

BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN PROTI UUNT (α)
SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (šesti senat)
z dne 29. aprila 2009*

V zadevi T-23/07,

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, s sedežem v Hamburgu (Nemčija), ki jo zastopa M. Wolter, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa M. Kicia, zastopnik,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 30. novembra 2006 (zadeva R 808/2006-4), v zvezi z registracijo figurativnega znaka α kot znamke Skupnosti,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (šesti senat),

v sestavi A. W. H. Meij, predsednik, V. Vadapalas in L. Truchot (poročevalec), sodnika,
sodna tajnica: T. Weiler, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 5. februarja 2007,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje
26. aprila 2007,

na podlagi sklepa z dne 5. junija 2007, s katerim je bilo zavrnjeno dovoljenje za vložitev
replike,

ob upoštevanju spremembe sestave senatov Sodišča prve stopnje,

na podlagi vprašanj, ki jih je Sodišče prve stopnje naslovilo na stranke,

na podlagi obravnave z dne 19. novembra 2008, na kateri je tožeča stranka predstavila
dokazila,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka družba BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. Kg je 14. septembra 2005 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena.

- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija kot figurativna znamka, je znak:

α

- 3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija, spadajo v razred 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija

1957, v revidirani in spremenjeni obliki, in ustrezajo opisu „Alkoholne pijače, razen piva, vina, peneča vina in pijače, ki vsebujejo vino“.

- 4 Z odločbo z dne 31. maja 2006 je preizkuševalec na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zavrnil zahtevo za registracijo, ker naj znak ne bi imel razlikovalnega učinka. Preizkuševalec je ugotovil, da prijavljena znamka predstavlja natančno reprodukcijo grške črke „α“, brez grafične spremembe, zato naj grško govoreči kupci v tem znaku ne bi videli napotila na trgovski izvor proizvodov, navedenih v prijavi znamke.
- 5 Tožeča stranka je 15. junija 2006 pri UUNT vložila pritožbo zoper to odločbo.
- 6 Četrti odbor za pritožbe UUNT je zavrnil to pritožbo z odločbo z dne 30. novembra 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) z obrazložitvijo, da prijavljeni znak nima razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Predlogi strank

- 7 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

- ugotovi, da člen 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 40/94 ne nasprotuje objavi prijavljene znamke za proizvode iz razreda 33, navedene v prijavi;

- UUNT naloži plačilo stroškov.

8 UUNT predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

- drugi tožbeni predlog tožeče stranke zavrže kot nedopusten;

- v preostalem zavrne tožbo kot neutemeljeno;

- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dopustnost dokazov, ki jih je tožeča stranka prvič predstavila pred Sodiščem prve stopnje

- 9 Namen tožb pred Sodiščem prve stopnje je nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94. Zato ni naloga Sodišča prve stopnje, da ponovno preizkusi dejansko stanje ob upoštevanju dokazov, ki so mu bili prvič predloženi. Dopustitev teh dokazov je namreč v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, v skladu s katerim s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe. Zato so dokazila, ki jih je tožeča stranka prvič predstavila na obravnavi, nedopustna (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Calandre), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18).

Utemeljenost

Trditve strank

- 10 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge, ki se nanašajo na kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 ter člena 12 Uredbe št. 40/94.
- 11 V okviru prvega tožbenega razloga tožeča stranka trdi, da prijavljeni znak ima razlikovalni učinek, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker je primeren za to, da

se zadevne proizvode iz razreda 33 označi kot proizvode, ki izvirajo iz njenega podjetja, ter se jih s tem razlikuje od proizvodov drugih podjetij.

- 12 Ker je v skladu s členom 4 Uredbe št. 40/94 znamka lahko sestavljena iz črk, jim načeloma ni mogoče odreči razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b), ne da bi se členu 4 odvzelo njegov pomen.
- 13 Trditev odbora za pritožbe, da morajo črke ostati razpoložljive, naj bi bila napačna. Po eni strani naj bi tudi barva lahko imela razlikovalni učinek, zato bi jo torej bilo mogoče registrirati. Po drugi strani naj stremljenje po izogibanju monopoliziranja določenih črk ne bi bilo povezano z njihovim razlikovalnim učinkom. Sicer pa naj bi bila uporaba znaka za izključno opisne namene izrecno zagotovljena s členom 12 Uredbe št. 40/94.
- 14 Tožeča stranka trdi, da minimalni razlikovalni učinek zadostuje za dodelitev varstva znamkam, ne glede na to, kateri kategoriji znakov v smislu člena 4 Uredbe št. 40/94 pripadajo. Vendar pa posameznim črkam samo zato, ker ne vsebujejo nobenega posebnega dodatka, ali zato, ker jih ne individualizirajo, ni mogoče načelno in ne da bi se proučilo zadevne proizvode odreči razlikovalnega učinka.
- 15 Da bi se figurativnim ali besednim znamkam, ki imajo obliko črke, odreklo razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, bi bilo treba priti do dejanskih ugotovitev, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da upoštevna javnost zadevne črke ne zaznava kot označbe izvora prijavljenih proizvodov. Iz izpodbijane odločbe ne izhaja, da je odbor za pritožbe konkretno proučil, da prijavljeni znak nima razlikovalnega učinka, saj naj bi bil za upoštevno javnost glede zadevnih proizvodov opisen.

- 16 Izpodbijana odločba ne kaže, da bi nagovorjeni grško govoreči potrošniki malo črko „α“ v povezavi z alkoholnimi pijačami uporabljali ali razumeli kot označbo velikosti, tipa ali vrste.
- 17 UUNT trdi, da je drugi tožbeni razlog nedopusten, saj lahko v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 le UUNT izvršuje ukrepe, ki izhajajo iz morebitne razveljavljene sodbe, in ne Sodišče prve stopnje.
- 18 Na tej podlagi UUNT glede prvega tožbenega razloga meni, da je odbor za pritožbe pravilno ocenil, da so merila za presojo razlikovalnega učinka enaka za vse kategorije znamk, tudi če je pri nekaterih izmed njih včasih težje ugotoviti razlikovalni učinek. Klasične besedne, figurativne in tridimenzionalne znamke je sicer mogoče neposredno zaznati kot označbe trgovskega izvora prijavljenih proizvodov, vendar pa to nujno ne velja za znake, sestavljene iz posamezne črke. Ti so primerni za to, da se jih zazna kot označbe velikosti, tipa ali vrste, za kar naj bi se jih tudi uporabljalo.
- 19 Stališče odbora za pritožbe, da posameznih črk ne bi bilo mogoče zaznati kot označb trgovskega izvora zadevnih proizvodov, naj ne bi imelo za posledico nemožnosti registracije znamk, sestavljenih iz posameznih črk. Odbor za pritožbe naj bi jasno navedel, da tudi če bi posamezna črka imela abstraktno zmožnost biti znamka v smislu člena 4 Uredbe št. 40/94, iz tega ne bi bilo mogoče sklepati na njen konkretni razlikovalni učinek.
- 20 Odbor za pritožbe naj torej ne bi popolnoma izključil razlikovalnega učinka posamezne črke, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, kot je to pokazala proučitev konkretnega razlikovalnega učinka zadevnega znaka, ki jo je opravil odbor za pritožbe.

- 21 Po mnenju odbora za pritožbe je treba nadzor ohranitve razpoložljivosti znaka opraviti samo v okviru presoje njegove opisnosti v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94. Pri tem bi se bilo vendarle treba, kot je poudaril odbor za pritožbe, sklicevati na sodbo Sodišča z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C-104/01, Recueil, str. I-3793), v kateri je bilo odločeno o razlikovalnem učinku znaka. V njej je Sodišče namreč odločilo, da razpoložljivost barv, upošteva njihovo omejeno število, ne bi smela biti neupravičeno omejena. Enako naj bi veljalo za posamezne črke, zato naj bi bil obravnavani primer popolnoma primerljiv.
- 22 V obravnavanem primeru bi bilo treba s predhodnim preizkusom in ob vsakršni dejanski uporabi znaka v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94 proučiti, ali je mogoče izključiti, da bi bil znak pri upoštevni javnosti, ko se ta odloča o nakupu, primeren za razlikovanje proizvodov, ki jih zadeva, od proizvodov drugega izvora.
- 23 Prijavljeni znak naj bi bil črka, ki prikazuje figurativni znak, vendar naj bi vseboval tako subtilno stopnjo spremembe, da se ga zazna le kot posamezno črko. Zato naj bi bilo vprašljivo, ali bo upoštevna javnost, ki ta znak vidi v običajni velikosti pisave na proizvodih ali na enem izmed delov njihove običajne embalaže, predvidevala, da ti proizvodi izvirajo iz določenega, in to iz istega podjetja.
- 24 V nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, so na embalaži zadevnih proizvodov različne številke, črke in podobne kombinacije, povezane s črkami grške abecede, ki se jih uporablja, da bi se opisalo njihove posamezne lastnosti.
- 25 Upoštevna javnost naj bi prijavljeni znak zaznala kot eno samo črko, ki se od drugih črk abecede razlikuje le v nebitni podrobnosti, in sicer v tem, da gre preprosto za drugo črko abecede. Ta znak torej ne vsebuje nobenega izrazitega elementa ali elementa, na podlagi katerega bi povprečni potrošnik alkoholnih pijač, ki je razumno pozoren in obveščen, lahko sklepal na trgovski izvor zadevnih proizvodov.

- 26 Bilo naj bi težko razumljivo, da zadevna javnost posamezne črke „α“ ne bi razumela, kot da označuje tip ali vrsto proizvodov, še posebno, če naj na proizvod ne bi bila nameščena tako, da bi pritegnila posebno pozornost. Zlasti prva črka abecede naj bi bila pogosto uporabljena kot promocijska označba vrhunskosti proizvoda, med drugim tudi glede njegove kakovosti. Zadevna črka je primerna za tako uporabo, pri čemer naj bi ji potrošnik tak pomen lahko pripisal ne glede na to, ali je majhna ali velika.
- 27 Grško govoreči potrošniki sporni znak na splošno pogosto uporabljajo kot označbo kakovosti, kar potrjuje tudi angleško-grški slovar. Črka „α“ je v njem opredeljena kot simbol za številki ena in tisoč. Na podlagi take zaznave prijavljenega znaka je manj verjetno, da bi ga upoštevna javnost zaznala kot označbo trговskega izvora proizvodov, ki jih označuje.
- 28 Odbor za pritožbe je po tem, ko je ugotovil primernost črke „α“ za označevanje splošnega tipa ali vrste in za označevanje šifer ali za napotilo na določeno velikost, pravilno ugotovil, da javnost v tem znaku ne bo zaznala označbe trговskega izvora blaga, ne da bi se pri tem v načelu izključilo razlikovalni učinek spornega znaka. Morebitni neobstoj drugih presoj dejstev naj ne bi mogel izpodbijati utemeljenosti izpodbijane odločbe.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 29 Uredba št. 40/94 v členu 4 z naslovom „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko Skupnosti“ določa:

„Znamka Skupnosti je lahko sestavljena iz kakršnihkoli 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.“

- 30 Ta določba vsebuje primere grafično predstavljenih znakov, ki lahko predstavljajo znamko, če so primerni za razlikovanje proizvodov enega od proizvodov drugega podjetja, to pomeni, da imajo vlogo označbe izvora teh proizvodov, ki pripada znamki (primerjaj s členom 2 Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), katerega normativna vsebina je v bistvu enaka tisti iz člena 4 Uredbe št. 40/94, glej sodbo Sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi Nichols, C-404/02, ZOdl., str. I-8499, točka 22).
- 31 Črke in številke so v členu 4 Uredbe št. 40/94 sicer izrecno navedene, iz tega, da kategorija znakov splošno ustreza znamki v smislu tega predpisa, ne izhaja, da imajo znaki te kategorije v zvezi z določenim proizvodom ali storitvijo nujno razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. oktobra 2002 v zadevi KWS Saat proti UUNT (Odtenek oranžne), T-173/00, Recueil, str. II-3843, točka 26).

32 V zvezi s tem člen 7 Uredbe št. 40/94, v katerem so naštetih absolutni razlogi za zavrnitev registracije znaka kot znamke Skupnosti, v prvem odstavku natančneje določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

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

[...]“

33 Kot take je treba razumeti znake, ki niso primerni za konkretno označbo izvora proizvoda, ki ga označujejo, in za to, da bi potrošniku, ki ta proizvod kupi, omogočali, da se pri poznejšem nakupu odloči enako, če je bila izkušnja dobra, oziroma drugače, če je bila slaba (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2008 v zadevi Hartmann proti UUNT [E], T-302/06, neobjavljena v ZOdl., točka 31, in zgoraj navedena Odtenek oranžne, točka 27).

34 Kljub temu velike težave, ki se – odvisno od primera – pojavijo pri konkretni presoji razlikovalnega učinka določenih znamk, ne upravičujejo predpostavke, da so te znamke *a priori* brez slehernega razlikovalnega učinka ali da ga lahko pridobijo le z uporabo v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94 (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Nichols, točka 29).

- 35 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba razlikovalni učinek, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, presoјati po eni strani glede na proizvode in storitve, za katere se zahteva registracija, in po drugi strani glede na zaznavanje zainteresirane javnosti, ki jo sestavljajo potrošniki teh proizvodov in storitev (glej v zvezi s členom 3(1)(b) Direktive 89/104, katerega zakonodajna vsebina je v bistvu enaka vsebini člena 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94, sodbo Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Henkel, C-218/01, Recueil, str. I-1725, točka 50).
- 36 Razen tega je iz člena 7(1)(b) v povezavi s členom 7(2) Uredbe št. 40/94 razvidno, da je treba zavrniti registracijo znamke, če je ta brez slehernega razlikovalnega učinka v delu Skupnosti (sodba Sodišča z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT, C-25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 81).
- 37 V predloženem primeru je tožeča stranka zahtevala registracijo kot znamke Skupnosti za znak, ki je predstavljen kot figurativen, vendar zanj stranki ne prerekata, da – kot je ugotovil odbor za pritožbe – predstavlja reprodukcijo črke grške abecede „α“ brez grafične spremembe in brez dodatka grafičnega elementa, v obliki, podobni tisti, ki predstavlja enako črko, kadar je ta napisana s standardno pisavo Times New Roman.
- 38 Ker se prijavljena znamka, kot sta v postopku potrdili stranki, nanaša na druge alkoholne pijače, kot so pivo, vino, peneče vino in pijače, ki vsebujejo vino, torej na proizvode široke potrošnje, in ker je sestavljena iz male grške črke „α“, je treba presojo razlikovalnega učinka te znamke opraviti glede na to, kako znak zaznavajo povprečni grško govoreči potrošniki, ki so normalno obveščeni in razumno pozorni ter preudarni.
- 39 Tako je odbor za pritožbe v predloženem primeru pri konkretni presoji morebitnih značilnosti prijavljenega znaka moral proučiti, ali se zdi izključeno, da bi bil znak v očeh

povprečnih grško govorečih potrošnikov primeren za razlikovanje proizvodov tožeče stranke od tistih, ki imajo drug izvor (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 5. aprila 2001 v zadevi Bank für Arbeit und Wirtschaft proti UUNT (EASYBANK), T-87/00, Recueil, str. II-1259, točka 40, in zgoraj navedeno sodbo E, točka 35), pri čemer za preprečitev uporabe absolutnega razloga za zavrnitev registracije, določenega v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, zadostuje minimalni razlikovalni učinek (sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. februarja 2002 v zadevi Mag Instrument proti UUNT (Oblika žepnih svetilk), T-88/00, Recueil, str. II-467, točka 34).

- 40 Pri taki presoji UUNT, pod nadzorom Sodišča prve stopnje, upošteva vse upoštevne okoliščine in dejstva.
- 41 Prvič, odbor za pritožbe je v točkah 17 in 20 izpodbijane odločbe navedel, da posamezne črke in posledično sporna mala črka „α“ nimajo razlikovalnega učinka, če niso dodane elementom grafične predstave ali če kot celota ne ustvarjajo grafičnega učinka, saj naj bi bil znak „nekaj zaznavnega, kar je lahko predmet spomina in prepoznave“.
- 42 Odbor za pritožbe je s tem, da je neobstoj razlikovalnega učinka prijavljenega znaka že od vsega začetka izpeljeval iz neobstoja grafičnih sprememb ali okraševanja, ob kršitvi člena 4 Uredbe št. 40/94 implicitno, toda nujno štel, da zadevna črka kot taka nima minimalnega razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, da bi jo bilo mogoče registrirati kot znamko Skupnosti.
- 43 Ne glede na to, da je iz člena 4 Uredbe št. 40/94 razvidno, da črke lahko sestavljajo znamko Skupnosti, če se zaradi njih proizvodi in storitve enega podjetja ločijo od proizvodov in storitev drugega (zgoraj navedena sodba E, točka 38; glej v tem smislu tudi sodbo Sodišča prve stopnje z dne 13. junija 2007 v zadevi IVG Immobilien proti UUNT (I), T-441/05, ZOdl., str. II-1937, točka 47), pa registracija znaka kot znamke Skupnosti ni odvisna od ugotovitve neke ravni ustvarjalnosti ali domišljije prijavitelja

(sodba Sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT, C-329/02 P, ZOdl., str. I-8137, točka 41), temveč le od lastnosti znaka, zaradi katerih se proizvodi prijavitelja znamke ločijo od tistih, ki jih ponujajo njegovi konkurenti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Rewe-Zentral proti UUNT (LITE), T-79/00, Recueil, str. II-705, točka 30). V tem pogledu odbor za pritožbe spornega znaka ni konkretno proučil.

- 44 Drugič, odbor za pritožbe je v točki 22 izpodbijane odločbe menil, da naj bi razlaga člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, v skladu s katero ima posamezna črka razlikovalni učinek, povzročila izključitev predpostavk pomanjkanja razlikovalnega učinka znaka pri črkah, zaradi česar naj bi bila ta določba brezpredmetna.
- 45 Zavrnitev načela priznanja razlikovalnega učinka posameznim črkam, kot je bila navedena brez pridržka in brez opravljene konkretne proučitve, navedene v točki 39 te sodbe, krši že besedilo člena 4 Uredbe št. 40/94, ki črke, če so primerne za razlikovanje proizvodov in storitev enega podjetja od tistih, ki jih ponujajo druga podjetja, šteje med znake, ki jih je mogoče grafično predstaviti in ki lahko sestavljajo znamke.
- 46 Poleg tega je iz sodne prakse razvidno, da člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne razlikuje med različnimi znaki in da so merila za presojo razlikovalnega učinka znamk, ki jih sestavlja posamezna črka, enaka kot tista, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk (zgoraj navedena sodba E, točka 34).
- 47 Za izkaz minimalnega razlikovalnega učinka, ki ga zahteva ta določba, se mora prijavljeni znak *a priori* zdeti primeren, da upoštevni javnosti omogoči prepoznati izvor proizvodov ali storitev, označenih v prijavi znamke Skupnosti, in jih brez verjetnosti zmede razlikovati od tistih, ki imajo drug izvor (zgoraj navedena sodba I, točka 55).

- 48 Tretjič, odbor za pritožbe je ob sklicevanju na zgoraj navedeno sodbo Libertel v točki 23 izpodbijane odločbe menil, da morajo posamezne črke – tako kot barve in številke – zaradi označevanja, opisovanja ali zaradi druge vrste uporab kot bistveni elementi ostati na voljo vsem kot „osnovna zaloga“.
- 49 Taka obrazložitev, v skladu s katero posamezne črke že v načelu ni mogoče registrirati kot znamke, ne da bi se pred tem konkretno proučilo, ali je sporni znak primeren za razlikovanje med zadevnimi proizvodi in proizvodi drugih podjetij, je v nasprotju s členom 4 Uredbe št. 40/94, kot je bilo že navedeno.
- 50 Glede zgoraj navedene sodbe Libertel, ki je navedena v izpodbijani odločbi in na katero se sklicuje UUNT, je Sodišče v njej sicer res odločilo, da je v zvezi z zakonodajo Skupnosti o znamkah treba priznati splošni interes, da se neupravičeno ne omeji razpoložljivosti barv za ostale izvajalce dejavnosti, ki ponujajo proizvode in storitve enake vrste kot so tiste, za katere se zahteva registracija (zgoraj navedena sodba Libertel, točka 60).
- 51 Vendar je Sodišče odločilo tudi, da se razlikovalni učinek lahko pripozna tudi barvi, če je ta glede na zaznavanje upoštevne javnosti primerna za označevanje proizvodov ali storitev, navedenih v prijavi znamke, in za razlikovanje teh od proizvodov ali storitev drugih podjetij (zgoraj navedena sodba Libertel, točka 69). Upoštevnosti te presoje za ta spor ni mogoče izpodbijati s pravilom iz iste sodbe, v skladu s katerim se razlikovalni učinek pred kakršno koli uporabo lahko predpostavlja le v izjemnih okoliščinah (zgoraj navedena sodba Libertel, točka 66), saj je ta pridržek naveden glede na dejstvo, ki ga je navedlo Sodišče, da zaznava upoštevne javnosti ni nujno enaka pri znaku, ki ga sestavlja le barva kot taka, in pri besedni ali figurativni znamki, sestavljenim, kot v tem primeru, iz znaka, ki nima povezave z videzom proizvodov, ki jih označuje (zgoraj navedena sodba Libertel, točka 65).

- 52 Odbor za pritožbe torej ni bil upravičen nasprotovati registraciji črke „α“ na podlagi obrazložitve o razpoložljivosti znakov, saj ta presoja nikakor ne izhaja iz konkretne proučitve primernosti prijavljene znamke, da proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, označuje kot proizvode ali storitve, ki izvirajo iz določenega podjetja, in za ločevanje teh proizvodov in storitev od proizvodov in storitev drugih podjetij.
- 53 Četrtrič, odbor za pritožbe je v točki 25 izpodbijane odločbe navedel, da upoštevna javnost „mogoče“ dojema črko „α“ kot označbo kakovosti („A“ kakovost), velikosti ali tipa ali vrste alkoholnih pijač, kot so tiste, ki so navedene v prijavi znamke.
- 54 UUNT ne more potrditi, da je odbor za pritožbe s tem, da se je izrekel o tem, tudi konkretno proučil razlikovalni učinek zadevnega znaka. Ne glede na to, da je taka obrazložitev dvomljiva in zato brez vrednosti, ta obrazložitev namreč ne upošteva nobenih konkretnih dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da upoštevna javnost prijavljeno znamko zaznava kot napotilo na kakovost, kot označbo velikosti, tipa ali vrste proizvodov, navedenih v prijavi znamke (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo E, točka 44). Lahko sklepamo, da odbor za pritožbe ni ugotovil pomanjkanja razlikovalnega učinka prijavljene znamke.
- 55 Nova dokazila, ki jih je UUNT priložil kot prilogi B1 in B2 k odgovoru na tožbo, da bi dokazal, da upoštevna javnost veliko črko alfa „A“ zaznava kot označbo kakovosti vin, v tem primeru nimajo dokazne moči, saj so sestavljena iz elementov, ki se, kot je navedel UUNT na obravnavi, nanašajo izključno na vina, in ne na zadevne alkoholne pijače, in ker črke na upodobitvah steklenic vina v prilogah niso enake kot črka „α“, saj so povezane z drugo črko, ali ker tvorijo del imena firme prodajalca vin.

- 56 Iz vseh navedenih preudarkov izhaja, da je odbor za pritožbe z izpeljavo pomanjkanja razlikovalnega učinka prijavljenega znaka le iz neobstoja grafičnih sprememb ali okraševanja glede na standardno pisavo Times New Roman, ne da bi konkretno proučil njegovo primernost za ločevanje – z vidika upoštevne javnosti – zadevnih proizvodov od proizvodov, ki izvirajo od konkurentov tožeče stranke, napačno uporabil člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 57 Zato je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi in razveljaviti izpodbijano odločbo, ne da bi bilo treba proučiti druga dva tožbena razloga, ki ju je navedla tožeča stranka.
- 58 V skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 bo moral UUNT zahtevo tožeče stranke za registracijo znamke Skupnosti ob upoštevanju utemeljitev te sodbe ponovno proučiti.
- 59 O drugem tožbenem predlogu in posledično tudi o ugovoru nedopustnosti, ki ga je UUNT navedel zoper ta tožbeni razlog, torej ni treba odločiti.

Stroški

- 60 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.

- 61 UUNT ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo svojih stroškov in stroškov tožeče stranke, skladnih z njenim zahtevkom.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (šesti senat)

razsodilo:

- 1. Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 30. novembra 2006 (zadeva R 808/2006-4) se razveljavi.**
- 2. O drugem tožbenem predlogu BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. Kg ni treba odločiti.**

3. UUNT se naloži plačilo stroškov.

Meij

Vadapalas

Truchot

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 29. aprila 2009.

Podpisi