je opisen v smislu člena 3(1)(c) Direktive glede proizvodov ali storitev, za katere se zahteva njegova registracija kot znamke, zaradi tega dejstva nujno brez vsakega razlikovalnega učinka glede teh proizvodov ali storitev v smislu navedenega odstavka 1(b) navedene direktive (glej zgoraj

navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točka 86, in sodbo z dne 10. marca 2011 v zadevi Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT, C-51/10 P ZOdl., str. I-1541, točka 33 in navedena sodna praksa).

- 22 Poleg tega je treba te razloge za zavrnitev razlagati ob upoštevanju splošnega interesa, ki je podlaga za vsakega od njih. Splošni interes, ki se upošteva pri preučitvi teh razlogov, lahko odraža ali celo mora odražati različne presoje glede na zadevni razlog za zavrnitev (glej sodbi z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točki 45 in 46, in z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT, C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, točka 25).
- 23 Glede besednih izrazov, sestavljenih iz kombinacije elementov, pa je Sodišče pojasnilo, da je mogoče morebitno opisnost delno preučiti za vsakega od teh elementov posebej, vendar mora biti vsekakor ugotovljena tudi za celoto, ki jo ti elementi sestavljajo (glej v tem smislu sodbo z dne 19. aprila 2007 v zadevi UUNT proti Celltech R&D, C-273/05 P, ZOdl. str. I-2883, točki 76 in 79 in navedena sodna praksa).
- 24 Vprašnji, ki ju je postavilo predložitveno sodišče, je treba preučiti z vidika teh preudarkov.

Besedni zvezi v postopkih v glavni stvari

- 25 Predložitveno sodišče v zvezi z glavnima besednima zvezama iz znamk v postopkih v glavni stvari, in sicer „Multi Markets Fund“ in „Der Natur-Aktien-Index“, navaja, da označujeta investicijski sklad, ki vlaga na številne finančne trge, in borzni indeks, ki vsebuje delnice ekološko usmerjenih podjetij.
- 26 Po mnenju nacionalnega sodišča je treba šteti, da ti besedni zvezi kot taki v smislu člena 3(1)(c) Direktive opisujeta lastnosti ponujenih finančnih storitev, glede na to, da v gospodarskem prometu označujeta vrsto storitev in nekatere njihove lastnosti.

Zaporedje črk v zadevah v glavni stvari

- 27 Predložitveno sodišče v zvezi z zaporedjem črk v zadevah v glavni stvari meni, da znaka „MMF“ in „NAI“, obravnavana posebej, nista opisna v smislu člena 3(1)(c) Direktive.
- 28 Navedeni zaporedji kot taki namreč ne moreta označevati nikakršne lastnosti zadevnih storitev v smislu navedene določbe Direktive.

Celovita presoja zahtevanih znamk

- 29 Iz zgornjih navedb je razvidno, da predložitveno sodišče z vprašanjema želi izvedeti, ali se razlogi za zavrnitev iz člena 3(1)(b) in/ali (c) Direktive uporabljajo tudi za besedni znak, ki ga sestavljata kombinacija opisne besedne zveze in sicer neopisnega zaporedja črk, ki pa je sestavljeno iz začetnih črk besed, ki sestavljajo navedeno besedno zvezo.
- 30 V zvezi s tem je treba navesti, da je cilj člena 3(1)(b) Direktive preprečiti registracijo znamk, ki so brez vsakega razlikovalnega učinka, kajti prav ta omogoča, da znamka lahko izpolnjuje bistveno nalogo, to je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora proizvoda ali storitve, ki ju znamka označuje, in mu brez verjetnosti zmede omogočiti razlikovanje tega proizvoda ali storitev od tistih, ki izvirajo od drugod (glej sodbo z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 30, in zgoraj navedeno sodbo SAT.1 proti UUNT, točka 23).

- 31 Kar zadeva člen 3(1)(c) Direktive, splošni interes, ki je varovan s to določbo, zagotavlja, da lahko znake, ki opisujejo eno ali več lastnosti proizvodov ali storitev in za katere je bila zahtevana registracija kot znamke, vsi gospodarski subjekti, ki ponujajo take proizvode ali storitve, uporabljajo svobodno (glej zgoraj navedeno sodbo Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT, točka 37 in navedena sodna praksa).
- 32 V obravnavani zadevi je treba navesti, da tri velike črke v zadevah v glavni stvari, in sicer „MMF“ in „NAI“, v obeh primerih predstavljajo začetne črke besedne zveze, s katero so povezane. Tako je v obeh primerih namen besedne zveze in zaporedja črk, da drug drugega razloži in poudarita medsebojno povezavo. Vsako zaporedje črk je torej oblikovano tako, da s tem, da poenostavlja uporabo besedne zveze in omogoča njeno lažje pomnjenje, utrjuje zaznavo te besedne zveze s strani javnosti.
- 33 V zvezi s tem je to, ali je zaporedje črk pred besedno zvezo ali za njo, popolnoma nepomembno.
- 34 Glede zveze „NAI – Der Natur-Aktien-Index“ je treba ugotoviti tudi, da zaporedju črk „NAI“ sledi pomišljaj, ki ga povezuje z besedno zvezo. Ta pomišljaj, kot je razvidno tudi iz predložitvene odločbe, utrjuje skupni vtis, da gre zgolj za okrajšavo besedne zveze, ki sledi. Poleg tega, kot navaja nacionalno sodišče, te ugotovitve ne izpodbije dejstvo, da zaporedje črk „NAI“ ne vsebuje prve črke določnega člena „Der“, ki je del sledeče besedne zveze, saj člen „Der“ pomeni dodaten element glede na samostalnike, katerih prve črke sestavljajo zadevno zaporedje črk.
- 35 Poleg tega noben dodaten element ne omogoča ugotovitve, da bi bila kombinacija besedne zveze in zaporedja črk neobičajna ali da bi imela lasten pomen, na podlagi katerega bi se v zaznavi upoštevne javnosti zadevne storitve lahko razlikovale od storitev, ki imajo drug tržni izvor (glej v tem smislu sodbo z dne 8. maja 2008 v zadevi Eurohypo proti UUNT, C-304/06 P, ZOdl., str. I-3297, točka 69).
- 36 Nasprotno, to, da se zgolj sestavi zaporedje črk, ki je okrajšava besedne zveze, brez neobičajne spremembe, lahko pripelje do besednega izraza, ki ga sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo lastnosti zadevnih storitev (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točka 98).
- 37 Poleg tega, če upoštevna javnost, kot meni predložitveno sodišče, zadevni zaporedji črk zaznava kot okrajšavi besednih zvez, poleg katerih stojita, navedeni zaporedji ne moreta pomeniti več kot vsote vseh elementov znamke v celoti, tudi če bi bilo mogoče šteti, da imata sami po sebi razlikovalni učinek.
- 38 Nasprotno, kot pojasnjuje generalni pravobranilec v točki 56 sklepnih predlogov, je zaporedje črk, sestavljeno iz začetnih črk besed v besedni zvezi, v razmerju do nje samo postransko. Kot meni predložitveno sodišče, je vsako zadevno zaporedje črk, čeprav je, kadar se ga presoja posebej, neopisno, lahko opisno zaradi kombinacije z glavnim izrazom znotraj zadevne znamke, ki je kot tak opisen in kot okrajšava katerega se navedeno zaporedje dojema.
- 39 Iz tega sledi, da če upoštevna javnost znamki v zadevah v glavni stvari kot celoti zaznava tako, da dajeta informacije o lastnostih finančnih storitev, ki jih označujeta, je treba ti znamki šteti za opisni v smislu člena 3(1)(c) Direktive in torej za taki, ki nujno nimata razlikovalnega učinka za zadevne storitve v smislu člena 3(1)(b) Direktive (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Koninklijke KPN Nederland, točka 86).
- 40 Na zastavljeni vprašanji je zato treba odgovoriti, da je člen 3(1)(b) in (c) Direktive treba razlagati tako, da se uporablja za besedno znamko, ki jo sestavljata kombinacija opisne besedne zveze in zaporedja črk, ki samo po sebi ni opisno, če javnost to zaporedje črk dojema kot okrajšavo navedene besedne zveze, ker je sestavljeno iz začetnih črk vseh besed te besedne zveze, in je tako treba zadevno znamko kot celoto razumeti kot kombinacijo opisnih označb ali okrajšav, ki je zato brez razlikovalnega učinka.

Stroški

- 41 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

Člen 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da se uporablja za besedno znamko, ki jo sestavljata kombinacija opisne besedne zveze in zaporedja črk, ki samo po sebi ni opisno, če javnost to zaporedje črk dojema kot okrajšavo navedene besedne zveze, ker je sestavljeno iz začetnih črk vseh besed te besedne zveze, in je tako treba zadevno znamko kot celoto razumeti kot kombinacijo opisnih označb ali okrajšav, ki je zato brez razlikovalnega učinka

Podpisi