



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 13. maja 2020\*

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije  
BIO-INSECT Shocker – Absolutni razlog za zavrnitev – Znamka, ki zavaja javnost – Člen 7(1)(g)  
Uredbe (EU) št. 207/2009“

V zadevi T-86/19,

**SolNova AG** s sedežem v Zollikonu (Švica), ki jo zastopa P. Lee, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)**, ki ga zastopa A. Söder, agentka,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

**Canina Pharma GmbH** s sedežem v Hammu (Nemčija), ki jo zastopa O. Bischof, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 11. decembra 2018 (zadeva R 276/2018-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama SolNova in Canina Pharma,

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi M. J. Costeira, predsednica, B. Berke (poročevalec), sodnik, in T. Perišin, sodnica,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 15. februarja 2019,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 30. aprila 2019,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 24. aprila 2019,

na podlagi tega, da stranki v roku treh tednov od vročitve obvestila o koncu pisnega dela postopka nista vložili predloga, naj se opravi obravnava, in na podlagi sklepa v skladu s členom 106(3) Poslovnika Splošnega sodišča, da bo odločilo brez ustnega dela postopka,

\* Jezik postopka: nemščina.

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Intervenientka, družba Canina Pharma GmbH, je 26. novembra 2015 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
- 2 Znamka, za katero se je zahtevala registracija, je besedni znak BIO-INSECT Shocker.
- 3 Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razrede 1, 5 in 31 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:
  - razred 1: „Biocidni pripravki, ki se uporabljajo v proizvodnji; kemični pripravki, ki se uporabljajo v proizvodnji biocidov; kemični dodatki za insekticide“;
  - razred 5: „Razkužila; pripravki za uničevanje škodljivcev; sredstva proti parazitom; bakteriološki pripravki za medicinsko in veterinarsko uporabo; hranilni dodatki; medicinska razpršila; antibakterijska razpršila; protivnetna razpršila; insekticidi; vabe za insekte; sprej proti mrčesu; sredstva za odganjanje insektov; pripravki za uničevanje insektov; regulatorji rasti žuželk; robčki, ki so prepojeni s sredstvom za odganjanje mrčesa; praški za uničevanje bolh; razpršilo proti bolham; ovratniki proti bolham; pripravki za uničevanje bolh; ovratnice za živali proti bolham; praški za zatiranje bolh na živalih; biocidi; pripravki za odganjanje živali; veterinarski pripravki; veterinarski diagnostični reagenti; veterinarska cepiva; prehranski dodatki za veterinarske namene; sanitarni pripravki za veterinarsko uporabo“;
  - razred 31: „Živali, žive; sveže sadje in zelenjava; slad; napitki za domače ljubljence (živali); živila in krma za živali“.
- 4 Prijava je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2015/229 z dne 2. decembra 2015, izpodbijana znamka pa je bila 10. marca 2016 registrirana pod številko 014837553.
- 5 Tožeča stranka, družba SolNova AG, je 12. maja 2016 predložila pripombe tretjih oseb zoper registracijo izpodbijane znamke, pri čemer je trdila, da člen 7(1)(b), (c) in (f) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b), (c) in (f) Uredbe 2017/1001) nasprotuje registraciji te znamke. Ker so bile te pripombe predložene po tem, ko je bila izpodbijana znamka že registrirana, jih EUIPO ni upošteval.
- 6 Tožeča stranka je 25. julija 2016 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 59(1)(a) Uredbe 2017/1001) in člena 7(1)(b), (c), (f) in (g) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b), (c), (f) in (g) Uredbe 2017/1001) za vse proizvode, na katere se nanaša navedena znamka.
- 7 Oddelek za izbris je 20. decembra 2017 zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrnil, pri čemer je najprej štel, da izpodbijana znamka ni opisna za proizvode, registrirane v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe 2017/1001, in zlasti da uporaba izraza „shocker“ za te proizvode ni običajna.

- 8 Poleg tega je oddelek za izbris menil, da ima izpodbijana znamka zadosten razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001.
- 9 Nazadnje, oddelek za izbris je odločil, da izpodbijana znamka ne krši javnega reda v smislu člena 7(1)(f) Uredbe 2017/1001 in ni zavajajoča v smislu člena 7(1)(g) te uredbe.
- 10 Tožeča stranka je 7. februarja 2018 na podlagi členov od 66 do 71 Uredbe št. 2017/1001 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
- 11 Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 11. decembra 2018 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo tožeče stranke zavrnil.
- 12 Odbor za pritožbe je na prvem mestu zavrnil pritožbeni razlog na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe 2017/1001, v skladu s katerim naj bi bila izpodbijana znamka za proizvode, na katere se nanaša, opisna. Prvič, menil je, da upoštevno javnost sestavljajo delno širša javnost in strokovnjaki ter delno izključno strokovnjaki. Prav tako je štel, da je stopnja pozornosti potrošnikov glede na vrsto proizvodov srednja do visoka in da je, ker je izpodbijana znamka sestavljena iz angleških izrazov, upoštevni potrošnik angleško govoreči potrošnik.
- 13 Drugič, odbor za pritožbe je navedel, da so nekateri proizvodi, na katere se nanaša izpodbijana znamka, povezani z insekticidi ali insekticidnimi pripravki (v nadaljevanju: „proizvodi, povezani z insekticidi“), medtem ko drugi sploh niso povezani z njimi in da tožeča stranka ni navedla pritožbenih razlogov in trditev za opisnost izpodbijane znamke za zadnjenavedene proizvode.
- 14 Tretjič, odbor za pritožbe je menil, da angleški izraz „bio insect shocker“ ni neposredni opis značilnosti proizvodov, povezanih z insekticidi, da je izraz le namig in evokativen ter da morajo upoštevni potrošniki, da bi ugotovili pomen izpodbijane znamke, ki mu ga pripisuje tožeča stranka, to je, da gre za ekološki proizvod za boj proti žuželkam z njihovim šokiranjem, opraviti razmislek v več fazah in izvesti miselni napor. V tem okviru je odbor za pritožbe poudaril, da angleški izraz „shocker“ pomeni „kar šokira“ in da se ta pomen razlikuje od pomena izrazov „ubiti“ ali „odvrčati“.
- 15 Četrtoč, odbor za pritožbe je menil, da tožeča stranka ni dokazala široke uporabe izraza „insect shocker“ v gospodarskem prometu. V zvezi s tem je štel, da del dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, ni upošteven, ker se nanaša bodisi na uporabo znamke po prijavi bodisi na podjetja, ki izpodbijajo znamko uporabljajo s soglasjem intervenientke, in da preostali dokazi ne zadostujejo za ugotovitev običajne uporabe.
- 16 Odbor za pritožbe je na drugem mestu zavrnil pritožbeni razlog na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001, v skladu s katerim naj bi bila izpodbijana znamka brez slehernega razlikovalnega učinka, ker temelji le na domnevni opisnosti navedene znamke.
- 17 Odbor za pritožbe je na tretjem mestu zavrnil pritožbeni razlog na podlagi člena 7(1)(f) Uredbe 2017/1001, v skladu s katerim izpodbijana znamka nasprotuje javnemu redu, ker tožeča stranka ni dokazala, da je uporaba navedene znamke ob prijavi znamke nujno pomenila kršitev Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (UL 2012, L 167, str. 1).
- 18 Odbor za pritožbe je na četrtem mestu zavrnil pritožbeni razlog na podlagi člena 7(1)(g) Uredbe 2017/1001, v skladu s katerim naj bi izpodbijana znamka zavajala javnost, ker tožeča stranka ni dokazala, da je znamko mogoče opredeliti kot zavajajočo, na kar je sklepala iz domnevne kršitve Uredbe št. 528/2012, in ker je mogoča nezavajajoča uporaba izpodbijane znamke.

## **Predlogi strank**

- 19 Tožeča stranka je v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 15. februarja 2019 vložila to tožbo.
- 20 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
  - intervenientki naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, nastalimi pred odborom za pritožbe.
- 21 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 22 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## **Pravo**

### *Zakonodaja, ki se uporablja*

- 23 Uvodoma je treba opozoriti, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da morajo organi EUIPO pri presoji, ali absolutni razlogi iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009 nasprotujejo registraciji znamke ali vodijo do ugotovitve ničnosti prej registrirane znamke, izhajati iz datuma vložitve zahteve za registracijo (glej sodbi z dne 21. novembra 2013, Heede/UUNT (Matrix-Energetics), T-313/11, neobjavljena, EU:T:2013:603, točka 47 in navedena sodna praksa, in z dne 8. maja 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Oblika zlate steklenice), T-324/18, neobjavljena, EU:T:2019:297, točka 17 in navedena sodna praksa).
- 24 Uredba št. 2017/1001 se v skladu z njenim členom 212 uporablja od 1. oktobra 2017, iz njenega besedila, cilja in sistematike pa ne izhaja, da bi se moral njen člen 7 uporabljati za položaje, ki so nastali pred začetkom njene veljavnosti.
- 25 Ker je bila v obravnavani zadevi registracija izpodbijane znamke zahtevana 26. novembra 2015, se uporablja člen 7 Uredbe št. 207/2009.
- 26 Kot izhaja iz točke 12 izpodbijane odločbe, sta se tako odbor za pritožbe kot tožeča stranka, ki se je v tožbi sklicevala na to uredbo, oprla na določbe Uredbe 2017/1001.
- 27 Ker pa člen 7(1)(b), (c), (f) in (g) Uredbe št. 207/2009 z Uredbo 2017/1001 ni bil spremenjen, to, da sta se odbor za pritožbe in tožeča stranka sklicevala na člen 7 Uredbe 2017/1001, ne vpliva na to zadevo. Zato je treba izpodbijani sklep in tožbo razumeti tako, da se sklicujeta na Uredbo št. 207/2009.

### *Utemeljenost*

- 28 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, od katerih se prvi nanaša na kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, drugi na kršitev člena 7(1)(f) te uredbe in tretji na kršitev člena 7(1)(g) navedene uredbe.

29 Splošno sodišče šteje, da je treba najprej obravnavati prvi tožbeni razlog in nato tretji tožbeni razlog.

**Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009**

30 Tožeča stranka v okviru prvega tožbenega razloga izpodbija presojo odbora za pritožbe glede neobstoja razlikovalnega učinka in opisnosti izpodbijane znamke v smislu člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 za proizvode, povezane z insekticidi.

31 EUIPO in intervenientka prerekata trditve tožeče stranke.

32 V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 se kot znamka ne registrirajo znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve. V skladu z odstavkom 2 tega člena se odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Evropske unije.

33 Člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 zato nasprotuje temu, da bi bili znaki ali označbe, ki jih navaja, zaradi svoje registracije kot znamka pridržani le enemu podjetju. Ta določba tako sledi cilju v splošnem interesu, ki zahteva, da lahko vsakdo prosto uporablja take znake ali označbe (sodbi z dne 23. oktobra 2003, UUNT/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, točka 31, in z dne 27. februarja 2015, Universal Utility International/UUNT (Greenworld), T-106/14, neobjavljena, EU:T:2015:123, točka 14).

34 Poleg tega se lahko presoja opisnosti znaka opravi samo glede tega, kako ga razume zadevna javnost, in glede proizvodov ali storitev, na katere se nanaša (glej sodbo z dne 14. julija 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T-194/16, neobjavljena, EU:T:2017:498, točka 22 in navedena sodna praksa).

35 Iz tega izhaja, da je za to, da za znak velja prepoved iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, potrebno, da ima dovolj neposredno in konkretno zvezo z zadevnimi proizvodi ali storitvami, in sicer tako, da zadevni javnosti omogoča, da takoj in brez nadaljnega premišljevanja zazna opis teh proizvodov in teh storitev ali eno od njihovih lastnosti (glej sodbo z dne 14. julija 2017, Klassisk investment/EUIPO (CLASSIC FINE FOODS), T-194/16, neobjavljena, EU:T:2017:498, točka 20 in navedena sodna praksa).

36 V zvezi s tem je odbor za pritožbe najprej štel, da upoštevno javnost sestavljajo delno širša javnost in strokovnjaki ter delno izključno strokovnjaki, da je stopnja pozornosti glede na vrsto proizvodov srednja do visoka in da je treba upoštevati angleško govorečo javnost, ker je zadevna znamka sestavljena iz angleških besed.

37 Tožeča stranka ne izpodbija teh ugotovitev odbora za pritožbe.

38 Dalje, odbor za pritožbe je navedel, da v skladu z *Oxford English Dictionary* angleški izraz „shocker“ v bistvu pomeni nekaj, kar šokira, zlasti zaradi svoje nesprejemljivosti ali senzacionalističnosti, in da sorodni angleški glagol „to shock“ pomeni „privedi nekoga do tega, da se čuti presenečen in pretresen“ ali „prizadeti nekoga s fiziološkim ali električnim šokom“.

39 Odbor za pritožbe je po tem, ko je v bistvu ugotovil, da je funkcija proizvodov, za katere je bila izpodbijana znamka registrirana in ki so povezani z insekticidi, ubijanje ali odvrčanje žuželk, ne pa njihova izpostavitve električnemu šoku ali šokiranje, ugotovil, da je za vzpostavitev povezave med izrazoma „bio insect shocker“ in pomenom, ki ga je zatrjevala tožeča stranka, potrebnih več miselnih faz in da zato znamka ni opisni znak, ampak evokativen ali namigovalni znak.

- 40 Poleg tega je odbor za pritožbe menil, da tožeča stranka ni dokazala široke uporabe izraza „insect shocker“ v gospodarskem prometu. V zvezi s tem je štel, da del dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, ni upošteven, ker se nanaša bodisi na uporabo po prijavi znamke bodisi na podjetja, ki izpodbijajo znamko uporabljajo s soglasjem intervenientke, in da preostala dokaza ne zadostujeta za dokaz običajne uporabe.
- 41 Tožeča stranka na prvem mestu trdi, da izraz „shocker“ opisuje očiten, mogoč ali zelen repelentni način delovanja in da si je mogoče zlahka predstavljati, da repelentni kemični proizvodi pri žuželkah povzročijo šok ali pa jih odženejo, tako da bo potrošnik brez nadaljnega razmišljanja vzpostavil neposredno in konkretno zvezo med izpodbijano znamko in proizvodi, na katere se prijava nanaša.
- 42 Tožeča stranka ne izpodbija pomena izraza „shocker“, ki ga je ugotovil odbor za pritožbe, v skladu s katerim ta izraz napotuje na nekaj, kar šokira, vendar dodaja, da bo navedeni izraz zlahka razumljen tudi tako, da napotuje na odvrčalni ali repelentni proizvod.
- 43 Vendar je treba v zvezi s tem ugotoviti, da glede na opredelitev *Oxford English Dictionary* nič ne omogoča ugotovitve, da bo upoštevena javnost izraz „shocker“ povezala z odvrčalnimi ali repelentnimi proizvodi.
- 44 Ker pomen izraza napotuje na nekaj, kar šokira, in ne na nekaj, kar ubija ali odvrča, je namreč za to, da upoštevena javnost izpodbijano znamko dojame kot opis zadevnih proizvodov ali ene od njihovih lastnosti, potrebnih več miselnih faz.
- 45 Med njimi torej ni dovolj neposredne in konkretne zveze v smislu sodne prakse, navedene zgoraj v točki 35, ki bi upošteveni javnosti omogočala, da nemudoma in brez pomisleka prepozna opis zadevnih proizvodov ali eno od njihovih lastnosti.
- 46 Tožeča stranka na drugem mestu trdi, da sta bila izraza „shocker“ in „insect shocker“ pred datumom vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke uporabljena za opis različnih proizvodov iz splošne kategorije repelentnih proizvodov. Zato naj upošteveni potrošnik izraza ne bi povezoval s posebnim izvorom različnih proizvodov, ampak le s splošnim izrazom, ki označuje repelentne proizvode.
- 47 Poleg tega naj bi se repelentni proizvodi različnih proizvajalcev tržili pod imenom Bio Insect Shocker, odbor za pritožbe pa naj bi napačno ugotovil, da sta se dva od predloženih dokazov nanašala na družbe, ki sporno znamko uporabljajo s soglasjem intervenientke.
- 48 Tožeča stranka je v utemeljitev svojega dokazovanja običajnosti izraza „shocker“ za repelentne proizvode, prvič, v prilogah L 5, L 6 in L 7 k tožbi predložila tri dokaze.
- 49 Kot trdi EUIPO, so bili ti dokumenti prvič predloženi pred Splošnim sodiščem.
- 50 Namen tožbe pred Splošnim sodiščem pa je nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe EUIPO v smislu člena 72 Uredbe 2017/1001, tako da naloga Splošnega sodišča ni ponovna presoja dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so prvič predloženi pred njim. Navedene dokumente je zato treba zavriniti, ne da bi bilo treba preizkusiti njihovo dokazno vrednost (glej v tem smislu sodbo z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT –LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, točka 19 in navedena sodna praksa).
- 51 Drugič, tožeča stranka je oddelku za izbris predložila kopijo spletne strani „amazon.co.uk“ z dne 11. marca 2017, ki prikazuje repelentno geranijo, poimenovano „Mosquito-Shocker“. Iz tega dokumenta je razvidno, da je bil proizvod na tej strani na voljo od 31. marca 2014.
- 52 Poleg tega je tožeča stranka oddelku za izbris predložila kopijo oglasa z dne 11. marca 2017 za izdelek, imenovan „Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats“.

- 53 Tožeča stranka je oddelku za izbris predložila tudi kopijo spletne strani „sk-snakes.de“ z dne 11. marca 2017, ki prikazuje „Bio Insect Shocker 150 ml – Milbenspray“ proizvajalca Dragon.
- 54 Poleg tega je tožeča stranka oddelku za izbris predložila kopijo spletne strani „www.aponeo.de“ z dne 11. marca 2017, ki prikazuje „Bio Insect Shocker flüssig“ proizvajalca organicVet GmbH s sedežem na naslovu Gutenbergstr. 11, 26632 Ihlow.
- 55 Nazadnje, tožeča stranka je oddelku za izbris predložila kopijo spletne strani „www.canina.de“ z dne 14. marca 2017, ki se je nanašala na „Petvital Bio-Insect-Shocker“, biološki aerosol antiparazitik proti bolham, ušem, perojedom, pršicam in klopom.
- 56 Tretjič, tožeča stranka je odboru za pritožbe predložila nedatiran posnetek zaslona spletne strani „Dr. Obermann’s“ in spletne strani „Dr. Obermann’s“, ki je vključevala „Dr. Obermann’s Insect shocker spray for dogs and cats“, nedatiran posnetek zaslona spletne strani „Amazon“, na kateri so se ponujali proizvodi znamke Dr. Obermann’s, in nedatiran posnetek zaslona iskanja v iskalniku Google na podlagi ključne besede „Fahrrad [kolo]“.
- 57 Odbor za pritožbe je štel, da predloženi dokazi niso zadostni, ker so predlagani dokazi, razen kopije spletne strani „amazon.co.uk“, iz priloge L 2 k spisu EUIPO imeli datum, ki je bil poznejši kot datum zahteve za registracijo, oziroma niso bili datirani, ker sta dva od štirih primerov izviral od podjetij, ki znak Bio Insect Shocker uporabljajo s soglasjem intervenientke, in ker je tretji primer izviral od podjetja, zoper katero je intervenientka sprožila sodni postopek zaradi kršitve izpodbijane znamke.
- 58 V zvezi s tem je treba opozoriti, da morajo v skladu s sodno prakso organi EUIPO pri presoji, ali absolutni razlogi iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009 nasprotujejo registraciji znamke ali vodijo do ugotovitve ničnosti prej registrirane znamke, izhajati iz datuma vložitve zahteve za registracijo (glej sodbi z dne 21. novembra 2013, Matrix-Energetics, T-313/11, neobjavljena, EU:T:2013:603, točka 47 in navedena sodna praksa, in z dne 8. maja 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Oblika zlate steklenice), T-324/18, neobjavljena, EU:T:2019:297, točka 17 in navedena sodna praksa).
- 59 Vendar taka obveznost ne izključuje, da lahko organi EUIPO po potrebi upoštevajo dokaze, ki so poznejši, kot zahteva za registracijo, če ti omogočajo sklepanje o položaju na ta datum (glej sodbo z dne 6. marca 2014, Pi-Design in drugi/Yoshida Metal Industry, od C-337/12 P do C-340/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:129, točka 60 in navedena sodna praksa).
- 60 Dokazi o opisnosti izpodbijane znamke se morajo zato nanašati na trenutek zahteve za registracijo, to je 26. novembra 2015, ali omogočati sklepanje o položaju na ta datum.
- 61 O položaju na dan zahteve za registracijo je mogoče sklepati samo na podlagi priloge L 2, ki je bila predložena oddelku za izbris in v kateri je uporaba elementa „shocker“ za repelentni proizvod navedena od leta 2014.
- 62 Ugotoviti je torej treba, da je odbor za pritožbe lahko štel, ne da bi storil napako pri presoji, da predloženi dokazi ne zadostujejo za dokaz splošne uporabe izraza „shocker“ za označevanje repelentnih proizvodov.
- 63 Iz navedenega izhaja, da odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil, da je bila izpodbijana znamka registrirana v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, ni storil napake pri presoji.
- 64 Tožeča stranka v okviru prvega tožbenega razloga na tretjem mestu trdi, da je izpodbijana znamka brez razlikovalnega učinka, ker upoštevni javnosti ne bo treba izvesti več miselnih faz, da bi si predstavljala želeni način delovanja.

65 Ker njena trditev o domnevnem neobstoju razlikovalnega učinka izpodbijane znamke na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 temelji izključno na domnevni opisnosti te znamke in ker izpodbijana znamka za zadevne proizvode ni opisna, je ni mogoče sprejeti.

66 Prvi tožbeni razlog zato ni utemeljen in ga je treba zavrni.

### ***Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009***

67 Tožeča stranka s tretjim tožbenim razlogom v bistvu trdi, da izpodbijana znamka zavaja potrošnika glede narave ali kakovosti proizvodov v smislu člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009, ker jo bo upoštevna javnost dojemala, kot da se nanaša na ekološke proizvode ali proizvode, povezane s spoštovanjem okolja.

68 Najprej je treba poudariti, da tožeča stranka v okviru tretjega tožbenega razloga izpodbija le presojo o tem, ali je znamka zavajajoča glede proizvodov, ki jih je odbor za pritožbe v točkah 48 in 49 izpodbijane odločbe opredelil kot biocide.

69 EUIPO in intervenientka v bistvu na eni strani trdita, da ne obstaja zadostna verjetnost zavajanja, ker upoštevna javnost izraza „bio“ ne bo povezovala s tem, da so proizvodi okolju ali zdravju prijazni, in na drugi, ker je mogoča nezavajajoča uporaba znaka.

70 V skladu s členom 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 se kot znamka ne registrirajo znamke, ki lahko zavajajo javnost, na primer glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve.

71 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da se pri primerih zavrnitve registracije iz člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 zahteva, da je mogoče ugotoviti obstoj dejanskega zavajanja ali dovolj resne nevarnosti zavajanja potrošnika (glej sodbo z dne 29. novembra 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T-683/17, neobjavljena, EU:T:2017:860, točka 44 in navedena sodna praksa).

72 V zvezi s tem je treba spomniti, da je bistvena funkcija znamke potrošniku ali končnemu uporabniku zagotoviti identiteto izvora blaga ali storitve, ki jih označuje znamka, tako da mu omogoča, da brez možnosti zmede to blago ali storitev razlikuje od tistih, ki so drugega izvora. Da bi lahko znamka imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba vzpostavlja in ohranja, mora namreč jamčiti, da so bili vsi proizvodi oziroma storitve, ki jih označuje, proizvedeni oziroma opravljene pod nadzorom enega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost. Znamka pa izgubi to vlogo jamstva, če informacija, ki jo vsebuje, zavaja javnost (glej sodbo z dne 29. novembra 2018, Khadi Ayurveda, T-683/17, neobjavljena, EU:T:2018:860, točka 45 in navedena sodna praksa).

73 Odbor za pritožbe je v točki 58 izpodbijane odločbe glede proizvodov, ki jih je opredelil kot biocide, ugotovil, da tožeča stranka ni dokazala, da izpodbijana znamka krši člen 69(2) in člen 72(3) Uredbe št. 528/2012, zato ne more biti podana kršitev člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009.

74 Pojasnil je tudi, da je kršitev člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 izključena, ker je mogoča nezavajajoča uporaba znaka.

75 V skladu s členom 3(1)(a) Uredbe št. 528/2012 je biocidni proizvod opredeljen kot kakršna koli snov ali kakršna koli zmes v obliki, v kakršni se dobavlja uporabniku, ki je sestavljena iz aktivnih snovi, jih vsebuje ali se uporablja za pridobivanje ene ali več aktivnih snovi in je namenjena uničevanju, odvrčanju ali nevtralizaciji škodljivih organizmov, preprečevanju njihovega delovanja ali za odpravo teh organizmov na kateri koli drug način kot zgolj s fizičnim ali mehanskim delovanjem.

76 Člen 69(2) Uredbe št. 582/2012 določa:

„Imetniki dovoljenja zagotovijo, da [...] oznaka [...] ni zavajajoča glede tveganja, ki ga proizvod predstavlja za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ali njegove učinkovitosti, in da v nobenem primeru ne vsebuje navedb ‚biocidni proizvod z manjšim tveganjem‘, ‚nestrupen‘, ‚neškodljiv‘, ‚naraven‘, ‚okolju prijazen‘, ‚živalim prijazen‘ ali podobno [...]“.

77 Poleg tega člen 72(3) Uredbe št. 528/2012 določa:

„3. Oglasi za biocidne proizvode ne predstavljajo proizvoda na način, ki je zavajajoč glede tveganja, ki ga proizvod predstavlja za zdravje človeka, zdravje živali ali okolje, ali njegove učinkovitosti. V nobenem primeru oglasi za biocidni proizvod ne smejo vsebovati navedb ‚biocidni proizvod z manjšim tveganjem‘, ‚nestrupen‘, ‚neškodljiv‘, ‚naraven‘, ‚okolju prijazen‘, ‚živalim prijazen‘ ali katero drugo podobno oznako.“

78 Najprej, iz teh določb izhaja, da navedbe na biocidnem proizvodu, kot so proizvodi, za katere je registrirana izpodbijana znamka, ki vzbujajo vtis, da je ta proizvod naraven, neškodljiv ali okolju prijazen, zavajajo in slepijo potrošnike.

79 Zato navedba te vrste na biocidnem proizvodu zadostuje za ugotovitev dovolj resne nevarnosti zavajanja potrošnika v smislu sodne prakse, navedene zgoraj v točki 71.

80 Splošno sodišče je v zvezi s tem že razsodilo, da je besedni element „bio“ danes pridobil zelo evokativni pomen, ki se lahko dojema različno glede na prodajan proizvod, s katerim je povezan, vendar na splošno napotuje na skrb za okolje, uporabo naravnih materialov ali celo ekološke proizvodne postopke (glej v tem smislu sodbe z dne 29. aprila 2010, Kerma/UUNT (BIOPIETRA), T-586/08, neobjavljena, EU:T:2010:171, točka 25; z dne 21. februarja 2013, Laboratoire Bioderma/UUNT – Cabinet Continental (BIODERMA), T-427/11, neobjavljena, EU:T:2013:92, točki 45 in 46, in z dne 10. septembra 2015, Laverana/UUNT (BIO FLUIDE DE PLANTE PROPRES FABRICATION), T-568/14, neobjavljena, EU:T:2015:625, točka 17).

81 Poleg tega iz člena 2(c) Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL 2007, L 189, str. 1) izhaja, da so s pojmom „ekološki“ opredeljeni proizvodi, ki izvirajo iz ekološke pridelave ali so z njo povezani. Iz uvodne izjave 1 te uredbe je razvidno, da se navedeni izraz nanaša na pojme, kot so skrb za okolje, biotska raznovrstnost in proizvodi, pridelani z uporabo naravnih snovi in postopkov. Člen 23(1) navedene uredbe določa, da se ta opredelitev nanaša tudi na okrajšave, kot je „bio“ (sodba z dne 5. junija 2019, Biolatte/EUIPO (Biolatte), T-229/18, neobjavljena, EU:T:2019:375, točka 49).

82 To je mogoče ugotoviti tudi v obravnavanem primeru glede tega, kako upoštevna angleško govoreča javnost dojema besedni element „bio“.

83 Prisotnost izraza „bio“ na biocidnih proizvodih, za katere je registrirana izpodbijana znamka, torej zadostuje za ugotovitev dovolj resne nevarnosti zavajanja potrošnika.

84 Dalje, Splošno sodišče je že razsodilo, da se člen 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009 uporablja, tudi če je mogoča nezavajajoča uporaba zadevne znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 27. oktobra 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO), T-29/16, neobjavljena, EU:T:2016:635, točki 48 in 49).

85 Zato možnost nezavajajoče uporabe znamke, tudi če bi bila dokazana, ne more izključiti kršitve člena 7(1)(g) Uredbe št. 207/2009.

- 86 Nazadnje, to, da intervenientka ni imetnik dovoljenja v smislu Uredbe št. 528/2012, ni upoštevno, ker to izrazu „bio“, navedenemu na biocidnih proizvodih, ne more odvzeti zavajajoče narave, ki je podana na podlagi te uredbe.
- 87 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe storil napako pri presoji s tem, da je ugotovil, da izpodbijana znamka ni zavajajoča za proizvode, ki jih je opredelil kot biocidne proizvode.
- 88 Zato je treba tretjemu tožbenemu razlogu ugoditi in izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem se nanaša na „[b]iocidne pripravke, ki se uporabljajo v proizvodnji; kemične pripravke, ki se uporabljajo v proizvodnji biocidov; kemične dodatke za insekticide“ iz razreda 1 in „[r]azkužila; pripravke za uničevanje škodljivcev; sredstva proti parazitom; bakteriološke pripravke za medicinsko in veterinarsko uporabo; medicinska razpršila; antibakterijska razpršila; insekticide; vabe za insekte; sprej proti mrčesu; sredstva za odganjanje insektov; pripravke za uničevanje insektov; regulatorje rasti žuželk; robčke, ki so prepojeni s sredstvom za odganjanje mrčesa; praške za uničevanje bolh; razpršilo proti bolham; ovratnike proti bolham; pripravke za uničevanje bolh; ovratnice za živali proti bolham; praške za zatiranje bolh na živalih; biocide; pripravke za odganjanje živali; veterinarske pripravke; veterinarska cepiva; sanitarne pripravke za veterinarsko uporabo“ iz razreda 5.
- 89 Glede na navedeno ugotovitev in ker se drugi tožbeni razlog nanaša na iste proizvode kot tretji tožbeni razlog, drugega tožbenega razloga ni treba preučiti.

### **Stroški**

- 90 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Poleg tega člen 134(2) navedenega poslovnika določa, da če je neuspelih strank več, Splošno sodišče odloči o porazdelitvi stroškov.
- 91 V obravnavani zadevi EUIPO in intervenientka nista uspela v bistvenem delu svojih predlogov, vendar je tožeča stranka predlagala le, naj se plačilo stroškov naloži intervenientki.
- 92 V zvezi s tem je treba opozoriti, da lahko v skladu s členom 135(1) Poslovnika Splošno sodišče izjemoma, če to zahteva pravičnost, odloči, da neuspela stranka poleg svojih stroškov nosi le del stroškov druge stranke ali celo, da se ji plačilo teh stroškov ne naloži. Zato v obravnavanem primeru intervenientka nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo polovice stroškov, ki so tožeči stranki nastali pred Splošnim sodiščem. Tožeča stranka nosi polovico lastnih stroškov. EUIPO nosi svoje stroške.
- 93 Tožeča stranka je predlagala tudi, naj se intervenientki naloži plačilo stroškov postopka pred odborom za pritožbe. Glede tega je treba opozoriti, da se na podlagi člena 190(2) Poslovnika nujni stroški, ki so strankam nastali v postopku pred odborom za pritožbe, štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo. To pa ne drži za stroške v postopku pred oddelkom za izbris. Zato je treba intervenientki naložiti plačilo stroškov, ki so tožeči stranki nastali pred odborom za pritožbe.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)

razsodilo:

- 1. Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 11. decembra 2018 (zadeva 276/2018-2) se razveljavi v delu, v katerem se nanaša na „[b]iocidne pripravke, ki se uporabljajo v proizvodnji; kemične pripravke, ki se uporabljajo v proizvodnji biocidov; kemične dodatke za insekticide“ iz razreda 1 in „[r]azkužila; pripravke za uničevanje škodljivcev; sredstva proti parazitom; bakteriološke**

pripravke za medicinsko in veterinarsko uporabo; medicinska razpršila; antibakterijska razpršila; insekticide; vabe za insekte; sprej proti mrčesu; sredstva za odganjanje insektov; pripravke za uničevanje insektov; regulatorje rasti žuželk; robčke, ki so prepojeni s sredstvom za odganjanje mrčesa; praške za uničevanje bolh; razpršilo proti bolham; ovratnike proti bolham; pripravke za uničevanje bolh; ovratnice za živali proti bolham; praške za zatiranje bolh na živalih; biocide; pripravke za odganjanje živali; veterinarske pripravke; veterinarska cepiva; sanitarne pripravke za veterinarsko uporabo“ iz razreda 5.

2. V preostalem se tožba zavrne.
3. Družba Canina Pharma GmbH nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo polovice stroškov, ki so družbi SolNova AG nastali pred Splošnim sodiščem, ter plačilo nujnih stroškov, ki so tej družbi nastali v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO.
4. Družba SolNova AG nosi polovico stroškov, ki so ji nastali pred Splošnim sodiščem.
5. EUIPO nosi svoje stroške.

Costeira

Berke

Perišin

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 13. maja 2020.

Podpisi