

Zadeva C-238/06 P

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG

proti

**Urdu za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) (UUNT)**

„Pritožba – Znamka Skupnosti – Tridimenzionalna znamka – Oblika plastične steklenice – Zavrnitev registracije – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Prejšnja nacionalna znamka – Pariška konvencija – Sporazum TRIPS – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“

Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 25. oktobra 2007 I - 9379

Povzetek sodbe

1. *Mednarodni sporazumi – Pariška konvencija za varstvo industrijske lastnine – Neposredni učinek*
2. *Znamka Skupnosti – Postopkovne določbe – Preizkus dejanskega stanja po uradni dolžnosti
(Uredba Sveta (ES) št. 40/94, člena 7(1) in 74(1))*

3. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Prejšnja registracija znamke v nekaterih državah članicah*
(Uredba Sveta (ES) št. 40/94)
4. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znamke brez razlikovalnega učinka*
(Uredba Sveta (ES) št. 40/94, člen 7(1)(b))
5. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev*
(Uredba Sveta (ES) št. 40/94, člen 7(1)(b))

1. V okviru postopka za razveljavitev odločbe odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), s katero je bila zavrtna registracija tridimenzionalne znamke, se na določbe Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine ni mogoče sklicevati.

Prvič, Skupnost namreč ni stranka Pariške konvencije.

Drugič, normodajalec Skupnosti se je takrat, ko je menil, da je treba dati nekaterim določbam Pariške konvencije neposredni učinek, nanje izrecno skliceval v Uredbi št. 40/94 o znamki Skupnosti, med drugim pri absolutnih razlogih za zavrnitev iz člena 7(1)(h)

in (i) te uredbe. Vendar je treba opozoriti, da navedeni odstavek 1 ne vsebuje takega sklicevanja pri razlikovalnem učinku znamk in da je normodajalec Skupnosti glede tega predvidel samostojno določbo v členu 7(1)(b) te uredbe.

Tretjič, neposredni učinek Pariške konvencije bi seveda lahko izhajal iz napolitila na to konvencijo v členu 2(1) Sporazuma o trgovinskih vidikih intelektualne lastnine, vendar, ker se ta sporazum ne uporablja neposredno, to napolitilo ne more privedi do take uporabe navedene konvencije.

(Glej točke od 40 do 43.)

2. V okviru preizkusa, ali obstajajo absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7(1) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, je naloga Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), da odloči, ali prijava za registracijo znamke vsebuje take razloge.

V zvezi s tem mora Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) na podlagi člena 74(1) te uredbe po uradni dolžnosti preizkusiti upoštevna dejstva, ki bi ga lahko privedla k uporabi absolutnega razloga za zavrnitev.

Vendar mora tožeča stranka, če se kljub analizi Urada sklicuje na razlikovalni učinek prijavljene znamke, sama predložiti konkretne in utemeljene podatke, ki dokazujejo, da ima prijavljena znamka bistven razlikovalni učinek ali razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo.

(Glej točke od 48 do 50.)

zavrnil registracijo prijavljene znamke kot znamke Skupnosti, ne vpliva niti na veljavnost prejšnje nacionalne registracije te znamke niti na njeno varstvo na ozemlju države članice.

V peti uvodni izjavi Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je namreč navedeno, da zakonodaja Skupnosti glede znamk ne nadomesti zakonov držav članic o znamkah.

Zato je mogoče ne le to, da zaradi jezikovnih, kulturnih, socialnih in ekonomskih razlik med državami članicami znamka, ki je v eni državi članici brez slehernega razlikovalnega učinka, ni taka v drugi državi članici, ampak tudi to, da znamka, ki je brez slehernega razlikovalnega učinka v okviru Skupnosti, ni taka v eni izmed držav članic.

(Glej točke od 56 do 58.)

3. Odločba, s katero je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli)
4. Merila za presojo razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94

o znamki Skupnosti tridimenzionalnih znamk, ki imajo videz proizvoda samega, so enaka merilom, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk.

sektorja in zaradi tega izpolnjuje svojo bistveno nalogo označbe izvora, tudi razlikovalni učinek v smislu te določbe.

Vendar v okviru uporabe teh meril zaznava povprečnih potrošnikov v primeru tridimenzionalne znamke, ki ima videz proizvoda samega, ni nujno enaka zaznavi besedne ali figurativne znamke, ki jo sestavlja znak, ki ni odvisen od podobe proizvodov, ki jih znamka označuje. Kadar ni nobenega figurativnega ali besednega elementa, povprečni potrošniki namreč običajno ne sklepajo o izvoru proizvoda na podlagi oblike proizvodov ali njihove embalaže in je lahko zato težje dokazati razlikovalni učinek take tridimenzionalne znamke kot pa razlikovalni učinek besedne ali figurativne znamke.

(Glej točki 80 in 81.)

5. Da bi presodili, ali je znamka Skupnosti brez slehernega razlikovalnega učinka ali ne v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, je treba upoštevati njen celotni vtis. Vendar pa to ne pomeni, da ni treba najprej opraviti zaporednega preizkusa različnih zunanjih elementov te znamke. Pri skupni presoji je namreč lahko koristno preizkusiti vsakega izmed sestavnih elementov zadevne znamke.

V teh okoliščinah ima le znamka, ki se bistveno razlikuje od standarda ali navad

(Glej točko 82.)