

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 7. junija 2005\*

V zadevi T-316/03,

**Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG**, s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki jo zastopata G. Würtenberger in R. Kunze, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopata D. Schennen in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

\* Jezik postopka: nemščina.

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 26. junija 2003 (zadeva R 337/2002-4), ki se nanaša na zahtevo za registracijo besednega znaka MunichFinancialServices kot znamke Skupnosti,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, M. E. Martins Ribeiro in K. Jürimäe, sodnici,

sodna tajnica: C. Kristensen, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 12. septembra 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 19. januarja 2004,

na podlagi obravnave z dne 13. januarja 2005

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka je dne 15. junija 2000 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena, pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo za znamko Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak MunichFinancial-Services.
- 3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo v razred 36 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen. Storitve ustrezajo opisu: „finančne storitve“.
- 4 Z odločbo z dne 18. februarja 2002 je preizkuševalec zavrnil prijavo, ker je prijavljena znamka opisovala zadevne storitve in je bila brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94.

- 5 Dne 18. aprila 2002 je tožeča stranka proti odločbi preizkuševalca vložila pritožbo pri UUNT na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94.
- 6 Z odločbo z dne 26. junija 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki vročena dne 14. julija 2003, je četrti odbor za pritožbe pritožbo zavrnil, ker je bila prijavljena znamka opisna v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

### **Predlogi strank**

- 7 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- izpodbijano odločbo razveljavi;
- UUNT naloži plačilo stroškov.

- 8 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## Pravno stanje

- 9 Tožeča stranka v bistvu navaja en tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.

## *Trditve strank*

- 10 Tožeča stranka najprej navaja, da povprečen potrošnik, ki je običajno obveščen, pozoren in preudaren, ne bi mogel, brez dodatne analize, razumeti semantične vsebine besednega znaka, ki sestavlja prijavljeno znamko, tako da ne bi bilo mogoče določiti manjkajoče sposobnosti za varstvo znamke.
- 11 V zvezi s tem tožeča stranka navaja, da besedni znak MunichFinancialServices ne opisuje storitev iz prijave znamke, saj sestav različnih besed pomeni posebno izvirno lastnost, ki ni običajna. Neobičajnost naj bi izhajala iz dejstva, da naj sporni besedni znak ne bi bil sestavljen v skladu z angleškimi slovničnimi pravili. Sporni besedni znak naj bi med drugim puščal potrošnika povsem negotovega glede razmerja med krajevno označbo „Munich“ in izrazom „FinancialServices“.
- 12 Drugič se tožeča stranka, da bi pokazala, da sporni besedni znak ne spada v sklop člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, sklicuje tudi na pregled analize, ki jo je generalni pravobranilec Jacobs predlagal v točkah od 61 do 64 sklepnih predlogov ob sodbi Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi UUNT proti Wrigley (C-191/01 P, Recueil, str. I-12447, I-12449).

- 13 Tožeča stranka v zvezi s tem opominja, da je po mnenju generalnega pravobranilca Jacobsa pri presoji opisne narave znamke treba presoditi, prvič, kako se izraz nanaša na proizvod ali storitev ali na eno izmed njenih lastnosti, drugič, kakšna je zaznava izraza, in, tretjič, pomen lastnosti, ki jih opisuje znamka, glede na proizvod ali storitev, zlasti z vidika potrošnika.
- 14 Najprej, glede tega, kako se izraz nanaša na proizvod ali storitev ali na eno izmed njenih lastnosti, tožeča stranka zatrjuje, da sestav besed v besednem znaku MunichFinancialServices zaradi svoje slovnične neobičajnosti, ki se kaže v jezikovni nepravilnosti, in zaradi nejasnosti, ki iz tega izhaja, ne dopušča nedvoumne povezave z zadevnimi storitvami. Tako upoštevna javnost ne bi mogla zaznati zatrjevane opisne narave prijavljene znamke, ki jo je ugotovil odbor za pritožbe, ne da bi se pri tem zatekla k dodatnim razlagam.
- 15 Dalje, glede zaznave izraza tožeča stranka meni, da se zaradi nenavadne slovnične kombinacije izraza zatrjevana opisna narava znamke ne kaže sama po sebi in neposredno.
- 16 Nazadnje, glede na pomen, ki ga ima, zlasti z vidika potrošnika, glede na proizvod ali storitev lastnost, ki jo opisuje znamka, tožeča stranka meni, da morebitne upoštevne stranke nikakor ne pripisujejo bistvenega pomena vprašanju, ali ponujene finančne storitve res zagotavlja ponudnik storitev s sedežem v Münchnu, saj je na področju finančnih storitev sedež ponudnika povsem nepomemben.

- 17 Tretjič, sklicujoč se na točko 30 sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Jacobsa v zgoraj navedeni sodbi UUNT proti Wrigley tožeča stranka navaja, da je treba opisne izraze pustiti, v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, prosto razpoložljive samo v primeru, če pri konkurentih obstaja razumno jasna in predvidljiva potreba, uporabiti točno ta izraz za opis določenih lastnosti njihovih proizvodov ali storitev. Po mnenju tožeče stranke naj v tem primeru taka potreba ne bi obstajala, saj imajo konkurenti na voljo slovnično pravilne besedne zveze (na primer „financial services coming from Munich“ ali „financial services being offered from Munich“) in zato pojmovne sestave, ki bi bili resnično jasno opisni. Glede preostalega tožeča stranka v celoti napotuje na svoje trditve pred UUNT.
- 18 UUNT ugovarja vsem trditvam tožeče stranke. Po njegovem mnenju je odbor za pritožbe pravilno zavrnil prijavo znamke, ki jo je zahtevala tožeča stranka, saj ima ta izključno opisno naravo.
- 19 Natančneje, UUNT navaja, da potrošnik besednega znaka MunichFinancialServices ne bo zaznaval kot sklicevanje na določeno podjetje, ampak prej kot zgolj opisno označbo v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.
- 20 Po eni strani naj bi sestavina „FinancialServices“ neposredno pomenila storitve, za katere je zahtevana registracija.
- 21 Po drugi strani UUNT glede sestavine „Munich“ navaja, da se v zvezi s finančnimi storitvami na splošno in tudi podrobneje v okviru bank in zavarovalnic označba kraja navadno uporablja in je razumljena kot sklicevanje na sedež podjetja, ki opravlja zadevne storitve.

22 UUNT prav tako izpostavlja dejstvo, da je München splošno znan kot finančni kraj.

*Presoja Sodišča prve stopnje*

23 Uvodoma je treba poudariti, da, kolikor gre za napotitev v celoti na trditve iz pisnih vlog, vloženih v okviru upravnega postopka pred UUNT, tožba ne izpolnjuje zahtev iz člena 44(1)(c) Poslovnika Sodišča prve stopnje in se je torej ne sme upoštevati (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 7. novembra 1997 v zadevi Cipeke proti Komisiji, T-84/96, Recueil, str. II-2081, točka 33, in z dne 31. marca 2004 v zadevi Iterquell proti UUNT – SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Recueil, str. II-1001, točka 20).

24 V skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 se kot znamke 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“. Poleg tega člen 7(2) te uredbe določa, da se „odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.

25 V skladu s sodno prakso člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 preprečuje, da bi bili znaki ali podatki, na katere se nanaša, z registracijo kot znamka pridržani za eno samo podjetje. Ta določba tako zasleduje cilj v splošnem interesu, ki zahteva, da lahko vsakdo prosto uporablja take znake ali podatke (glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS), T-219/00, Recueil, str. II-753, točka 27 in navedena sodna praksa, in z dne 27. novembra 2003 v zadevi Quick proti UUNT (Quick), T-348/02, Recueil, str. II-5071, točka 27).



- 26 Dalje, znaki in podatki, na katere se nanaša člen 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, so tisti, ki lahko z vidika normalne uporabe s strani potrošnika bodisi neposredno bodisi z omembo njegovih bistvenih lastnosti označujejo proizvod ali storitev, za katero se zahteva registracija (sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, točka 39). Zato je presoja opisnosti znaka možna le glede na to, kako ga zaznava upoštevna javnost na eni strani, in glede na zadevne proizvode ali storitve na drugi strani (sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 38).
- 27 V predmetni zadevi so storitve iz prijave znamke finančne storitve brez drugih podrobnosti. Sicer je prijavljena znamka sestavljena iz angleških izrazov, ime mesta (Munich) z začetka te znamke pa označuje nemško mesto. Poleg tega sta druga izraza, ki sestavljata to znamko – „financial“ in „services“ – zelo pogosto uporabljena angleška izraza in se v podobnih zapisih pojavljata v več drugih jezikih Skupnosti. V teh okoliščinah je treba šteti, da je upoštevna javnost tako povprečen angleško govoreči potrošnik Skupnosti kot povprečen potrošnik iz drugih jezikovnih regij Skupnosti – zlasti nemški potrošnik – z vsaj osnovnim znanjem angleščine.
- 28 V teh okoliščinah je v okviru uporabe absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 treba ugotoviti, ali za to upoštevno javnost obstaja neposredna in konkretna zveza med besednim znakom MunichFinancialServices in storitvami, za katere je bila zahteva za registracijo zavrnjena, namreč finančnimi storitvami iz razreda 36 Nicejskega aranžmaja.
- 29 V zvezi s tem je treba poudariti, da bo upoštevna javnost sestavino „FinancialServices“ iz prijavljene znamke zlahka zaznala kot popoln opis finančnih storitev iz prijave znamke v angleščini.

- 30 Vendar se postavlja vprašanje, ali je v okviru celovite presoje prijavljene znamke izključna opisnost sestavine „FinancialServices“ nevtralizirana, prvič, z dodatkom izraza „Munich“, drugič, z zatrdano nepravilno slovnično zgradbo, in, tretjič, s svojevrstnim zapisom.
- 31 Prvič, Sodišče prve stopnje o uporabi angleškega imena za mesto München v znaku meni, da to ne bo preprečilo upoštevni javnosti, da bi takoj in brez nadaljnega razmišljanja ugotovila, da gre za nemško mesto.
- 32 Poleg tega v skladu s sodno prakso glede znakov ali podatkov, ki lahko označujejo geografski izvor kategorij proizvodov, za katere se zahteva registracija znamke, zlasti za zemljepisna imena, obstaja splošni interes, da se ohrani njihova razpoložljivost (sodba Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 26, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. oktobra 2003 v zadevi Nordmilch proti UUNT (OLDENBURGER), T-295/01, Recueil, str. II-4365, točka 30). Ta sodna praksa velja tudi za storitve.
- 33 Navedeno toliko bolj drži na področju finančnih storitev, kjer se oznaka kraja navadno uporablja in je razumljena kot sklicevanje na sedež podjetja, ki ponuja zadevne storitve, in torej na kraj, kjer se te načeloma opravljajo. Morebitni drugi pomeni te zemljepisne oznake so nepomembni, če, v skladu s sodno prakso, zadošča, da zadevni znak vsaj v enem morebitnem pomenu opisuje lastnost zadevnih proizvodov ali storitev (glej zgoraj navedeno sodbo UUNT proti Wrigley, točka 32).
- 34 V tej zadevi je treba ugotoviti, da je mesto München splošno znano kot pomembno finančno središče in ga kot takega vidi upoštevna javnost. To sta ugotovila

preizkuševalec UUNT v odločbi z dne 18. februarja 2002 in UUNT v odgovoru na tožbo. Ko je bila tožeča stranka med obravnavo pozvana, naj o tem poda svoje stališče, ni ugovarjala vlogi mesta München na področju finančnih storitev.

- 35 Iz navedenega izhaja, da je odbor za pritožbe pravilno menil, da bo ime mesta München, ki mu je sledil izraz „FinancialServices“, upoštevna javnost zaznala predvsem kot zemljepisno oznako kraja izvora ali kraja opravljanja storitev. Zato dodatek besede „München“ izrazu „FinancialServices“ ne zmanjša opisnosti tega izraza. Nasprotno, zaradi odločilne vloge, ki jo ima to mesto na področju finančnih storitev, jo krepi.
- 36 Drugič, glede zatrjevanega slovnično nepravilne zgradbe zadevnega znaka je treba poudariti, da taka okoliščina, tudi če obstaja, ne more izpodbiti zgornje presoje spornega znaka (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. januarja 2000 v zadevi DKV proti UUNT (COMPANYLINE), T-19/99, Recueil, str. II-1, točka 26, in z dne 26. oktobra 2000 v zadevi Community Concepts proti UUNT (Investorworld), T-360/99, Recueil, str. II-3545, točka 23).
- 37 Tretjič, glede svojevrstnega zapisa spornega znaka, ki je tak zato, ker so tri besede, ki ga sestavljajo, postavljene ena ob drugo brez presledka, in po drugi strani zato, ker se vsaka od teh treh sosednjih besed začne z veliko začetnico, je treba ugotoviti, da zapis ni ustvarjalna sestavina, zaradi katere bi bilo s celotnim znakom mogoče razlikovati proizvode enega podjetja od proizvodov drugih podjetij (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 25). Poleg tega je morebitni učinek prilaganja besed brez presledkov v celoti nevtraliziran z dejstvom, da se tri besede, ki sestavljajo sporni besedni znak, začnejo z veliko

začetnico. Odbor za pritožbe je torej pravilno presodil, da bo upoštevna javnost besedni znak MunichFinancialServices brala, slišala in razumela kot „Munich Financial Services“ (točka 9 izpodbijane odločbe).

- 38 Iz tega sledi, da iz ničesar ne izhaja, da priložitev besede „Munich“ izrazu „FinancialServices“ daje besednemu znaku MunichFinancialServices svojevrstno dodatno sestavino, zaradi katere naj bi ta izgubil svojo izključno opisnost za finančne storitve, ki se jih opravlja v Münchnu (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 7. junija 2001 v zadevi DKV proti UUNT (EuroHealth), T-359/99, Recueil, str. II-1645, točka 26).
- 39 Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da sporni besedni znak upoštevni javnosti omogoča takoj in brez nadaljnega razmišljanja vzpostaviti konkretno in neposredno zvezo s finančnimi storitvami, ki se jih opravlja v Münchnu, ki so zajete v kategoriji „finančne storitve“ iz prijave znamke.
- 40 Te presoje ne more izpodbiti trditev tožeče stranke, da je treba opisne izraze v skladu s členom 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 pustiti prosto razpoložljive samo v primeru, če pri konkurentih obstaja razumno jasna in predvidljiva potreba, uporabiti točno ta izraz za opis določenih lastnosti njihovih proizvodov ali storitev.
- 41 V zvezi s tem Sodišče prve stopnje opominja, da za to, da UUNT na podlagi člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 zavrne zahtevo za registracijo, ni treba, da se znaki in podatki, ki sestavljajo znamko iz tega člena, v trenutku zahteve za registracijo dejansko uporabljajo za opis proizvodov ali storitev, kakršni so proizvodi iz zahteve za registracijo, ali za opis lastnosti teh proizvodov ali storitev. Kot izhaja že iz

besedila te določbe, zadošča, da se te znake in podatke lahko uporablja za te namene. Registracijo besednega znaka je na podlagi omenjene določbe treba zavrni, če ta z najmanj enim od svojih možnih pomenov opisuje lastnosti zadevnih proizvodov ali storitev (zgoraj navedena sodba UUNT proti Wrigley, točka 32).

- 42 V tej zadevi lahko sporni besedni znak nedvomno uporabljajo drugi tržni udeleženci na finančnem področju, ki želijo označiti, da se njihove storitve opravljajo v Münchnu, ki je, kot je bilo navedeno, med najpomembnejšimi finančnimi kraji v Nemčiji. Glede tega je treba poudariti, da je geografski izvor opravljanja storitev lastnost, izrecno navedena v členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Posledično je trditev tožeče stranke treba zavrni.
- 43 Odbor za pritožbe je torej pravilno menil, da besedni znak MunichFinancialServices opisuje zadevne finančne storitve.
- 44 Posledično je edini tožbeni razlog tožeče stranke, in tožbo v celoti, treba zavrni kot neutemeljenega.

## **Stroški**

- 45 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi tožene stranke naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila tožena stranka.

Iz teh razlogov je

**SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)**

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 7. junija 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

M. Vilaras