



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
PRIITA PIKAMÄEJA,
predstavljeni 12. septembra 2024¹

Zadeva C-93/23 P

**Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)
proti**

Neoperl AG

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 4 – Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Evropske unije – Zahteva za registracijo pozicijske taktilne znamke, ki prikazuje cilindrični sanitarni vstavek – Člen 7 – Absolutni razlogi za zavrnitev – Zavrnitev prijave – Uredba (EU) 2017/1001 – Člen 72(3) – Tožba – Mehanizem predhodne dopustitve pritožb – Primer, ki odpira pomembno vprašanje za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije“

I. Uvod

1. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 7. decembra 2022, Neoperl/EUIPO (upodobitev cilindričnega sanitarnega vstavka) (T-487/21, EU:T:2022:780, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je razveljavilo odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 3. junija 2021 (zadeva R 2327/2019-5) v zvezi z registracijo pozicijske taktilne znamke, ki prikazuje cilindrični sanitarni vstavek, kot znamke EU (v nadaljevanju: sporna odločba).

2. Obravnavana pritožba temelji na enem samem pritožbenem razlogu, ki se nanaša na to, da je Splošno sodišče kršilo člen 72(3) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije.² Vendar trditve, ki jih navaja EUIPO, odpirajo pomembna vprašanja glede *obsega sodnega nadzora Splošnega sodišča v zvezi z odločbo odbora za pritožbe* te agencije Unije. Natančneje, s pritožbo se Sodišču predlaga, naj odloči o obsegu in pogojih izvajanja reformatoričnega pooblastila Splošnega sodišča na podlagi navedene določbe. Ker se vprašanja nanašajo na dodelitev pristojnosti, so ustavnopravne narave. Poleg tega bi lahko imel odgovor na ta vprašanja pomemben vpliv, ki daleč presega spor iz postopka v glavni stvari, in sicer na pravosodni sistem Unije kot celoto.

3. To so glavni razlogi, zaradi katerih je bila ta pritožba sprejeta v okviru mehanizma predhodne dopustitve pritožb (v nadaljevanju: mehanizem za filtriranje pritožb), vzpostavljenega s členom 58a Statuta Sodišča Evropske unije. Sodišče je od uvedbe tega mehanizma 1. maja 2019

¹ Jezik izvirnika: francoščina.

² UL 2017, L 154, str. 1.

dopustilo le majhno število pritožb, zlasti zato, ker so pogoji, ki jih je treba izpolniti, strogi. Pritožbe, na katere se nanaša ta mehanizem, se namreč lahko dopustijo le, kadar odpirajo vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije. Prihodnja sodba Sodišča bo tako pomagala pojasniti, kako je treba ta merila razlagati v interesu pravne prakse.

II. Pravni okvir

4. Glede na datum vložitve zadevne prijave – 1. september 2016 – ki je bil odločilen za določitev materialnega prava, ki se uporablja za presojo obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev, so za spor pred Splošnim sodiščem veljale materialne določbe Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Evropske unije³, kot je ustrezno, kakor so bile spremenjene z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli)⁴. Uredba št. 207/2009 je bila nadomeščena z Uredbo 2017/1001. Zadnjenavedena uredba se ne uporablja za postopkovne vidike obravnavane zadeve.

Uredba št. 207/2009

5. Člen 4 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko [Evropske unije]“, določa:

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

6. Člen 7 te uredbe, naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev“, kakor je bil spremenjen z Uredbo 2015/2424, vendar vsebinsko enak, kar zadeva določbe, upoštevne za obravnavo tožbe pred Splošnim sodiščem, določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

(a) znaki, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 4;

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

[...].“

7. Člen 26(1)(d) in (3) navedene uredbe, naslovljen „Zahteve, ki jim morajo ustrezati prijave“, določa:

„1. Prijava znamke [Unije] vsebuje:

[...]

³ UL 2009, L 78, str. 1.

⁴ UL 2015, L 341, str. 21.

(d) prikaz znamke.

[...]

3. Prijava znamke [Unije] mora ustrezati zahtevam, določenim v izvedbeni uredbi iz člena 162(1) [...].“

8. Člen 162(1) iste uredbe, naslovljen „Izvedbene določbe [...]“, določa:

„Pravila o izvajanju te uredbe se sprejmejo z izvedbeno uredbo.“

Uredba 2017/1001

9. Člen 41 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Preizkus izpolnjevanja zahtev za prijavo“, v odstavkih 2 in 4 določa:

„2. Če prijava znamke EU ne ustreza zahtevam iz odstavka 1, Urad od prijavitelja zahteva, da v dveh mesecih po prejemu uradnega obvestila odpravi pomanjkljivosti ali plača pristojbine.

[...]

4. Če se pomanjkljivosti po odstavku 1(b) ne odpravijo v določenem roku, Urad prijavo zavrže.“

10. Člen 66 te uredbe, naslovljen „Odločbe, zoper katere se lahko vloži pritožba“, določa:

„1. Pritožba se lahko vloži zoper odločbo katerega koli organa Urada, pristojnega za odločanje, ki je naveden v točkah (a) do (d) člena 159 ter, kadar je primerno, v točki (f) navedenega člena. Te odločbe začnejo učinkovati šele na dan izteka pritožbenega roka iz člena 68. Vložitev pritožbe zadrži izvršitev.

2. Zoper odločbo, ki ne zaključi postopka glede ene od strank, se je mogoče pritožiti le v pritožbi zoper končno odločbo, razen če odločba dopušča ločeno pritožbo.“

11. Člen 70 navedene uredbe, naslovljen „Preverjanje pritožbe“, v odstavku 1 določa:

„Če je pritožba dopustna, odbor za pritožbe preveri, ali je pritožba utemeljena.“

12. Člen 71 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Odločitev o pritožbi“, določa:

„1. Po preučitvi utemeljenosti pritožbe odbor za pritožbe odloči o pritožbi. Odbor za pritožbe lahko izvršuje katero koli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo[,] zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo.

2. Če odbor za pritožbe preda primer v nadaljnjo obravnavo oddelku, ki je izdal odločbo[,] zoper katero je bila vložena pritožba, je ta oddelek vezan na izrek in razloge za odločitev odbora za pritožbe, če so dejstva enaka.

3. Odločbe odbora za pritožbe začnejo učinkovati šele od dneva, ko poteče rok iz člena 72(5), ali – če je bila v tem roku vložena tožba pred Splošnim sodiščem – od dneva zavrnitve te tožbe ali katere koli pritožbe, vložene pri Sodišču zoper odločbo Splošnega sodišča.“

13. Člen 72 te uredbe, naslovljen „Tožbe pri Sodišču“, določa:

„1. Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pred Splošnim sodiščem.

2. Tožba se lahko vloži zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve PDEU, kršitve te uredbe ali katerega koli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil.

3. Splošno sodišče je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe.

4. Tožbo lahko vloži vsaka stranka v postopku, prizadeta z odločitvijo odbora za pritožbe.

5. Tožba se na Splošnem sodišču vloži v dveh mesecih od dneva vročitve odločbe odbora za pritožbe.

6. Urad stori vse potrebno, da upošteva sodbo Splošnega sodišča ali – v primeru pritožbe zoper to sodbo – sodbo Sodišča.“

14. Člen 94 navedene uredbe, naslovljen „Odločbe in sporočila Urada“, določa:

„1. Urad v odločbah navede razloge, na katerih temeljijo. Temeljijo le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe. [...]

[...]“

15. Člen 95 te uredbe, naslovljen „Preučevanje dejstev s strani Urada po uradni dolžnosti“, določa:

„1. V postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. [...]

[...]“

16. Člen 151 Uredbe 2017/1001, naslovljen „Naloge Urada“, v odstavku 1(a) določa:

„Urad ima naslednje naloge:

(a) upravljanje in spodbujanje sistema blagovnih znamk EU iz te uredbe“.

17. Člen 159 te uredbe, naslovljen „Pristojnosti“, določa:

„Za odločanje v zvezi s postopki, določenimi v tej uredbi, so pristojni:

(a) preizkuševalci;

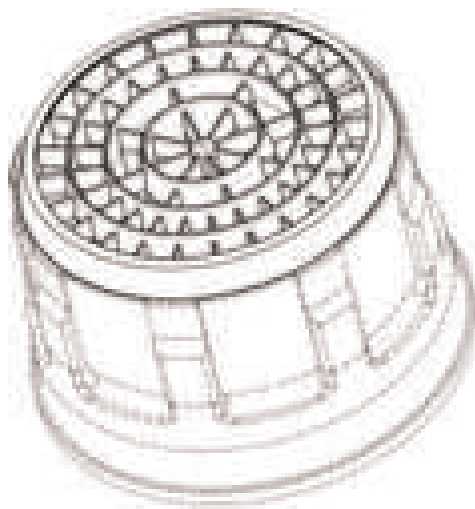
- (b) oddelki za ugovore;
- (c) oddelek za vodenje registra;
- (d) oddelki za izbris;
- (e) odbori za pritožbe;
- (f) katera koli druga enota ali oseba, ki jo je izvršni direktor imenoval v ta namen.“

18. Člen 165 navedene uredbe, naslovljen „Odbori za pritožbe“, v odstavku 1 določa:

„Odbori za pritožbe so pristojni za odločanje o pritožbah glede odločb, sprejetih v skladu s členi 160 do 164.“

III. Dejansko stanje in sporna odločba

19. Družba Neoperl je 1. septembra 2016 pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe št. 207/2009 za ta znak:



20. V zahtevi za registracijo je bil zadevni znak opredeljen kot „pozicijska taktilna znamka“, in opisan tako:

21. „Znamka je pozicijska taktilna znamka. Varstvo se zahteva za strukturo, ki je nameščena na konec cilindričnega sanitarnega vstavka, skozi katerega odteka voda, ki je usmerjena navzven in ki izstopa iz neelastične podlage; ta struktura je sestavljena iz krožnih, koncentričnih in elastičnih lamel v višini nekaj milimetrov, ki potekajo po celotni površini zaključnega dela, pri čemer se elastične lamele pri pritisku s prstom na dno deformirajo vzporedno s tem dnom. Varstvo se ne zahteva za oris vstavka, ki je na sliki narisan s prekinjeno črto.“

22. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 11 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Sanitarni vstavki, med drugim regulatorji in usmerjevalniki curka vode“.

23. V zvezi z zahtevo za registracijo je bilo opozorjeno na obstoj formalnih razlogov za zavrnitev registracije iz člena 26(1)(d) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 31(1)(d) Uredbe 2017/1001) v povezavi s pravilom 9(3)(a) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189) (postalo člen 41(2) Uredbe 2017/1001), ker „naj EUIPO na splošno ne bi sprejemal taktilnih znamk.“ Tako je bilo tožeči stranki predlagano, naj prijavljeno znamko na novo opredeli kot pozicijsko.

24. Tožeča stranka je z dopisom z dne 22. decembra 2016 novo opredelitev prijavljene znamke zavrnila in vztrajala pri opredelitvi znamke kot pozicijske taktilne znamke in pri predloženem opisu.

25. Preizkuševalka je z odločbo z dne 11. oktobra 2019 zahtevo za registracijo na podlagi člena 41(4) Uredbe 2017/1001 v povezavi, zlasti, s členom 4 in členom 31(3) te uredbe zavrgla iz formalnih razlogov, ker, v bistvu, zahteva v delu, v katerem se je nanašala na registracijo taktilne znamke, ni bila dovolj natančna v smislu teh določb.

26. Tožeča stranka je 16. oktobra 2019 pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo preizkuševalke. Izjavo, v kateri so navedeni vzroki za pritožbo, je vložila 22. januarja 2020.

27. Odbor za pritožbe pri EUIPO je z obvestilom poročevalca z dne 3. avgusta 2020 tožečo stranko obvestil, da – neodvisno od tega, ali prijava znamke izpolnjuje zahteve iz člena 31 Uredbe 2017/1001 – meni, da je treba absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(b) navedene uredbe upoštevati in da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka v smislu zadnjenavedene določbe.

28. Tožeča stranka je 3. marca 2021 predložila svoje pripombe na obvestilo z dne 3. avgusta 2020.

29. Peti odbor za pritožbe pri EUIPO je s sporno odločbo ugotovil, da znak, za katerega je bilo zahtevano, da je registriran kot znamka Evropske unije, nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe 2017/1001, in je pritožbo zavrnil.

IV. Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

30. Družba Neoperl je s tožbo, ki je bila pri sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložena 10. avgusta 2021, predlagala razveljavitev sporne odločbe in naložitev plačila stroškov EUIPO.

31. Družba Neoperl je v utemeljitev tožbe navedla dva tožbena razloga, od katerih se je prvi nanašal na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, drugi pa na kršitev člena 95(1), prvi stavek, Uredbe 2017/1001. Navedena stranka je v bistvu trdila, da odbor za pritožbe ni zadostno upošteval posebnosti zadevnega znaka kot pozicijske taktilne znamke, in mu očitala, da ni po uradni dolžnosti preizkusil upoštevni dejstev, to je niti običajnega taktilnega vtisa, ki ga ustvarijo regulatorji curka vode, niti takega vtisa, ki ga ustvarja znak, za katerega se zahteva registracija, niti

dejstva, da je ta prožni taktilni vtis lamel, ki sestavljajo ta znak, nujno povezan z delovanjem zadevnih izdelkov, s čimer je kršil člen 95 Uredbe 2017/1001. Tožeča stranka je iz tega sklepala, da ima ta znak, v nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe, razlikovalni učinek.

32. EUIPO je trditve družbe Neoperl prerekal in trdil, da je odbor za pritožbe, potem ko je izčrpno in natančno ugotovil dejstva, pravilno ugotovil, da znak, katerega registracija se zahteva, nima razlikovalnega učinka.

33. Splošno sodišče je sporno odločbo z izpodbijano sodbo razveljavilo.

34. Splošno sodišče je pri obravnavi teh dveh tožbenih razlogov najprej v točkah od 20 do 22 izpodbijane sodbe vsebinsko opozorilo, da je preizkuševalka zahtevo za registracijo zavrгла na podlagi člena 41(4) Uredbe 2017/1001 in da se je odbor za pritožbe odločil preučiti samo absolutni razlog za zavrnitev registracije iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, pri čemer je navedel, da vprašanje, ali bi morala biti registracija prijavljenega znaka zavržena tudi na podlagi člena 41(4) Uredbe 2017/1001, ni pomembno.

35. Splošno sodišče je v točki 23 izpodbijane sodbe ugotovilo, da družba Neoperl ni navedla tožbenega razloga glede napačne uporabe materialnega prava, s katerim bi nasprotovala odločitvi odbora za pritožbe, da zahtevo za registracijo preizkusi le glede na člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ni pa preizkusil, ali lahko zadevni znak sestavlja znamko Evropske unije v skladu s členom 4 navedene uredbe.

36. Splošno sodišče je v zvezi s preizkusom razloga, ki ga stranka ne uveljavlja, po uradni dolžnosti, v točkah 26 in 27 izpodbijane sodbe poudarilo, da ima sodišče Unije tako pravico in – odvisno od primera – dolžnost, da po uradni dolžnosti preizkusi nekatere razloge materialne zakonitosti, na primer razlog, ki se nanaša na absolutno pravnomočnost. Tako se razlog, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava, nanaša na vprašanje, ki je del javnega reda, in ga mora Splošno sodišče preučiti po uradni dolžnosti, pri čemer mora spoštovati načelo kontradiktornosti. V obravnavani zadevi je Splošno sodišče na obravnavi in z vprašanjem za pisni odgovor, postavljenim v okviru ukrepa procesnega vodstva, stranki pozvalo, naj predloži svoja stališča glede tega, ali ima odbor za pritožbe, če je to potrebno, obveznost, da preizkusi, ali prijavljena znamka izpolnjuje zahtevo po grafični predstavitvi iz člena 4 Uredbe št. 207/2009, in če je tako, ali bi za to znamko lahko veljal absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(a) te uredbe, zlasti glede na sodno prakso Splošnega sodišča.⁵

37. Trditev EUIPO, da odbor za pritožbe ni storil napake pri preizkusu razlikovalnega učinka, ker ni preveril, ali so izpolnjeni pogoji iz členov 4 in 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009, saj je bil preizkus uporabe člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 najcelovitejši možni preizkus, je Splošno sodišče zavrnilo, pri čemer se je v točkah 35 in 36 izpodbijane sodbe oprlo na dobesedno razlago člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

38. Razlaga upoštevnihih pravnih pravil in zlasti vprašanje, ali znak, za katerega se zahteva, da je registriran kot znamka Evropske unije, izpolnjuje pogoje iz člena 4 Uredbe št. 207/2009, med katerimi je pogoj, da ga je mogoče grafično predstaviti, in ali torej lahko sestavlja znamko, naj bi bilo v obravnavanem primeru vprašanje, na katero je treba odgovoriti pred preučetvijo tožbenih razlogov, ki se nanašajo na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in člena 95(1) Uredbe 2017/1001. Splošno sodišče bi namreč kršilo svojo dolžnost presoje zakonitosti, če po eni strani –

⁵ Sodba z dne 6. oktobra 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Uupodobitev ponavljajočih se krivulj med vzporednima črtama) (T-124/20, EU:T:2021:668).

kljub temu, da za stranki to ni bilo sporno – ne bi ugotovilo, da je bila sporna odločba sprejeta na podlagi pravnega pravila, to je člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, za katerega bi se lahko izkazalo, da ga v tej zadevi ni mogoče uporabiti v primeru, da – česar odbor za pritožbe ni preveril – znak, katerega registracija je bila zahtevana, ne more sestavljati znamke v smislu člena 4 te uredbe, in če bi po drugi strani o predloženem sporu samo odločilo na podlagi tega pravnega pravila.

39. V zvezi z utemeljenostjo tožbenega razloga, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava, je Splošno sodišče v točki 55 izpodbijane sodbe v zvezi z vprašanjem, ali znak, za katerega se zahteva registracija, izpolnjuje pogoje za registracijo iz člena 4 Uredbe št. 207/2009, ugotovilo, da je strukturo tega znaka, ki je sestavljena iz krožnih in koncentričnih lamel v višini nekaj milimetrov, ki potekajo po celotni površini zaključnega dela, mogoče grafično predstaviti. To pa naj ne bi veljalo za taktilni vtis, ki ga daje ta struktura, kar zadeva elastičnost lamel, ki naj bi se pri pritisku s prstom na dno deformirale vzporedno s tem dnem.

40. Kot pa je bilo opozorjeno v točki 34 izpodbijane sodbe, znak lahko sestavlja znamko Evropske unije, če izpolnjuje pogoje iz te določbe, med katerimi je pogoj, da ga je mogoče grafično predstaviti, pri čemer mora biti ta grafična predstavitev znamke tudi jasna, natančna, popolna, lahko dostopna, razumljiva, trajna in objektivna.

41. Splošno sodišče je v točki 53 izpodbijane sodbe zavrnilo trditev EUIPO, da taktilni vtis, ki ga daje znak, katerega registracija se zahteva, ne izhaja iz grafične predstavitve tega znaka, ampak zgolj iz opisa, ki je priložen tej predstavitvi, česar pa po mnenju EUIPO na podlagi člena 3(2) Izvedbene uredbe (EU) 2018/626⁶ ni mogoče upoštevati. Splošno sodišče je tako navedlo, da člen 3 te izvedbene uredbe spada pod njen naslov II. Ta izvedbena uredba je ob sprejetju sporne odločbe sicer veljala, vendar člen 39(2)(a) te uredbe določa, da se ta naslov II ne uporablja za prijave znamk Evropske unije, ki so bile vložene pred 1. oktobrom 2017. Tako se v nasprotju s tem, kar izhaja iz trditev EUIPO, Izvedbena uredba 2018/626 v obravnavanem primeru ni uporabljala, saj je bila zahteva za registracijo zadevne znamke vložena 1. septembra 2016. Poleg tega naj bi se na podlagi prehodnih ukrepov iz člena 37 te izvedbene uredbe določbe Uredbe št. 2868/95 še naprej uporabljale za tekoče postopke, v katerih se ta izvedbena uredba ne uporablja, do konca teh postopkov.

42. V teh okoliščinah je Splošno sodišče v točki 57 izpodbijane sodbe ocenilo, da taktilni vtis, ki ga ustvarja znak, katerega registracija se zahteva, ne izhaja natančno in popolno iz grafične predstavitve tega znaka, ampak kvečjemu iz opisa, ki to predstavitev spremlja. Zato se naj s tem opisom ne bi pojasnjevala grafična predstavitev navedenega znaka v smislu sodne prakse, navedene v točki 56 izpodbijane sodbe, temveč lahko ta opis vzbudi dvome o predmetu in obsegu te grafične predstavitve, ker se z njim poskuša razširiti predmet zahtevanega varstva. Znak, za katerega se zahteva registracija, naj ne bi izpolnjeval pogojev iz člena 4 Uredbe št. 207/2009 in zato naj bi zanj veljal absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(a) te uredbe.

43. Splošno sodišče je v točki 60 izpodbijane sodbe sklenilo, da člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ni bilo mogoče uporabiti za presojo zahteve za registracijo zadevnega znaka kot znamke Evropske unije. Zato naj odbor za pritožbe svoje odločbe, s katero je zavrnil pritožbo zoper odločbo, s katero je preizkuševalka zavrgla zahtevo za registracijo tega znaka, ne bi mogel zakonito opreti na to določbo.

⁶ Izvedbena uredba Komisije z dne 5. marca 2018 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe 2017/1001 ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1431 (UL 2018, L 104, str. 37).

44. V sporni odločbi naj bi bilo torej napačno uporabljeno materialno pravo. Zato je bila razveljavljena.

V. Predlogi strank in postopek pred Sodiščem

45. Sodišče je to pritožbo s sklepom z dne 11. julija 2023⁷ dopustilo, ker je ugotovilo, da je EUIPO v predlogu za dopustitev pritožbe pravno zadostno dokazal, da se s pritožbo odpira pomembno vprašanje za enotnost, doslednost in razvoj prava Unije.

46. EUIPO s pritožbo Sodišču predlaga, naj

- izpodbijano sodbo razveljavi;
- zavrne tožbo zoper sporno odločbo in
- odredi, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

47. Družba Neoperl Sodišču predlaga, naj:

- pritožbi EUIPO ugotdi v delu, v katerem predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe, v preostalem delu pa naj jo zavrne;
- sodbo razveljavi, ker ni bil upoštevan tožbeni razlog tožene stranke, ki se nanaša na kršitev člena 71(1) v povezavi s členom 7(1)(a) in člena 94(1), prvi stavek, Uredbe 2017/1001;
- vrne zadevo v ponovno odločanje EUIPO, da ta prvič preveri pogoje iz člena 7(1)(a) v povezavi s členom 4 Uredbe št. 207/2009;
- EUIPO naloži plačilo stroškov.

48. Sodišče je v skladu s členom 76(2) Poslovnika odločilo, da se ustna obravnava ne opravi.

VI. Pravna analiza

A. Predhodne ugotovitve

1. Mehanizem za filtriranje pritožb

49. Mehanizem za filtriranje pritožb je del reformnih ukrepov, ki jih je Sodišče sprejelo zaradi nenehnega povečevanja njegove delovne obremenitve, in naj bi Sodišču omogočil, da še naprej opravlja nalogo, ki so mu jo naložili avtorji Pogodbe, da v razumnem roku „zagotavlja upoštevanje prava pri razlagi in uporabi Pogodb“, kot to zahteva člen 19(1) PEU. Ta mehanizem

⁷ Sklep z dne 11. julija 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

se uporablja za pritožbe zoper sodbe ali sklepe Splošnega sodišča v zvezi z odločitvami neodvisnih odborov za pritožbe organov, uradov ali agencij Unije, ki jim je treba zadeve obvezno predložiti pred vložitvijo tožbe pri Splošnem sodišču.⁸

50. Reforma temelji na ugotovitvi, da je bilo treba velik delež vloženih pritožb zavreči kot očitno nedopustnih ali zavrniti kot očitno neutemeljenih, čeprav so bile te zadeve že dvakrat sodno preizkušene, najprej pred neodvisnimi odbori za pritožbe agencij Unije in nato pred Splošnim sodiščem. Zaradi potrebe po čim bolj skrbnem upravljanju virov Sodišča je bilo odločeno, da se tretji sodni preizkus dopusti le izjemoma, kadar pritožnica prepričljivo dokaže, da je bila v odločbi Splošnega sodišča storjena huda pravna napaka, ki bi lahko vplivala na prihodnje zadeve.

51. Sodišče se je zgledovalo po sodnih sistemih držav članic, ki dopustnost pravnih sredstev pred višjimi sodišči pogosto pogojujejo z izpolnjevanjem določenih pogojev, na primer s tem, da gre za zadevo „bistvenega pomena“ ali da izpodbijana sodna odločba „odstopa od sodne prakse vrhovnih sodišč“. V takih primerih sodni sistemi držav članic določajo, da je zaradi zagotavljanja pravne varnosti potrebna odločitev najvišjega sodišča. Kot sem navedel v uvodu teh sklepnih predlogov, se pritožbe, za katere velja mehanizem filtriranja, lahko dopustijo samo, če odpirajo vprašanje, ki je pomembno za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije, kar Sodišču daje diskrecijsko pravico.

52. Predstavo o tem, katere so te zadeve in kaj je končni cilj mehanizma filtriranja v sistemu pravnih sredstev, si je mogoče ustvariti na podlagi zadev, v katerih je Sodišče doslej menilo, da je ta pogoj izpolnjen. Te zadeve odpirajo vprašanja, kot je uporaba mednarodnih sporazumov, ki zavezujejo EU, pred sodišči EU,⁹ posledice izstopa države članice iz sistema znamke Evropske unije¹⁰ in zahteva po zastopanju s strani neodvisnega odvetnika zaradi učinkovitega izvajanja sodne oblasti.¹¹ Gre za temeljna vprašanja prava Unije, ki presegajo okvir pritožbe, zato jih mora razjasniti najvišji razlagalni organ.

2. Vprašanja, ki utemeljujejo dopustitev te pritožbe

53. Če pravna vprašanja, ki so jedro te zadeve, primerjamo s hipotezami, navedenimi v prejšnji točki, ni nobenega dvoma, da je omenjeni pogoj za dopustitev pritožbe v tej zadevi izpolnjen, in sicer iz razlogov, ki jih je Sodišče navedlo v sklepu z dne 11. julija 2023¹² in jih bom zaradi boljšega razumevanja analize pritožbe povzel v nadaljevanju.

54. Prvič, vprašanje, ali je Splošno sodišče prekoračilo meje svoje pristojnosti s tem, da je *de facto* spremenilo odločbo odbora za pritožbe, potem ko je razlog obravnavalo po uradni dolžnosti, je *horizontalno*.

55. Drugič, vprašanje dodelitve pristojnosti je pomembno *ustavnopravno* vprašanje, saj je Splošno sodišče pravno zavezano delovati v mejah pristojnosti, ki so mu dodeljene s pravnim redom Unije.

⁸ Glej predlog Sodišča na podlagi člena 281, drugi odstavek, Pogodbe o delovanju Evropske unije za spremembo Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije, dostopen na tem spletnem naslovu: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_64268/fr/ (str. 1 in 7).

⁹ Glej sklep z dne 10. decembra 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P, EU:C:2021:1050).

¹⁰ Glej sklep z dne 7. aprila 2022, EUIPO/Indo European Foods (C-801/21 P, EU:C:2022:295).

¹¹ Glej sklep z dne 30. januarja 2023, bonnanwalt/EUIPO (C-580/22 P, EU:C:2023:126).

¹² Sklep z dne 11. julija 2023, EUIPO/Neoperl (C-93/23 P, EU:C:2023:601).

56. Tretjič, vprašanje v zvezi s pogoji in obsegom reformatoričnega pooblastila Splošnega sodišča je še posebej pomembno, saj prekoračitev tega pooblastila vpliva na izključno pristojnost odborov za pritožbe, na pravno varstvo posameznikov, na katere vpliva odločba EUIPO, in nasploh na *učinkovito sodno varstvo*.

57. Četrtrič, vprašanje o pogojih in obsegu reformatoričnega pooblastila Splošnega sodišča je pomembno, ker *ni omejeno na pravo intelektualne lastnine*, temveč lahko zadeva tudi odločbe drugih agencij Unije, katerih zakonitost nadzoruje sodišče Unije.

58. V zvezi s tem je treba tudi opozoriti, da je EUIPO izpolnil zahtevo, da v svojem predlogu za dopustitev pritožbe natančno in jasno opiše, v čem je napačna uporaba prava, ki jo očita Splošnemu sodišču. Natančneje, EUIPO je opredelil tako točke izpodbijane sodbe, ki jih izpodbija, kot tudi določbo prava Unije, ki naj bi jo Splošno sodišče kršilo.

59. Po teh uvodnih ugotovitvah o mehanizmu za filtriranje pritožb in navedbi razlogov, na podlagi katerih je Sodišče odločilo, da pritožbo EUIPO dopusti, je treba podrobno preizkusiti, ali je pritožba utemeljena.

B. Edini pritožbeni razlog

1. Trditve strank

60. EUIPO v utemeljitev svoje pritožbe navaja en sam pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 72(3) Uredbe 2017/1001. EUIPO trdi, da je Splošno sodišče svojo pristojnost na podlagi navedene določbe prekoračilo s tem, ko je prvič preučilo razlog za zavrnitev in pravno sredstvo iz člena 7(1)(a) v povezavi s členom 4 Uredbe št. 207/2009, ki ju je tožeča stranka navedla pred odborom za pritožbe, zadnjenavedeni pa ga v sporni odločbi izrecno ni obravnaval, in s tem, ko je na tej podlagi namesto odbora za pritožbe samo vsebinsko odločilo o tožbi, ki mu je bila predložena.

61. Splošno sodišče po mnenju EUIPO za to ni bilo pristojno, saj ni bilo pristojno za nadzor odločbe preizkuševalke, temveč zgolj za nadzor zakonitosti sporne odločbe odbora za pritožbe. Splošno sodišče je torej odboru za pritožbe v obravnavani zadevi v bistvu dokončno odvzelo njegovo izvirno pristojnost nadzora, ki mu je podeljena s členi 165(1), 66(1) in 70(1) Uredbe 2017/1001, katere temeljni pomen za razdelitev pristojnosti med EUIPO, njegovim odborom za pritožbe, Splošnim sodiščem in Sodiščem v sistemu popolnega, primerne in učinkovitega pravnega varstva, tudi zoper odločbe EUIPO, je zakonodajalec večkrat izrecno potrdil.

62. Pritožba je naperjena proti naslednjim vidikom izpodbijane sodbe: (i) ugotovitvi, da je Splošno sodišče stvarno pristojno za preizkus vprašanja, ali se pogoji iz člena 7(1)(a) v povezavi s členom 4 Uredbe št. 207/2009 vsebinsko uporabljajo za zadevo, v zvezi z razlogom, ki ga je Splošno sodišče obravnavalo po uradni dolžnosti; (ii) preizkusu, ki ga je Splošno sodišče na tej podlagi opravilo glede tega, ali se pogoji iz člena 7(1)(a) v povezavi s členom 4 Uredbe št. 207/2009 vsebinsko uporabljajo; (iii) posledični ugotovitvi, da za znak velja razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009, in (iv) ugotovitvi, da je treba sporno odločbo razveljaviti.

63. Družba Neoperl meni, da je pritožba EUIPO upravičeno naperjena proti tistim vidikom izpodbijane sodbe, ki so navedeni v prejšnji točki. Družba Neoperl poudarja tudi, da je EUIPO pravilno navedel, da Splošnemu sodišču ni bilo treba vsebinsko preizkusiti člena 7(1)(a) Uredbe

št. 207/2009 v povezavi s členom 4 te uredbe. Po njenem mnenju bi bilo treba izpodbijano sodbo razveljaviti in zadevo vrniti v ponovno odločanje EUIPO, da celovito preizkusi člen 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 4 te uredbe.

64. V zvezi z učinki izpodbijane sodbe družba Neoperl trdi, da domnevne kršitve Splošnega sodišča posegajo v njeno pravico do izjave. Tako bi moral po razveljavitvi sporne odločbe s strani Splošnega sodišča o vprašanju, ali zahtevani znak izpolnjuje zahteve iz člena 4 Uredbe št. 207/2009, odločati drug odbor za pritožbe EUIPO. Ta drugi odbor za pritožbe pri EUIPO bi lahko v nasprotju s Splošnim sodiščem, ki presoja zgolj o zakonitosti, lahko izvajal tako pooblastila preizkuševalke na prvi stopnji kot tudi analiziral dejstva po uradni dolžnosti ter upošteval nova dejstva in nove dokaze.

65. Vendar bi moral ta odbor za pritožbe ob upoštevanju preudarkov, ki jih je Splošno sodišče navedlo v točkah od 47 do 58 izpodbijane sodbe, brez nadaljnje analize dejanskega stanja zahtevani znak zavrniti zaradi domnevne nezmožnosti grafične predstavitve, saj Splošno sodišče meni, da so ugotovitve iz točk od 47 do 58 izpodbijane sodbe zavezujoče. Družba Neoperl poudarja, da tožba zoper takšno odločbo pri Splošnem sodišču ne bi imela nobene možnosti za uspeh, saj je Splošno sodišče že izreklo o možnosti grafične upodobitve zahtevanega znaka. Preudarki Splošnega sodišča v točkah od 47 do 58 izpodbijane sodbe naj bi zato pomenili kršitev pravice družbe Neoperl do izjave.

2. Presoja

a) Potreba po preizkusu vsake posamezne faze razlogovanja v izpodbijani sodbi

66. EUIPO v bistvu Splošnemu sodišču očita, da je prekoračilo svoje reformatorično pooblastilo, ki ga ima na podlagi člena 72(3) Uredbe 2017/1001. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je pravno razlogovanje Splošnega sodišča v izpodbijani sodbi razmeroma zapleteno. Zato na prvi pogled ni preprosto ugotoviti, kje natančno je „izvirna“ napaka pri uporabi prava v tem razlogovanju. Splošno sodišče je moralo namreč pred izvedbo svojega reformatoričnega pooblastila obravnavati vrsto *predhodnih pravnih vprašanj*.

67. Natančneje, Splošno sodišče je najprej po uradni dolžnosti obravnavalo razlog v zvezi z napačno uporabo materialnega prava, nato pa je odločilo o prednostni uporabi razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Splošno sodišče se je šele po ugotovitvi, da odbor za pritožbe pri EUIPO te domnevne prednostne uporabe ni upošteval, odločilo odločbo odbora za pritožbe razveljaviti. Vidiki, ki jih je izpostavilo Splošno sodišče, so med seboj tesno povezani, zato jih je treba podrobno preučiti.

68. Iz navedenih razlogov se mi zdi zaradi jasnosti nujno, da preučim vsako posamezno fazo pravnega razlogovanja Splošnega sodišča, na katero se nanaša ta pritožba. Analiza v nadaljevanju bo zato strukturirana v skladu s temi fazami. Kot bom pojasnil, se pri tej analizi pojavljajo pravna vprašanja, ki v sodni praksi Sodišča še niso bila obravnavana. *Namen te analize bo ugotoviti, kje natančno razlogovanje Splošnega sodišča odstopa od zahtev prava Unije*, zaradi česar je bilo materialno pravo napačno uporabljeno, kar utemeljuje razveljavitev izpodbijane sodbe.

b) Možnost, da se razlog, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava, obravnava po uradni dolžnosti

69. V točkah od 18 do 49 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče obravnavalo vprašanje, ali se lahko razlog, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava, obravnava po uradni dolžnosti. Analiza tega vprašanja je utemeljena s tem, da bi moral odbor za pritožbe po mnenju Splošnega sodišča vprašanje, ali znak, za katerega je bila vložena zahteva za registracijo, izpolnjuje pogoje iz člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009, natančneje, ali izpolnjuje zahtevo po grafični predstavitvi iz člena 4 te uredbe, obravnavati pred preizkusom, ali znak izpolnjuje pogoje iz člena 7(1)(a) te uredbe.

70. Z drugimi besedami, po mnenju Splošnega sodišča je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo, ker ni obravnaval predhodnega vprašanja, od odgovora na katero je odvisna nadaljnja obravnava tožbenih razlogov, ki se nanašajo na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in člena 95(1) Uredbe 2017/1001. Splošno sodišče se je torej znašlo v položaju, da mora na zahtevo strank v sporu preizkusiti, ali je odbor za pritožbe zakonito uporabil določbo, ki pa je po njegovem mnenju ni mogoče uporabiti.

71. Splošno sodišče je v točki 48 izpodbijane sodbe pojasnilo, da bi kršilo svojo dolžnost presoje zakonitosti, če po eni strani – kljub temu, da za stranki to ni bilo sporno – ne bi ugotovilo, da je bila sporna odločba sprejeta na podlagi pravnega pravila, to je člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, za katerega bi se lahko izkazalo, da ga v tej zadevi ni mogoče uporabiti v primeru, da – česar odbor za pritožbe ni preveril – znak, katerega registracija je bila zahtevana, ne more sestavljati znamke v smislu člena 4 te uredbe, in če bi po drugi strani o predloženem sporu samo odločilo na podlagi tega pravnega pravila.

72. S tem stališčem se lahko samo strinjam. Sodišče Evropske unije mora kot varuh zakonitosti tudi samo spoštovati pravo Unije in odločati brez napak. To poslanstvo po mojem mnenju zahteva razširitev pojma „razlog javnega reda v zvezi z zakonitostjo“ na varovanje materialnega prava.¹³ V zvezi s tem je treba spomniti, da je razlog, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava, v sodni praksi Sodišča za uslužbence pomenil razlog javnega reda. To stališče je bilo ugotovljeno v načelni sodbi z dne 21. februarja 2008, Putterie-De-Beukelaer/Komisija,¹⁴ pa tudi v okviru precedensa, ki ga je Splošno sodišče ustvarilo s sodbo z dne 15. julija 1994, Browet in drugi/Komisija¹⁵ v zvezi z zahtevami, ki so neločljivo povezane z dolžnostjo sodišča, da presoja o zakonitosti. Sodišče za uslužbence je tako menilo, da bi „kršilo dolžnost presoje zakonitosti, če ne bi ugotovilo – četudi stranke tega ne bi izpodbijale – da je bila odločba, ki se pred tem sodiščem izpodbija, sprejeta na podlagi pravila, ki se v obravnavanem primeru ne more uporabiti, in če bi nato o sporu, v katerem razsoja, odločilo ob uporabi takega pravila.“¹⁶ K oblikovanju te sodne prakse je nedvomno prispevala specializiranost navedenega sodišča, ki se je spoznalo na kompleksno veljavno ureditev na tem pravnem področju.

73. Čeprav so taki primeri v sodni praksi drugih sodišč Unije precej redki, ni nobenega objektivnega razloga za to, da tega razloga javnega reda ne bi bilo mogoče priznati tudi na področjih njihovih pristojnosti. Nesporno je namreč, da *lahko sodišče Unije po uradni dolžnosti preizkusi pravila, ki jih uporablja in razlaga*. Številni primeri kažejo na to, da sta tako Sodišče kot Splošno sodišče pripravljena po uradni dolžnosti določiti pravo, ki se uporablja. Splošno sodišče je

¹³ Glej v tem smislu Clausen, F., *Les moyens d'ordre public devant la Cour de justice de l'Union européenne*, Bruselj, 2018, str. od 309 do 317.

¹⁴ Sodba z dne 21. februarja 2008 (F-31/07, EU:F:2008:23).

¹⁵ Glej sodbo z dne 15. julija 1994 (od T-576/93 do T-582/93, EU:T:1994:93, točka 35).

¹⁶ Sodba z dne 21. februarja 2008, Putterie-De-Beukelaer/Komisija (F-31/07, EU:F:2008:23, točka 50 in naslednje).

tako po uradni dolžnosti popravilo pravno podlago, na katero se je sklicevala ena od strank, tako da je določbe, na katere se je ta stranka sklicevala, nadomestilo z določbami, ki so se uporabljale *rationae temporis*.¹⁷ Očitek v zvezi s kršitvijo sekundarnega prava je na novo razložilo kot očitek, ki se nanaša na kršitev splošnega pravnega načela.¹⁸ Sodišče je v okviru predloga za sprejetje predhodne odločbe o razlagi brez zadržkov po uradni dolžnosti preizkusilo ali pojasnilo področje uporabe pravila, na katero se je sklicevalo nacionalno sodišče, in po potrebi popravilo napako zadnjenavedenega sodišča v zvezi s tem.¹⁹

74. Iz zgoraj navedenih razlogov menim, da je treba *priznati možnost, da sodišče Unije po uradni dolžnosti preizkusi razlog, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava*, kadar je tak pristop potreben. Vendar morajo biti za izvajanje tega pooblastila izpolnjeni dovolj natančni pogoji, torej da se pravilo v obravnavani zadevi ne uporablja in da obstaja nevarnost, da bi sodišče, če tega razloga ne bi preizkusilo, o sporu odločilo v nasprotju s tem pravilom. Zdi se mi, da so ti pogoji v obravnavani zadevi formalno izpolnjeni, ne glede na to, ali je hipoteza Splošnega sodišča v zvezi z uporabljivostjo zadevnega materialnega prava pravilna, kar bo obravnavano pozneje.

75. Ker je torej Splošno sodišče v izpodbijani sodbi menilo, da je odbor za pritožbe odločil na podlagi napačne pravne podlage in da je bilo treba ta vidik preizkusiti po uradni dolžnosti, sicer bi bila lahko potrjena odločba, pri kateri je bilo pravo napačno uporabljeno, po mojem mnenju tega razlogovanja v okviru te pritožbe ni mogoče pravno izpodbiti. Če bi Splošno sodišče v teh okoliščinah ravnalo drugače, *bi moralo sprejeti odločitev, ki bi bila prav tako v nasprotju s pravom Unije*, kar bi bilo nezdržljivo s tem, da morajo sodišča skrbeti za zakonitost.

76. Zato menim, da Splošnemu sodišču vsaj *formalno* ni mogoče očitati, da je napačno uporabilo pravo, ko je po uradni dolžnosti preizkusilo razlog, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava.

c) Prednostna uporaba člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009

77. Navedena *vmesna ugotovitev* pa ne vpliva na vprašanje, ali je odbor za pritožbe svojo odločbo dejansko utemeljil na napačni pravni podlagi, kot meni Splošno sodišče. Ta hipoteza temelji na razlagi – s katero se navedeno sodišče strinja – da je treba člen 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009 po logiki preučiti pred členom 7(1)(b) te uredbe in da ima torej prednost pri uporabi.

78. Splošno sodišče je v točki 46 izpodbijane sodbe navedlo, da je odbor za pritožbe preizkusil, ali je prijavljena znamka razlikovalni učinek pridobila z uporabo v smislu člena 7(3) Uredbe št. 207/2009. Vendar je Splošno sodišče poudarilo, da takega preizkusa sploh ni mogoče opraviti, če zadevnega znaka ni mogoče grafično predstaviti v smislu člena 4 te uredbe, in je treba zato v skladu s členom 7(1)(a) te uredbe njegovo registracijo zavrniti.

79. Splošno sodišče je v točki 47 izpodbijane sodbe pojasnilo, da je vprašanje, ali znak, za katerega se zahteva, da je registriran kot znamka Evropske unije, izpolnjuje pogoje iz člena 4 Uredbe št. 207/2009, med katerimi je pogoj, da ga je mogoče grafično predstaviti, in ali torej lahko sestavlja

¹⁷ Glej sodbi z dne 6. septembra 2013, Europäisch-Iranische Handelsbank/Svet (T-434/11, EU:T:2013:405, točka 123), in z dne 10. oktobra 2014, Marchiani/Parlament (T-479/13, neobjavljena, EU:T:2014:866, točka 71).

¹⁸ Glej sodbo z dne 10. oktobra 2014, Marchiani/Parlament (T-479/13, neobjavljena, EU:T:2014:866, točka 81).

¹⁹ Glej sodbe z dne 24. novembra 1993, Keck in Mithouard (C-267/91 in C-268/91, EU:C:1993:905, točke od 6 do 10), z dne 23. aprila 2009, Rüffler (C-544/07, EU:C:2009:258, točke od 50 do 59), z dne 8. marca 2011, Ruiz Zambrano (C-34/09, EU:C:2011:124, točki 39 in 40), in z dne 12. decembra 2013, Imfeld in Garcet (C-303/12, EU:C:2013:822, točke od 35 do 39).

znamko, v obravnavanem primeru vprašanje, na katero je treba odgovoriti pred preučitvijo tožbenih razlogov, ki se nanašajo na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in člena 95(1) Uredbe 2017/1001.

80. Kolikor vem, ta razlaga odraža nedavno sodno prakso Splošnega sodišča.²⁰ V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je Splošno sodišče v točki 46 izpodbijane sodbe navedlo svojo sodbo z dne 6. oktobra 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Upodobitev ponavljajočih se krivulj med vzporednima črtama),²¹ iz katere kot kaže izvira ta nova usmeritev sodne prakse. Zato se postavlja vprašanje, ali ima ta sodna praksa podlago v pravu Unije.

81. Uvodoma je treba spomniti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča *vsak od razlogov za zavrnitev registracije*, naštetih v členu 7(1) Uredbe št. 207/2009, *neodvisen od drugih in zahteva ločen preizkus*.²² Sodišče je poleg tega razsodilo, da je treba navedene razloge za zavrnitev razlagati v luči splošnega interesa, na katerem temelji vsak izmed njih. Splošni interes, ki se upošteva pri preizkusu vsakega od teh razlogov za zavrnitev, lahko odraža ali celo mora odražati različne preudarke glede na zadevni razlog za zavrnitev.²³

82. Navedena sodna praksa, ki nedvomno temelji na načelu avtonomnosti vsakega od absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 7(1) Uredbe št. 207/2009, po mojem mnenju ne izključuje nujno razlage – s katero se Splošno sodišče strinja – da je treba najprej preizkusiti, ali zadevni znak izpolnjuje pogoje iz člena 4, kot to zahteva člen 7(1)(a) te uredbe. Po mojem mnenju je to razlago mogoče razumeti bolj kot *navodilo upravi in tistim, ki pravo uporabljajo v praksi, naj najprej preverijo, ali so izpolnjene najosnovnejše zahteve za registracijo znakov*. Predvsem pa takšna razlaga po mojem mnenju ne posega na področje uporabe drugih razlogov za zavrnitev. Če se torej izkaže, da se člen 7(1)(a) v tem primeru ne uporablja – kar mora preveriti EUIPO – je še vedno treba preizkusiti možnost uporabe drugih razlogov za zavrnitev. S tega vidika ni nujno, da obstaja protislovje med to novo usmeritvijo sodne prakse Splošnega sodišča in ustaljeno sodno prakso Sodišča.

83. Kot bom pojasnil v nadaljevanju, v prid razlagi Splošnega sodišča govori tudi nekaj argumentov, ki so neodvisni od navedenega stališča.

84. Prvič, v prid tej prednosti govori že samo *besedilo* člena 7(1)(a) ali (b) Uredbe št. 207/2009. Medtem ko se člen 7(1)(b) nanaša na „znamke“, člen 7(1)(a) govori o „znakih“. V okviru člena 7(1)(a) je zato treba najprej preizkusiti, ali zadevni znak lahko sestavlja znamko v smislu člena 4 te uredbe. Člen 7(1)(b) se nato nanaša na vprašanje, ali lahko znak, ki načeloma lahko sestavlja znamko, opravlja tudi svojo funkcijo kot označba porekla.

85. Drugič, tudi iz *sistematike* člena 7 Uredbe št. 207/2009 izhaja, da ima člen 7(1)(a) prednost pred členom 7(1)(b). Člen 7(3) namreč določa možnost, da se neobstoj razlikovalnega učinka znamke ne upošteva, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek. Vendar iz tega logično izhaja, da mora biti zahtevani znak prav tako zmožen sestavljati znamko v smislu člena 7(1)(a) te uredbe, saj pri tem razlogu za zavrnitev ni možno, da se ga zaradi uporabe ne upošteva.

²⁰ V zvezi s tem glej Büscher, W., Kochendörfer, M., *Unionsmarkenverordnung Beck'scher Online-Kommentar*, 32. izdaja, člen 7, točka 77.

²¹ T-124/20, neobjavljena, EU:T:2021:668, točka 47.

²² Glej sodbi z dne 8. aprila 2003, Linde in drugi (od C-53/01 do C-55/01, EU:C:2003:206, točka 67), in z dne 21. oktobra 2004, UUNT/Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, EU:C:2004:645, točka 39).

²³ Glej sodbo z dne 29. aprila 2004, Henkel/UUNT (C-456/01 P in C-457/01 P, EU:C:2004:258, točki 45 in 46).

86. Tretjič, v prid takšni prednosti sta tudi *smisel in namen* zgoraj navedenih določb. Vprašanje razlikovalnega učinka znamke je namreč po logiki mogoče analizirati le, če se najprej ugotovi, na kateri znak se mora razlikovalni učinek konkretno nanašati. Zato je treba najprej ugotoviti, ali je znak, za katerega se zahteva registracija, zadostno grafično predstavljen oziroma ali je dovolj natančen, da je lahko podlaga za preizkus razlikovalnega učinka tega konkretnega znaka.

87. Na podlagi navedenega menim, da pri razlagi glede prednostne uporabe razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009, ki jo je sprejelo Splošno sodišče, ni bilo napačno uporabljeno pravo. Zato je Splošno sodišče upravičeno po uradni dolžnosti preizkusilo razlog, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava v okviru postopka v glavni stvari. Kot sem že omenil, je bilo po mojem mnenju posredovanje Sodišča v navedenih okoliščinah nujno, da se *prepreči nadaljnja napačna uporaba prava s strani odbora za pritožbe*.²⁴

d) Nezakonito izvajanje reformatoričnega pooblastila, ki je Splošnemu sodišču podeljeno s členom 72(3) Uredbe 2017/1001

88. Nasprotno pa je po mojem mnenju pravno sporno, da je Splošno sodišče za uveljavitev svoje razlage člena 7(1) Uredbe št. 207/2009 izvajalo reformatorično pooblastilo, ki mu je podeljeno s členom 72(3) Uredbe 2017/1001. Po mojem mnenju je v tej fazi razlogovanja Splošnega sodišča prišlo do resne pravne napake, zaradi katere bi bilo treba izpodbijano sodbo razveljaviti. Zadevne dele te sodbe je treba podrobno preučiti.

89. Splošno sodišče je v točki 50 izpodbijane sodbe pojasnilo, da je bilo treba za to, da bi se ugotovilo, ali se lahko člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 v obravnavanem primeru uporabi za preizkus zahteve za registracijo, preučiti, ali znak, katerega registracija se zahteva, izpolnjuje pogoje za registracijo iz člena 4 iste uredbe, in sicer zlasti, ali ga je mogoče grafično predstaviti.

90. V točkah od 55 do 57 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče samo opravilo podrobno presojo zadevnega znaka in v točki 58 navedene sodbe ugotovilo, da ta znak ne izpolnjuje pogojev iz člena 4 Uredbe št. 207/2009 in zato zanj velja absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(a) te uredbe. S tem ko je Splošno sodišče samo presodilo dejansko stanje, pa je s svojo presojo nadomestilo presojo EUIPO in torej prekoračilo svoja pooblastila na podlagi prava Unije. V zvezi s to ugotovitvijo je treba navesti nekaj splošnih pripomb o sodnem varstvu pravic intelektualne lastnine.

1) Pristojnost za presojo dejanskega stanja na področju intelektualne lastnine

91. V zvezi s tem naj spomnim, da so za presojo dejanskega stanja izključno pristojna telesa v okviru EUIPO.²⁵ Na prvem mestu je preizkuševalec, ki je v skladu s členom 160 Uredbe 2017/1001 „pooblaščen za odločanje v imenu [EUIPO] v zvezi s prijavo za registracijo blagovne znamke EU.“ Med njegovimi nalogami je tudi ugotavljanje, ali obstajajo razlogi za zavrnitev registracije znaka kot znamke Evropske unije. To možnost imajo na drugem mestu pristojni odbori za pritožbe, ki so v skladu s členom 165 te uredbe pooblašчени za odločanje o pritožbah zoper te odločbe. Člen 71(a) navedene uredbe določa, da „po preučitvi utemeljenosti pritožbe

²⁴ Glej točko 75 teh sklepnih predlogov.

²⁵ Glej v zvezi s tem Chirulli, P., De Lucia, L., *Non-Judicial Remedies and EU Administration*, poglavje IV („Administrative review before the EU agencies' Boards of Appeal“), 1. izdaja, Abingdon, 2021, str. 134 in naslednje.

odbor za pritožbe odloči o pritožbi.“ Pri tem lahko odbor za pritožbe „izvršuje katero koli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo.“

92. Nasprotno pa Splošno sodišče na podlagi člena 72(1) Uredbe 2017/1001 v okviru tožbe za razveljavitev odločbe, ki jo je sprejel odbor za pritožbe, te možnosti nima. Čeprav je iz člena 72(3) te uredbe razvidno, da je Splošno sodišče „pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe“, pa ostaja dejstvo, da je reformatorično pooblastilo omejeno zgolj na nadzor zakonitosti izpodbijanih odločb,²⁶ saj sodišče Unije ne more spremeniti dejanskega in pravnega okvira spora, kot je bil predložen odboru za pritožbe. Kot bom pojasnil v nadaljevanju, to pooblastilo nikakor ne pomeni izvajanja neomejene pristojnosti v smislu, da bi lahko to sodišče presojo navedenega odbora za pritožbe nadomestilo s svojo lastno presojo ali da bi opravilo presojo glede predmeta, do katerega se ta odbor še ni opredelil.²⁷

2) Organizacija sodnega varstva pravic intelektualne lastnine v pravnem redu Unije

93. Navedena delitev pristojnosti je posledica načina organizacije sodnega varstva pravic intelektualne lastnine v pravnem redu Unije. Zadevne stranke lahko najprej vložijo pritožbo pri odbori za pritožbe pri EUIPO, ki imajo dvojno funkcijo: na eni strani delujejo kot filter, ki zmanjšuje število zadev, ki se predložijo sodišču Unije, na drugi strani pa kot specializirani revizijski organi na svojem področju, torej področju prava intelektualne lastnine. Nato lahko vložijo tožbo pri sodišču Unije, ki torej lahko nadzira samo zakonitost odločb navedenih odborov, v okviru katere pa lahko navedeno sodišče pod določenimi pogoji te odločbe tudi spremeni.

94. Zakonodajalec Unije je določil večstopenjski sistem upravnih in sodnih pravnih sredstev, pri čemer ima glede ugotavljanja dejstev odbor za pritožbe osrednjo vlogo glede razmejitve predmeta spora.²⁸ Nadzor sodišča Unije pa bi bilo treba torej razumeti kot „sekundarni“ poseg, pri katerem lahko ne samo razveljavi izpodbijano odločbo, temveč lahko pod določenimi pogoji o sporu tudi samo hitro in učinkovito odloči ob spoštovanju institucionalnega ravnovesja. Zakonodajalec Unije je za to, da bi strankam prihranil dragoceni čas, zadevni specializirani upravni organ pa razbremenil dodatne naloge, sodišče Unije pooblastil, da lahko spremeni odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO. V interesu dobrega upravljanja se je treba izogibati vračanju zadeve navedenemu odboru v ponovno odločanje, če gre za spor, o katerem je mogoče odločiti, ker stanje postopka to dovoljuje, in tako omogočiti sodišču, da ponovno vzpostavi popolno zakonitost izpodbijane odločbe.²⁹

3) Pogoji za izvajanje reformatoričnega pooblastila

95. Izvajanje reformatoričnega pooblastila sodišča Unije v zadevah intelektualne lastnine predpostavlja spor, o katerem je mogoče odločiti, ker stanje postopka to dovoljuje. Zato mora navedeno sodišče razpolagati z vsemi pravnimi in dejanskimi elementi za spremembo odločbe odbora za pritožbe pri EUIPO, ne da bi mu bilo sploh treba povsem na novo preučiti spis. Zato sodišče Unije, če ugotovi, da med elementi, na katerih temelji izpodbijana odločba, manjka

²⁶ Sodba z dne 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/UUNT (C-16/06 P, EU:C:2008:739, točka 123).

²⁷ Sodba z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT (C-263/09 P, EU:C:2011:452, točka 72).

²⁸ V zvezi s tem glej sklepne predloge generalne pravobranilke J. Kokott v zadevi Edwin/UUNT (C-263/09 P, EU:C:2011:30, točka 99).

²⁹ Glej v zvezi s tem Expert, H., Pouillet, C., „Le pouvoir de réformation du juge de l'Union en matière de propriété intellectuelle,“ *Journal de droit européen*, 2019, št. 255, str. 3.

element, ki je upošteven za zahtevano spremembo, te odločbe ne more spremeniti. Na drugi strani pa lahko odbor za pritožbe pri EUIPO po presoji vseh upoštevni elementov zakonitost odločbe znova vzpostavi tako, da jo spremeni.³⁰

96. Kadar je o sporu mogoče odločiti, ker stanje postopka to dovoljuje, lahko sodišče Unije spremeni odločbo odbora za pritožbe pri EUIPO, tako da ta ustreza odločbi, ki bi jo ta odbor moral sprejeti v skladu z zakonodajo, ki je veljala ob vložitvi upravne pritožbe. Vsakršen subjektivni pristop sodišča Unije v tem okviru je torej izključen. Ne gre niti za mehanično izpeljavo posledic iz ugotovljene napake v izpodbijani odločbi niti za presojo, ali so pravice tožeče stranke zadostno varovane z izvedbo kasatoričnega pooblastila, temveč za ugotavljanje, kakšna odločba bi morala biti *glede na ugotovljene dejanske in pravne elemente sprejeta*.³¹ Reformatorično pooblastilo Splošnega sodišča je široko samo toliko, koliko je široko tisto samega odbora za pritožbe, zato na primer ne more dati EUIPO navodil za objavo ali registracijo znamke.³²

97. Kot je Sodišče v bistvu navedlo v sodbi z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, ko je poudarilo, da se reformatorično pooblastilo v zadevah intelektualne lastnine izvaja po nadzoru presoje odbora za pritožbe, je takšna sprememba mogoča le, če se *ugotovi, da je ta odločba po vsebini nezakonita*. Pri tem morajo po presoji Sodišča „obstajati razlogi za razveljavitev ali spremembo, navedeni v [členu 72 Uredbe 2017/1001].“³³ Iz tega izhaja, da čeprav je načeloma tožeča stranka tista, ki v skladu s postopkovnimi pravili v okviru spora uveljavlja enega od teh razlogov za razveljavitev, sodišču nič ne preprečuje, da *po uradni dolžnosti ugotovi enakovredno okoliščino, ki utemeljuje spremembo upravne odločbe*. Kot sem namreč poudaril v teh sklepnih predlogih, mora sodišče Unije kot varuh zakonitosti posredovati, kadar je to upravičeno,³⁴ če so seveda izpolnjeni pogoji za izvajanje reformatoričnega pooblastila.

4) Analiza pravnega razlogovanja Splošnega sodišča na podlagi pravil, ki urejajo izvajanje reformatoričnega pooblastila

98. V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da Splošno sodišče ni upoštevalo pravil, ki urejajo izvajanje reformatoričnega pooblastila. Natančneje, *stanje postopka ni dovoljevalo odločitve o sporu*, ker odbor za pritožbe ni preizkusil absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Ne glede na to je Splošno sodišče samo opravilo takšno presojo, s tem da je po uradni dolžnosti preizkusilo razlog, ki se nanaša na napačno uporabo materialnega prava. Pri tem Splošno sodišče ni upoštevalo, da ga reformatorično pooblastilo ne pooblašča za to, da s svojo presojjo nadomesti presojo odbora za pritožbe. *Splošno sodišče vsekakor ne more opraviti presoje, glede katere se navedeni odbor še ni opredelil*. Splošno sodišče je s tem, ko je prvič obravnavalo dejanske okoliščine, izvedlo pristojnost, ki je – kot sem že navedel – izključna

³⁰ Kot je razvidno iz njegove nedavne sodne prakse, je te zahteve Splošno sodišče tudi samo priznalo. Glej sodbi z dne 11. septembra 2014, El Corte Inglés/UUNT – Baumarkt Praktiker Deutschland (PRO OUTDOOR) (T-127/13, neobjavljena, EU:T:2014:767, točka 31), in z dne 6. oktobra 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Upodobitev ponavljajočih se krivulj med vzporednima črtama) (T-124/20, neobjavljena, EU:T:2021:668, točka 76).

³¹ Kot je generalni pravobranilec M. Bobek pojasnil v sklepnih predlogih v zadevi Apple and Pear Australia in Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:250, točka 74), mora biti izvajanje reformatoričnega pooblastila načeloma omejeno na položaje, v katerih – po izvedbi nadzora presoje odbora za pritožbe – ugotovljene dejanske in pravne okoliščine Splošnemu sodišču omogočajo sprejetje odločitve, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe.

³² Glej v tem smislu Kur, A., von Bomhard, V., Albrecht, F., *Markengesetz, Verordnung über die Unionsmarke – Kommentar*, 37. izdaja, München, 2014, člen 72, točka 72.

³³ Sodba z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT (C-263/09 P, EU:C:2011:452, točka 71).

³⁴ Glej točko 71 in naslednje teh sklepnih predlogov.

pristojnost odbora za pritožbe. V nasprotju s pravili o izvajanju reformatoričnega pooblastila *Splošno sodišče ni preizkusilo samo zakonitosti odločbe odbora za pritožbe, temveč je prevzelo tudi pristojnost za presojo dejanskega stanja.*³⁵

99. Splošno sodišče je reformatorično pooblastilo izvedlo, čeprav ni bilo v položaju, da bi lahko ugotovilo, kakšno odločitev bi moral sprejeti odbor za pritožbe. Ker se odbor do uporabe člena 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009 ni opredelil, *Splošno sodišče ni moglo s potrebno gotovostjo opredeliti pravne podlage, na kateri bi EUIPO nazadnje utemeljil zavrnitev registracije zadevnega znaka kot znamke Evropske unije.* Zato je Splošno sodišče prekoračilo meje svoje pristojnosti. Ta napačna uporaba prava je po mojem mnenju v obravnavanih okoliščinah še posebej resna, saj izkazuje očitno nespoštovanje zavezujočega institucionalnega okvira, katerega del je reformatorično pooblastilo v zadevah intelektualne lastnine, določeno v členu 72(3) Uredbe 2017/1001.

100. Na podlagi vsega navedenega je treba po mojem mnenju ugotoviti, da je pritožbeni razlog EUIPO utemeljen.

3. Sklepne ugotovitve

101. Na podlagi zgornje analize predlagam, da se pritožbi ugodi. Predlogu EUIPO je treba ugoditi in izpodbijano sodbo *v celoti* razveljaviti. Čeprav se napačna uporaba prava Splošnega sodišča nanaša le na zadnjo fazo njegovega pravnega razlogovanja v zvezi z izvajanjem reformatoričnega pooblastila, pa so pravni vidiki, ki jih je obravnavalo, s tem neločljivo povezani in je treba zato o njih odločati *ex novo*.

102. Ker je za rešitev spora potrebna dodatna presoja, po mojem mnenju stanje postopka ne dovoljuje odločitve Sodišča v smislu člena 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije. Zato predlagam, da se zadeva vrne Splošnemu sodišču v razsojanje, pri čemer naj to sodišče upošteva pravna vprašanja, o katerih bo odločilo Sodišče.

103. Ker sem predlagal, da je treba zadevo vrniti Splošnemu sodišču v razsojanje, se odločitev o stroških tega pritožbenega postopka pridrži.

VII. Predlog

104. Glede na navedeno Sodišču predlagam, naj:

1. sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 7. decembra 2022, Neoperl/EUIPO (Upodobitev cilindričnega sanitarnega vstavka) (T-487/21, EU:T:2022:780), v celoti razveljavi;
2. zadevo vrne Splošnemu sodišču Evropske unije v razsojanje in
3. pridrži odločitev o stroških.

³⁵ Glej točke 90, 91 in 93 teh sklepnih predlogov.