

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA,
predstavljeni 15. januarja 2004¹

I – Uvod

1. Ta predlog za predhodno odločanje se nanaša na problem razlikovalnega učinka razširjenih družinskih imen na področju intelektualne lastnine.

treba priznati, da so taki potrošniki, zlasti v primeru storitev, ki jih opravljajo določeni obrtniki, navajeni, da se družinsko ime uporablja za označitev izvora storitve. Družinska imena, ki se v določenem sektorju pogosto ponavljajo, se ne morejo uporabiti kot znamke, ker nimajo potrebnega razlikovalnega učinka.

United Kingdom Trade Marks Registry dosledno zavrača registracijo navadnih družinskih imen, ki se pogosto pojavljajo v londonskem telefonskem imeniku, kadar ugotovi, da je na trgu veliko število gospodarskih subjektov za zadevno blago in storitve.

II – Pravni okvir

Uvodoma je treba opomniti, da niti direktiva o blagovnih znamkah² niti nobeno splošno načelo ne zahtevata, da bi bilo treba družinska imena obravnavati drugače od drugih vrst znamk. Njihov posebni razlikovalni učinek je treba presoјati glede na proizvode, za katere se bodo uporabljali, in glede na zaznavo zadevnih potrošnikov. Vseeno je

1. *Pravo Skupnosti: Prva direktiva 89/104/EGS*

2. V skladu s členom 2 te direktive je znamka lahko sestavljena „iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblike blaga ali njegove embalaže, če se

¹ – Jezik izvirnika: španščina.

² – Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij“.

(d) znamke, ki se sestojijo izključno iz znakov in označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

3. Člen 3 dalje določa:

[...]

„1. Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:

(g) znamke, katerih narava zavaja javnost, zlasti glede narave, kakovosti ali geografskega izvora blaga ali storitve;

(a) znaki, ki ne morejo sestavljati znamke;

[...]“

(b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

4. Direktiva dovoljuje registracijo znaka v smislu odstavka 1(b), (c) ali (d), kadar dejansko omogoča določitev izvora blaga in storitev. Člen 3(3) določa:

(c) 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;

„Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. [...]“

5. Člen 6(1) se pod naslovom „Omejitev učinkov znamke“ glasi:

6. Zgoraj navedene določbe Direktive skoraj sovpadajo s členoma 4, 7(1) in (3) ter členom 12(1) Uredbe o znamki Skupnosti.³

„1. Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu

2. Nacionalna ureditev

(a) lastnega imena in naslova;

7. Direktiva o blagovnih znamkah je bila vključena v notranje pravo s Trade Marks Act 1994 (zakonom o znamkah), ki je nadomestil zakon, ki je veljal od leta 1938.

(b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

8. Maja leta 2000 je direktor urada za registracijo znamk (*Registrar of Trade Marks*) objavil okrožnico, v kateri je naznanil spremembo prakse v zvezi z registracijo imen in družinskih imen (*Practice Amendment Circular* n° 6/00; v nadaljevanju: PAC 6/00).

(c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“

3 — Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, I. 11, str.1), spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah Uredbe (ES) št. 40/94 o blagovni znamki Skupnosti zaradi izvajanja sporazumov, sklenjenih v okviru Urugvajskega kroga (UL L 349, str. 83; v nadaljevanju: Uredba).

9. Upoštevni so predvsem naslednji deli te okrožnice:

obravnaval družinskega imena kot razširjenega, razen če se v londonskem ali drugem primernem telefonskem imeniku pojavi 200-krat.“

„5. Pri presoji primernosti družinskega imena za razlikovanje blaga ali storitev podjetja bo urad upošteval:

a) razširjenost priimka;

b) število podjetij, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo in od katerih izvirajo blago in storitve, ki so navedene v prijavi.

10. Sklepanje, ki je osnova za dve merili presoje, določeni v okrožnici, je, da tem manjše je število gospodarskih subjektov, dejavnih na določenem trgu, večja je verjetnost, da bo povprečen potrošnik v družinskem imenu, tudi če se to pojavi pogosto, zaznal znak, na podlagi katerega se lahko razlikuje blago ali storitve določenega podjetja. PAC 6/00 kot primere navaja proizvajalce kmetijskih kemikalij in ponudnike storitev letalskega prometa.⁴

6. Za ta namen število upoštevni podjetij vključuje proizvajalce, oblikovalce in specializirane dobavitelje blaga in izvajalce storitev.

7. Urad bo pri presoji razširjenosti priimka še naprej uporabljal londonski telefonski imenik. Vendar pa je zaradi stalnega naraščanja števila telefonskih uporabnikov zdaj mogoče, da ime, ki se v znatnem številu pojavi v londonskem telefonskem imeniku, ni posebej razširjeno. Urad torej ne bo

11. Nasprotno pa je pri zelo velikem številu vpletenih gospodarskih subjektov za javnost težje identificirati izvor na podlagi razširjenega družinskega imena. Za ponazoritev se okrožnica sklicuje na proizvajalce oblačil in hrane ali pijac ter odvetniške pisarne.⁵

4 — PAC 6/00, št. 8.

5 — *Ibidem*, št. 9.

III – Dejansko stanje postopka v glavni stvari

na dve merili, določeni v PAC 6/00⁷, ter zavzel stališče:

12. Nichols plc (v nadaljevanju: Nichols) je gospodarska družba s sedežem v Združenem kraljestvu. 8. avgusta 2000 je pri United Kingdom Trade Marks Registry (uradu za registracijo znamk Združenega kraljestva) zahtevala registracijo besednega znaka Nichols za označitev blaga iz razredov 29, 30 in 32 Nicejskega aranžmaja.⁶ Gre za prodajne avtomate in za izdelke, ki se pogosto prodajajo na ta način, dejansko za hrano in pijačo. Družba ni zatrjevala, da bi se razlikovalni učinek pridobil z uporabo.

Prvič, da je priimek Nichols, skupaj s fonetično podobnimi imeni, kot je Nicholls ali v ednini Nichol, razširjeno družinsko ime v Združenem kraljestvu, saj se v londonskem telefonskem imeniku pojavijo 483-krat.

Drugič, da je na trgu hrane in pijače, ki ga obsegajo razredi 29, 30 in 32, v zvezi s katerimi se je zahtevala registracija, veliko število gospodarskih subjektov, tako da je potrošnikom težko razpoznati trgovski izvor proizvodov na podlagi razširjenega družinskega imena.

13. Z odločbo z dne 11. maja 2001 je urad za registracijo znamk prijavil ugodil glede prodajnih avtomatov ter jo zavrnil v zvezi z drugimi oznakami. V obrazložitvi se je oprl

Glede prodajnih avtomatov (ki jih obsega razred 9) je urad priznal, da gre za bolj specializiran sektor, kjer deluje manj podjetij.

6 – Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in revidiran.

Razred 9

Prodajni avtomati; mehanizmi za aparate na kovance in žetone za hrano in pijačo; deli in dodatki za zgoraj omenjeno blago.

Razred 29

Mleko in mleko v prahu; pripravki narejeni z mlekom, mešanice mleka, maščobe, škroba in sladkorja za uporabo v pripravi pijače; kuvertura iz mlečnih izdelkov; jogurt in napitki iz jogurta; sladice; izvlečki z okusi iz sokov, narejenih iz sadja in zelenjave.

Razred 30

Kava, čaj, kakav, čokoladni napitki; kavne arome, kavni ekstrakti, mešanica kave in cikorije, vse za uporabo kot nadomestki za kavo; sladkor, slaščice, sladoled, torte in zamrznjena hrana; kuverture za sladice in pripravki za pripravo sladice, pijač.

Razred 32

Brezalkoholne pijače in pripravki za proizvodnjo takih pijač; juhe in koncentradi za pripravo brezalkoholnih pijač; pijače z okusom sadja; ledene pijače.

Razred 42

Restavracije, kavarne in oskrba s hrano.

14. Nichols se je zoper odločbo pritožil z vlogo z dne 14. februarja 2002, ki je bila v skladu s členom 76(3) Trade Marks Act predložena High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (ki je med

7 – Glej zgoraj točko 6 in naslednje.

drugim pristojno na prvi stopnji za zadeve iz industrijske lastnine).

15. V predložitvenem sklepu je sodnik Robin Jacob po tem, ko je razložil prakso urada za registracijo znamk Združenega kraljestva v zvezi z registracijo razširjenih družinskih imen kot znamk, dodal, da je dejansko vprašanje, ali bi bilo treba precej razširjeno družinsko ime obravnavati, kot da je brez „slehernega razlikovalnega učinka“, razen če in dokler ne dobi razlikovalnega značaja z uporabo.

Po mnenju samega sodnika je težava, povezana s pogosto pojavljajočimi družinskimi imeni, v tem, da dokler nimajo razlikovalnega učinka, ki ga pridobijo z uporabo, dejansko ne označujejo blaga, kot da prihaja od določenega podjetja. To velja še toliko bolj za storitve.

V tej povezavi kaže znamka, ki je bila uveljavljena z uporabo, pomembno posebnost, kot da je že izključila nosilce enakega ali podobnega imena.

Opozarja tudi, da registracija podeljuje monopol ne samo nad uporabo registrirane besede, ampak tudi nad podobnimi besedami, če obstaja verjetnost zmede.

16. V predložitvenem sklepu je podlaga presoje, ki jo je uporabil urad za registracijo znamk Združenega kraljestva, razložena s ciljem preprečevanja monopola za določena razširjena imena in različice imena, ki lahko zavajajo.

17. Razširjena družinska imena kot taka ne morejo, kadar niso uveljavljena z uporabo, označevati, da blago izvira iz določenega podjetja. Njihova uporaba do določenega obsega čez čas predpostavlja, da so izključili druga, ki so enaka ali podobna.

18. Predložitveno sodišče raje, kot da bi uporabilo popolnoma teoretičen pristop, zavzame realističen vidik delovanja sistema registrirane znamke. Temu ustrezno predlaga, da se pozornost usmeri na tveganje monopolizacije, ki je povezana z registracijo razširjenega družinskega imena za širok razpon različnih storitev in blaga. Glede na to nevarnost se zdi možnost, ki je povezana z znatnimi stroški v smislu časa in denarja, da bi se po poteku petih let po registraciji katere izmed teh oznak izpodbijalo zaradi neuporabe, ne ravno učinkovito sredstvo.

Iz istih razlogov ni primerno, da bi se pri presoji razlikovalnega učinka znamke upoštevalo razloge v zvezi z omejitvijo njenih

učinkov, čeprav se zdi, da se je to zgodilo v sodbi Baby-dry, točka 37.⁸ V praksi je vsak, ki ima pravni naslov, deležen ugodne obravnave.

2. Predvsem, ali se za tak znak, preden pridobi razlikovalni učinek z uporabo,

a) mora ali

19. Na podlagi teh ugotovitev se zastavi vprašanje glede učinka člena 6(1) Direktive o blagovnih znamkah na presojo razlikovalnega učinka družinskih imen.

b) lahko

IV – Vprašanja za predhodno odločanje

zavrne registracija, če gre za razširjeno družinsko ime v državi članici, v kateri se zahteva registracija blagovne znamke, ali če gre za razširjeno družinsko ime v eni ali več drugih državah članicah?

20. V okviru preizkusa pritožbe, ki mu je bila predložena, je High Court odločilo, da prekine odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predloži naslednja vprašanja:

„1. Pod katerimi pogoji, če sploh, je treba zavrniti registracijo znamke (torej ‚znaka‘, ki izpolnjuje pogoje iz člena 2 Direktive 89/104/EGS), ki je sestavljena iz enega samega družinskega imena, zato ker je sama po sebi ‚brez slehernega razlikovalnega učinka‘ v smislu člena 3(1)(b) Direktive?

3. V primeru pritrdilnega odgovora na drugo vprašanje, točka (a) ali (b), ali je primerno, da se nacionalni organi za odločitve o zadevi oprejo na domnevna pričakovanja povprečnega potrošnika v zvezi z zadevnimi proizvodi/storitvami v državi članici, pri čemer se upošteva običajnost družinskega imena, naravo zadevnih proizvodov/storitev in razširjenost (ali nerazširjenost) uporabe družinskih imen na zadevnem trgu?

4. Ali je za ugotovitev, ali je družinsko ime ‚brez slehernega razlikovalnega učinka‘ v smislu člena 3(1)(b) Direktive, po-

8 — Sodba z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (C-383/99, Recueil, str. I-6251).

membno, da so učinki registracije blagovne znamke omejeni v skladu s členom 6(1)(a)?

V – Postopek pred Sodiščem

21. Sodno tajništvo Sodišča Evropskih skupnosti je prejelo predložitveni sklep 12. novembra 2002.

5. Če je tako,

22. Stališča so predložili pritožnik v postopku v glavni stvari in tudi Združeno kraljestvo, grška in francoska vlada ter Komisija.

- a) ali je treba besedo ‚ime‘ iz člena 6(1)(a) Direktive razumeti tako, da zajema družbo ali firmo, in

23. Obravnave dne 27. novembra 2003 so se udeležili zastopniki zgoraj navedenih vlad in Komisije.

- b) kaj pomeni ‚dobrimi poslovnimi običaji‘; predvsem, ali se ta izraz uporablja, kadar

VI – Stališča strank

- i) tožena stranka v praksi ne zavaja javnosti z uporabo lastnega družinskega imena ali kadar

Prva tri vprašanja

- ii) tožena stranka s tem povzroči zgolj nenamerno zmedo?“

24. Za Nicholso, pritožnika v postopku v glavni stvari, praksa britanskega urada za registracijo znamk ni združljiva s členom 3(1) Direktive. Po njegovem mnenju se

registracija znamke nikoli ne bi smela zavrniti samo zato, ker uporablja razširjeno družinsko ime, merilo, katerega uporaba s sklicevanjem na telefonski imenik v vsakem primeru ustvari samovoljen izid.

konkretno istovetna s proizvodi in storitvami podjetja. Britanski urad za registracijo znamk želi zagotoviti, da se med razširjenimi družinskimi imeni registrirajo samo tista, ki lahko označijo trgovski izvor.

25. Grška in francoska vlada se strinjata, da razširjenost družinskega imena ne pomeni, da je to neprimerno za to, da se uporabi kot znamka. Presojati bi bilo treba njegovo konkretno zmožnost, da označi zadevno blago ali storitve, v vsakem primeru z vidika upoštevne povprečne potrošnika.

Četrto in peto vprašanje

26. Komisija graja to, da je britanski urad za registracijo znamk brez kakršne koli utemeljitve izbral metodo, ki je popolnoma drugačna od metode, ki se na splošno uporablja za presojo razlikovalnega učinka znamke.

28. Po mnenju Nichols je treba upoštevati člen 6(1)(a) Direktive pri presoji razlikovalnega učinka znaka v skladu s členom 3(1)(b). Poleg tega ni razloga za omejevanje njegovega učinka, tako da je v korist samo fizičnim osebam. Pod izrazom „dobri poslovni običaji“ naj bi se razumelo „dobroverno uporabo“.

27. Vlada Združenega kraljestva trdi, da razširjeno družinsko ime nima razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 3(1)(b) Direktive. Tej zahtevi ni zadoščeno že s tem, da je znamka prepoznavna; tudi v očeh povprečnega potrošnika mora biti dejansko in

29. Grška vlada meni, da je mogoče uporabiti firmo v smislu člena 6(1)(a) Direktive, če vsebuje lastno ime osebe. Sicer pa mora presoja tega, ali je uporaba v dobri veri, upoštevati pojmovanje socialne etike povprečne običajno osveščene osebe.

30. Vse preostale stranke se strinjajo, da je treba presojo določenega razlikovalnega učinka znamke ločiti od kakršne koli presoje omejitev njenih učinkov. Ker je odgovor na četrto vprašanje negativen, postane peto vprašanje nepotrebno.

za znamko v skladu s členom 2 Direktive, saj lahko blago in storitve nekega podjetja razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.

Člen 2 sam v neizčrpnem seznamu⁹ navaja „osebna imena“.

VII – Pravna presoja

Poleg tega so družinska imena, skupaj z razširjenimi, ena izmed kategorij znamk, h katerim se gospodarski subjekti največkrat zatečejo.

Prva tri vprašanja

31. Kot večina strank v postopku pred tem Sodiščem tudi jaz menim, da je treba prva tri vprašanja, ki jih je predložilo sodišče Združenega kraljestva, obravnavati skupaj. Pravzaprav je treba pojasniti, ali za znamke, ki vsebujejo razširjeno družinsko ime, veljajo posebni pogoji v zvezi s presojo njihove primernosti za razlikovanje proizvodov in storitev, in predvsem pri presoji njihovega konkretnega razlikovalnega učinka v okviru člena 3(1)(b) Direktive.

Končno, besedilo člena 6(1) daje vtis, da se je zakonodajalec Skupnosti zavedal, da so družinska imena primerna za to, da se jih registrira kot znamke.

Ta načelna ugotovitev je torej splošno sprejeta.

33. Spomniti pa je treba tudi na to, da družinska imena niso vključena na seznam

32. Prvič, opozoriti je treba na to, da družinsko ime izpolnjuje minimalne zahteve

⁹ — Kot je razvidno iz dejanskega besedila in iz besedila sedme uvedne izjave v Direktivi.

znamk, določen v členu 3(1)(c) Direktive. Torej na prvi pogled niso generični ali opisni znaki za določene proizvode ali storitve. Kot bom kmalu pojasnil, zato v zvezi z razlikovalnim učinkom spornega družinskega imena ni mogoče navajati razlogov splošnega interesa, da bi se zagotovila njihova dostopnost za večino gospodarskih subjektov.

Izraženo je bilo, da ta metoda ni primerna, saj zajema določitev samovoljnega praga, nad katerim se družinsko ime šteje za razširjeno. Naloga tega Sodišča ni, da daje vrednostne sodbe glede nacionalne zakonodaje, ampak da razsoja o njeni združljivosti s pravom Skupnosti. Sam priznavam, da vsaka metoda, ki se uporabi za ugotavljanje razlikovalnega učinka znamke, neizogibno vsebuje določeno stopnjo subjektivnosti.

34. Komisija v pisnih stališčih navaja, da je praksa, ki jo zasleduje britanski urad pri določanju, ali je družinsko ime primerno za registracijo kot znamka, v nasprotju s prakso, ki jo določa Direktiva, kot jo razlaga Sodišče Evropskih skupnosti.

35. V tem primeru se zdi jasno, da se metoda, ki jo uporablja britanski urad, razlikuje od pristopa, ki mu je do sedaj Sodišče Evropskih skupnosti dajalo prednost pri presoji razlikovalnega učinka znamke. Vendar pa niso bili predloženi nobeni zadostni razlogi, ki bi utemeljili izbiro druge metode razlage.

Britanski urad preizkusi, ali je družinsko ime, za katero se zahteva registracija kot znamke, razširjeno, pri čemer običajno uporablja londonski telefonski imenik. Kadar je rezultat iskanja pozitiven, izračuna število gospodarskih subjektov, ki so dejavni na zadevnih trgih, tako da se registracija odobri ali zavrne glede na končno število.

36. Strinjam se z večino strank, da je treba vprašanje, ali lahko družinsko ime, kakor koli razširjeno, označi trgovski izvor proizvoda in storitev, obravnavati v povezavi s konkretnimi zadevnimi trgi. Dejstvo, da se v določenih gospodarskih panogah navadna družinska imena običajno uporabljajo za ta namen označitve¹⁰, z določenimi mogočimi posledicami za presojo razlikovalnega

¹⁰ — Zdi se, da gre za to glede na navajanje vlade Združenega kraljestva na obravnavi v zvezi z dobavo storitev, kot so odvetniške.

učinka, se brez nadaljnega ne more prenesti na druge gospodarske panoge. Lahko bi se nenazadnje govorilo o določenih posebnostih, ki se navezujejo na svojskost proizvodov ali storitev, vendar pa ne na posebne značilnosti, ki so lastne kategoriji znamk.¹¹

storitev, ki ju označuje, od proizvodov ali storitev, ki imajo drug trgovski izvor, in da ugotovi, da je bila proizvedena, prodana ali dobavljena pod nadzorom imetnika znamke, ki sprejme odgovornost za njeno kakovost. V tem smislu člen 2 Direktive ne razlikuje med različnimi kategorijami znamk, zaradi česar je treba uporabiti podobna merila za presojo razlikovalnega učinka v vseh primerih.¹²

37. Sicer pa nobena določba v Direktivi ne bi mogla utemeljiti drugačne obravnave družinskih imen, saj se člen 6(1)(a), edina določba, ki jim je posvečena, ukvarja z omejitvijo zaščitnih učinkov znamk, to pa se precej ločuje od vprašanja preizkusa absolutnih razlogov za zavrnitev, kot bom kasneje na kratko razložil.

40. Razlikovalni učinek je treba preučiti z vidika povprečnega potrošnika proizvodov in storitev teh vrst,¹³ pri čemer se za potrošnika šteje, da je „normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren“.¹⁴

38. V teh okoliščinah morajo za vsako sodbo o razlikovalnem učinku družinskega imena veljati enake smernice, kot so tiste, ki veljajo za druge vrste besednih znamk.

41. V tem kontekstu je treba upoštevati, na primer, posebnost, da se v določenih panogah razširjena imena in družinska imena vztrajno uporabljajo za označitev trgovskega izvora, včasih z znamko. V takem primeru ne more nič preprečiti ugotovitve urada za

39. Po mnenju Sodišča Evropskih skupnosti izpolni znamka glavno nalogo že takrat, ko omogoči javnosti, da razlikuje proizvod ali

11 — Kot na primer v primeru tridimenzionalne oblike, ki izvira iz oblike proizvoda.

12 — Sodba z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točki 47 in 48).

13 — Sodba z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (združeni zadevi C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 29).

14 — Glej sodbi z dne 16. julija 1998 v zadevi Gut Springenheide in Tusky (C-210/96, Recueil, str. I-4657, točke od 30 do 32) in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26).

registracijo, da znamka nima razlikovalnega učinka. Taka ugotovitev mora biti konkretna in se ne sme podati na splošen ali abstrakten način.

in (e) člena 3(1) Direktive se ukvarjata s temi vidiki.

42. Vendar pa ni mogoče, da se v skladu s členom 3(1)(b) Direktive upošteva splošni interes, da se zagotovi, da so določena zelo pogosto pojavljajoča se družinska imena na voljo vsem sedanjim in potencialnim gospodarskim subjektom.

Primerno je tudi preučiti podoben splošen interes, da znaki, ki so običajni v trenutnem jeziku ali v dobrih poslovnih običajih, ostanejo na voljo za uporabo vsem in jih v skladu s pododstavkom (d) ni mogoče registrirati.

43. Kot sem že navedel,¹⁵ je namen absolutnega razloga za zavrnitev v tej določbi prepoved registracije znakov, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka, to pomeni, da tisti znaki, ki jih povprečen potrošnik, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, ne prepozna kot zanesljivo označitev trgovskega izvora proizvoda. Seveda je v splošnem interesu, da se določenim gospodarskim subjektom prepreči, da bi si prisvojili tridimenzionalne oblike, ki so uporabne z estetskega in tehničnega vidika, ali da monopolizirajo določene znake, ki lahko opišejo sam proizvod, njegove dejanske in domnevne lastnosti ter druge značilnosti, kot na primer, od kod izvira. Pododstavka (c)

44. Vendar pa se ne zdi, da bi bilo treba dajati obširno zaščito znakom, ki so, ne da bi bili opisni, iz drugih razlogov brez slehernega razlikovalnega učinka. Ne verjamem, da obstaja kakršen koli splošen interes v ohranjanju znakov, ki ne morejo identificirati trgovskega izvora blaga ali storitev, ki jih označujejo, v javni domeni.

15 — Sklepni predlogi z dne 14. januarja 2003 v združenih zadevah Henkel proti UUNT (C-456/01 P in C-457/01 P), sodba z dne 29. aprila 2004, Recueil, str. I-5089, str. I-5092, združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT (od C-468/01 P do C-472/01 P), sodba z dne 29. aprila 2004, Recueil, str. I-5141 in združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT (C-473/01 P in C-474/01 P, sodba z dne 29. aprila 2004, Recueil, str. I-5173, str. I-5092, točka 78 in naslednje).

45. Direktiva tudi ne vsebuje nobene določbe, ki bi zagotovila, da se ne da nobene relativne prednosti prvemu gospodarskemu subjektu, ki prijavi registracijo določenega družinskega imena.

46. Posledično je potencialni razlikovalni učinek družinskega imena odvisen od tega, ali v zvezi z blagom ali storitvami, za katere se zahteva registracija, upoštevni potrošnik meni, da določen znak identificira blago ali storitve enega podjetja bolj kot blago in storitve drugega podjetja. Običajnostdružinskega imena je eden izmed dejavnikov, ki ga je primerno upoštevati, ponovno v zvezi z določenim blagom ali storitvami, čeprav ni odločilen.

50. Čeprav, kot je navedeno v predložitvenem sklepu,¹⁶ pri določanju pravne podlage za razlogovanje, ki se nanaša na razlikovalni učinek besednega znaka, sodba Baby-Dry napoti na člen 12 Uredbe, ki ima enako besedilo kot člen 6 Direktive, ta sodba iz te napotitve ne naredi nobenega sklepa.

Četrto vprašanje

47. S četrtem vprašanjem predložitevno sodišče želi dognati, ali je treba v okviru člena 3(1)(b) Direktive pri presoji razlikovalnega učinka znaka, ki vsebuje družinsko ime, upoštevati dejstvo, da so učinki registracije znamke omejeni v skladu s členom 6(1)(a).

48. Odgovor mora biti negativen.

49. Nič v Direktivi ne zahteva manj strogega preizkusa zaradi obstoja določb, ki omejujejo učinke znamke.

51. Imel sem priložnost opozoriti na to, da v členu 12 Uredbe nič ne navaja na to, da bi bilo treba nalogo presoje opisnosti znamke ob registraciji prenesti z urada na sodišča, odgovorna za zagotovitev, da se pravice, podeljene z znamko, izvršujejo v praksi. Prej nasprotno: dolg seznam zavrnitvenih razlogov v členih 4 in 7 in obširen sistem pravnih sredstev, ki so na voljo v primeru zavrnitve registracije, kažeta na to, da naj bi bil preizkus za namene registracije več kot samo hiter. Poleg tega niti ne verjamem, da je ta pristop primeren z vidika sodne politike, saj je v sporih, kjer se uveljavlja člen 12, imetnik znamke vedno v boljšem položaju zaradi vztrajnosti, ki jo ustvarja splošno sprejetje

¹⁶ — Glej točko 16 zgoraj.

učinkov javnih listin, in zaradi težavnosti v zvezi z razmejitvijo opisnega in neopisnega.¹⁷

strog in temeljit, da se prepreči nepravilna registracija znamk.¹⁹

52. Zgoraj navedeno je Sodišče Evropskih skupnosti zelo jasno potrdilo v sodbi z dne 6. maja 2003 v zadevi *Libertel*,¹⁸ v kateri je menilo, da se člen 6 Direktive nanaša na omejitve učinkov znamke Skupnosti, ko je bila enkrat registrirana. Dalje je navedlo, da je posledica minimalnega nadzora razlogov za zavrnitev v času, ko se obravnava prijava za registracijo, z obrazložitvijo, da je nevarnost, da bi si določeni gospodarski subjekti prisvojili določene znake, ki bi morali glede na lastnosti ostati razpoložljivi, nevtralizirana z zgoraj omenjeno omejitvijo, odvzemom presoje razlogov za zavrnitev pristojnemu organu, ko se znamka registrira, z namenom, da se jo prenese na sodišča zato, da zagotovijo, da se lahko pravice, podeljene z znamko, dejansko izvršujejo. Ta pristop je nezdružljiv s sistemom Direktive, ki temelji na preizkusu pred registracijo in ne na naknadnem nadzoru. Nič v Direktivi ne napeljuje na to, da člen 6 vodi do takega sklepa. Nasprotno, število in natančen opis omejitev registracije v členih 2 in 3 ter širok razpon pravnih sredstev, ki je na voljo v primeru zavrnitve, govorijo v prid temu, da preizkus, ki se opravi v času prijave registracije, ne sme biti kratek, ampak mora biti

53. Te ugotovitve, ki se nanašajo na člen 6(1)(b) Direktive (ali člen 12(1) Uredbe), se lahko popolnoma prenesejo na pododstavek (a). Temeljna ideja je, da določbe o omejitvi učinkov znamk ne vplivajo na vrsto nadzora, ki se opravi pri odločitvi o tem, ali so znamke predmet absolutnih razlogov za zavrnitev ali ne.

54. Dejstvo, da so učinki znamke, ki vsebuje družinsko ime, omejeni s členom 6(1)(a) Direktive, torej sploh nima vpliva na presojo razlikovalnega učinka sporne znamke v skladu s členom 3(1)(b).

Peto vprašanje

55. Zadnje vprašanje je bilo predloženo, kot je razvidno iz predložitvenega sklepa, samo v primeru, če bi se na predhodno vprašanje odgovorilo pritrdilno. Ker je odgovor negativen, nanj ni treba odgovoriti.

¹⁷ — Glej točki 85 in 86 mojih sklepnih predlogov z dne 14. maja 2002 v zadevi *DKV proti UUNT* (sodba z dne 19. septembra 1992, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561).

¹⁸ — C-104/01, Recueil, str. I-3793.

¹⁹ — Točki 58 in 59.

VIII – Predlog

56. Ob upoštevanju vseh zgornjih ugotovitev predlagam Sodišču Evropskih skupnosti, naj na vprašanja, ki jih je predložilo High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, odgovori:

1. Razlikovalni učinek znaka za namene člena 3(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, ki ga sestavlja družinsko ime, je odvisen od tega, ali v zvezi z blagom ali storitvami, za katere se zahteva registracija, upoštevni potrošnik meni, da bolj identificira blago ali storitve enega podjetja kot blago in storitve drugega podjetja. Pogostost pojavljanja spornega družinskega imena je eden izmed dejavnikov, ki bi ga bilo treba upoštevati, ponovno v zvezi z določenim blagom ali storitvami, čeprav ni odločilen.
2. Dejstvo, da so učinki znamke, ki vsebuje družinsko ime, lahko omejeni v skladu s členom 6(1)(a) Direktive, nima vpliva na presojo razlikovalnega učinka v skladu s členom 3(1)(b).