



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (peti senat)

z dne 12. julija 2012\*

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 7(1)(b) — Besedna znamka WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Znamka, ki je sestavljena iz oglaševalskega slogana — Razlikovalni učinek — Zavrnitev registracije“

V zadevi C-311/11 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 17. junija 2011,

**Smart Technologies ULC** s sedežem v Calgaryju (Kanada), ki jo zastopata M. Edenborough, QC, in T. Elias, barrister,

pritožnica,

druga stranka v postopku je

**Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, zastopnik,

tožena stranka na prvi stopnji,

SODIŠČE (peti senat),

v sestavi M. Safjan, predsednik senata, M. Ilešič (poročevalec) in J.-J. Kasel, sodnika,

generalni pravobranilec: N. Jääskinen,

sodni tajnik: K. Malacek, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 1. marca 2012,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

### Sodbo

- 1 Družba Smart Technologies ULC (v nadaljevanju: Smart Technologies) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 13. aprila 2011 v zadevi Smart Technologies proti UUNT (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH) (T-523/09, v nadaljevanju:

\* Jezik postopka: angleščina.

izpodbijana sodba), s katero je to sodišče zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 29. septembra 2009 (zadeva R 554/2009-2) o zahtevi za registracijo besednega znaka „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“ kot znamke Skupnosti (v nadaljevanju: sporna odločba).

### Pravni okvir

2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar se glede na datum vložitve zahteve za registracijo v tem sporu uporablja Uredba št. 40/94.

3 Člen 7(1) Uredbe št. 40/94 je določal:

„Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

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

[...]“

### Dejansko stanje in sporna odločba

4 Družba Smart Technologies je pri UUNT 17. oktobra 2008 na podlagi Uredbe št. 40/94 vložila zahtevo za registracijo besednega znaka „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH“ („mi poenostavimo, kar je posebnega“) kot znamke Skupnosti. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 9 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu:

„Informacijski sistemi, ki omogočajo vnos podatkov, in sicer grafikonov, besedila, risb in kretenj, z namenom interakcije s prikazom, ki ga ustvari računalnik, s pomočjo svinčnika, palčke, prsta ali roke; naprave za vnos podatkov, namenjenih čelni projekciji, projekciji iz ozadja in neposrednemu prikazu; naprave za zaznavanje absolutnega in relativnega položaja s pomočjo mehanskih in optičnih senzorjev, ki omogočajo interakcijo z digitalizatorjem, površino na dotik, zaslonom na dotik, napravo za prikazovanje slik ali znotraj interesnega območja, povezanega s prikazom; evolutivne naprave za zaznavanje z vnosom podatkov preko pasivnih in/ali aktivnih orodij; slikovni sistemi, ki omogočajo zaznavanje besedila in grafičnih slik; programska oprema, ki omogoča oblikovanje besedila in grafičnih slik ter deljenje in/ali nalaganje besedil in grafičnih slik na računalniškem omrežju; programska oprema, ki omogoča deljenje podatkov in slik lokalno ali na geografsko ločenih lokacijah; programska oprema, ki omogoča ogledovanje, spreminjanje in deljenje podatkov in slik lokalno ali na geografsko ločenih lokacijah.“

5 Preizkuševalc je v faksu z dne 21. januarja 2009 izrazil nasprotovanje registraciji prijavljene znamke, ki je temeljilo na členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Družba Smart Technologies je na nasprotovanje preizkuševalca odgovorila z dopisom z dne 19. marca 2009.

6 Preizkuševalc je na podlagi navedene določbe z odločbo z dne 7. aprila 2009 zahtevo za registracijo zavrnil za vse proizvode, navedene v njej, ker naj bi bila prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka.

- 7 Drugi odbor za pritožbe UUNT je s sporno odločbo zavrnil pritožbo, ki jo je družba Smart Technologies vložila zoper navedeno odločbo preizkuševalca.

### **Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba**

- 8 Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo zavrnilo tožbo, ki jo je družba Smart Technologies vložila zoper sporno odločbo 23. decembra 2009. Splošno sodišče je tako zavrnilo edini tožbeni razlog tožeče stranke, ki se je nanašal na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 zaradi napačne ugotovitve odbora za pritožbe, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka.
- 9 Prvič, Splošno sodišče je v točkah od 22 do 31 izpodbijane sodbe opozorilo na upošteveno sodno prakso za ugotavljanje razlikovalnega učinka znamke in zlasti na sodbo Sodišča z dne 21. januarja 2010 v zadevi Audi proti UUNT (C-398/08 P, ZOdl., str. I-535) o razlikovalnem učinku znamk, ki so sestavljene iz oglaševalskih sloganov. Splošno sodišče je v zvezi s tem v točkah od 25 do 27 navedene sodbe poudarilo, da čeprav se za oglaševalske slogane ne smejo uporabiti strožja merila od tistih, ki veljajo za preostale znamke, ni mogoče izključiti, da je sodna praksa, v skladu s katero se lahko izkaže, da je za nekatere vrste znamk razlikovalni učinek težje dokazati, upoštevena tudi za besedne znamke, sestavljene iz oglaševalskih sloganov.
- 10 V tem okviru je Splošno sodišče v točki 29 izpodbijane sodbe opozorilo, da zgolj to, da upoštevena javnost zaznava znamko kot oglaševalsko formulo, ne zadostuje za sklepanje, da je znamka brez slehernega razlikovalnega učinka. Taka znamka se lahko namreč sočasno zaznava kot oglaševalska formula in kot označba trgovskega izvora zadevnih proizvodov in storitev. Splošno sodišče je tako v točki 30 navedene sodbe ugotovilo, da v okviru analize razlikovalnega učinka ne zadošča le poudariti dejstvo, da je ta znamka sestavljena iz oglaševalske formule in da je razumljena kot taka.
- 11 Splošno sodišče je v točki 31 izpodbijane sodbe sklepalo, da je treba šteti, da je znamka, sestavljena iz oglaševalskega slogana, brez slehernega razlikovalnega učinka, če jo upoštevena javnost zaznava le kot oglaševalsko formulo. Vendar je taki znamki treba priznati razlikovalni učinek, če jo ne glede na promocijsko funkcijo upoštevena javnost zaznava predvsem kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov in storitev.
- 12 Drugič, Splošno sodišče je v točkah od 32 do 42 izpodbijane sodbe preizkusilo obstoj razlikovalnega učinka prijavljene znamke. Potem ko je v točkah 33 in 34 navedene sodbe opozorilo, da je upoštevena javnost nemško govoreča javnost, specializirana za informatiko, in da je ta znamka sestavljena iz kombinacije petih vsakdanjih nemških besed, je v točkah 35 in 36 iste sodbe navedeno znamko opredelilo kot oglaševalski slogan z laskavim sporočilom, ki z vidika nemške skladnje in slovnice ne vsebuje nič nenavadnega.
- 13 Splošno sodišče je v zvezi s tem v točki 37 izpodbijane sodbe najprej ugotovilo, da jedrnatost in izrazi navedenega slogana ne vsebujejo niti besedne igre niti elementov pojmovne napetosti ali presenečenja, s katerimi bi prijavljena znamka v upošteveni javnosti pridobila razlikovalni učinek. Splošno sodišče je v isti točki zlasti poudarilo, da značilnosti te znamke tej ne dajejo edinstvenosti ali jedrnatosti in pri upošteveni javnosti ne sprožijo kognitivnega procesa niti ne zahtevajo minimalnega truda za razlago, ki bi jo spremenil v kaj drugega kot preprosto oglasno sporočilo, ki hvali lastnosti proizvodov, navedenih v prijavi znamke. Poleg tega je Splošno sodišče v točki 38 izpodbijane sodbe navedlo, da to, da se z internetnim iskanjem ni izkazalo, da bi isto znamko uporabljale tretje osebe, ne omaja ugotovitve, da je navedena znamka le oglaševalski slogan, ki se nanaša samo na kakovost proizvodov.
- 14 Dalje, Splošno sodišče je v točkah 39 in 40 izpodbijane sodbe zavrnilo trditev družbe Smart Technologies, da prijavljena znamka zaradi omembe proizvajalca z uporabo elementa „wir“ („mi“) vsebuje označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov in storitev. Splošno sodišče je med drugim v navedeni točki 40 navedlo, da uporaba tega elementa ne spremeni dejstva, da je ta znamka le

oglaševalski slogan, ki ga lahko uporabi kateri koli udeleženelec na trgu tako na področju informatike kot na številnih drugih področjih, in da upoštevna javnost v njej razen tega promocijskega sporočila ne bo zaznala posebne označbe trgovskega izvora.

- 15 Nazadnje, Splošno sodišče je glede trditve družbe Smart Technologies, da je odbor za pritožbe podal nekatere trditve, ne da bi jih podprl z dokazi, v točki 41 izpodbijane sodbe razsodilo, da UUNT nič ne preprečuje, da pri presoji upošteva splošno znana dejstva, recimo to, da tudi druga podjetja v oglasih za vrhunske tehnološke proizvode zatrjujejo, da je uporaba preprosta, ali to, da so potrošniki vajeni kratkih, jedrnatih in udarnih oglasnih sporočil, ki jim ne pripisujejo lastnosti znamke.

### **Predlogi strank**

- 16 Družba Smart Technologies s pritožbo Sodišču primarno predlaga, naj izpodbijano sodbo razveljavi in sporno odločbo spremeni, tako da se dovoli registracija prijavitelne znamke, podredno pa, naj to odločbo razveljavi in UUNT naloži plačilo stroškov.
- 17 UUNT predlaga zavrnitev pritožbe in naložitev stroškov družbi Smart Technologies.

### **Pritožba**

- 18 Družba Smart Technologies v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga, enega v zvezi s kršitvijo člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in drugega v zvezi s tem, da je Splošno sodišče nekatere dejanske ugotovitve štelo za splošno znana dejstva, ne da bi bile podprte z dokazi.

*Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94*

- 19 Prvi pritožbeni razlog je sestavljen iz treh delov. Družba Smart Technologies v prvem delu trdi, da je Splošno sodišče pri presoji razlikovalnega učinka prijavitelne znamke uporabilo napačna merila. V drugem delu trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je to znamko opredelilo kot „slogan“ in ker je menilo, da se razlikovalni učinek oglaševalskih sloganov težje dokaže kot za druge vrste znamk. V tretjem delu pritožnica Splošnemu sodišču očita, da ni ugotovilo, da bi razlikovalni učinek navedene znamke, ki je šibkejši od splošno zahtevanega, v obravnavanem primeru zadostoval, saj je upoštevna javnost specializirana javnost.

Prvi del prvega pritožbenega razloga

– Trditve strank

- 20 Družba Smart Technologies s prvim delom prvega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da se je pri analizi razlikovalnega učinka prijavitelne znamke omejilo na preizkus, ali jo upoštevna javnost zaznava zgolj kot oglaševalsko formulo. S takim ravnanjem naj bi Splošno sodišče kršilo merila za presojo razlikovalnega učinka oglaševalskega slogana, ki jih je Sodišče določilo v zgoraj navedeni sodbi Audi proti UUNT. Natančneje, pritožnica trdi, da je točka 31 izpodbijane sodbe v nasprotju s točko 45 navedene sodbe Audi proti UUNT, kar zadeva ugotovitev Sodišča, da to, da se znamka zaznava kot oglaševalska formula, ne vpliva na njen razlikovalni učinek. Poleg tega naj bi bilo pravo napačno uporabljeno tudi v točkah 37 in 38 izpodbijane sodbe, v katerih naj bi Splošno sodišče preizkus osredotočilo na vprašanje, ali se navedena znamka zaznava kot preprosto oglasno sporočilo, medtem ko bi moralo raziskati, ali ima ta znamka ne glede na svojo promocijsko funkcijo kakršen koli razlikovalni učinek.

21 UUNT meni, da pravo v točki 31 izpodbijane sodbe ni bilo napačno uporabljeno, saj je treba prvo poved te točke razlagati ob upoštevanju naslednje povedi, v skladu s katero je treba znamki, sestavljeni iz oglaševalskega slogana, priznati razlikovalni učinek, če jo upoštevena javnost takoj zazna kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov in storitev. UUNT glede točk 37 in 38 navedene sodbe trdi, da je Splošno sodišče na tem mestu jasno analiziralo razlikovalni učinek prijavljene znamke, pri čemer se je sklicevalo na zadevne proizvode in storitve in upoštevalo, da upoštevena javnost tega znaka ne zaznava kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov in storitev.

– Presoja Sodišča

22 V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ne registrirajo znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka.

23 Iz ustaljene sodne prakse je razvidno, da razlikovalni učinek znamke v smislu tega člena pomeni, da je ta znamka primerna, da proizvode, za katere se zahteva registracija, označuje kot proizvode, ki izhajajo iz določenega podjetja, in jih tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij (sodbe z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT, od C-468/01 P do C-472/01 P, Recueil, str. I-5141, točka 32; z dne 21. oktobra 2004 v zadevi UUNT proti Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, ZOdl., str. I-10031, točka 42, in z dne 8. maja 2008 v zadevi Eurohypo proti UUNT, C-304/06 P, ZOdl., str. I-3297, točka 66, ter zgoraj navedena sodba Audi proti UUNT, točka 33).

24 V skladu s prav tako ustaljeno sodno prakso je treba ta razlikovalni učinek presojati po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, in po drugi strani glede na to, kako znamko zaznava upoštevena javnost (zgoraj navedene sodbe Procter & Gamble proti UUNT, točka 33; Eurohypo proti UUNT, točka 67, in Audi proti UUNT, točka 34).

25 Registracija znamke, sestavljene iz znakov ali označb, ki se sicer uporabljajo kot oglaševalski slogani, oznake kakovosti ali izjave, ki spodbujajo k nakupu proizvodov in storitev, na katere se nanaša ta znamka, sama po sebi zaradi take uporabe ni izključena (zgoraj navedeni sodbi UUNT proti Erpo Möbelwerk, točka 41, in Audi proti UUNT, točka 35). Za presojo razlikovalnega učinka takih znamk se ne smejo uporabiti strožja merila od tistih, ki veljajo za druge znake (zgoraj navedeni sodbo UUNT proti Erpo Möbelwerk, točka 32, in Audi proti UUNT, točka 36).

26 Vendar iz sodne prakse Sodišča izhaja, da čeprav so merila za presojo razlikovalnega učinka za vse vrste znamk enaka, je pri njihovi uporabi mogoče, da upoštevena javnost vsako od teh vrst ne zaznava nujno enako, zato se lahko izkaže, da je za znamke nekaterih vrst razlikovalni učinek težje dokazati kot za znamke drugih vrst (zgoraj navedene sodbe Procter & Gamble proti UUNT, točka 36; UUNT proti Erpo Möbelwerk, točka 34, in Audi proti UUNT, točka 37).

27 Čeprav Sodišče ni izključilo, da se lahko ta sodna praksa v nekaterih okoliščinah izkaže za upošteveno za besedne znamke, sestavljene iz oglaševalskih sloganov, pa je poudarilo, da težave, ki bi zaradi njihovih značilnosti lahko nastale pri ugotavljanju razlikovalnega učinka in ki se upravičeno upoštevajo, ne utemljujejo določitve posebnih dodatnih meril, ki bi nadomestila ali odstopala od merila razlikovalnega učinka, kot ga razlaga sodna praksa, navedena v točkah 23 in 24 te sodbe (zgoraj navedeni sodbi UUNT proti Erpo Möbelwerk, točki 35 in 36, in Audi proti UUNT, točka 38).

28 Sodišče je ramsodilo tudi, da ni mogoče zahtevati, da mora biti oglaševalski slogan „domišljjski“ in da mora vsebovati „pojmovno napetost, ki bi povzročila začudenje, in bi si ga zato lahko zapomnili“, da bi imel minimalni razlikovalni učinek, kot določa člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (zgoraj navedeni sodbi UUNT proti Erpo Möbelwerk, točki 31 in 32, in Audi proti UUNT, točka 39).

- 29 Sodišče je poleg tega ugotovilo, da čeprav je res, da ima znamka razlikovalni učinek le, če proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, označuje, kot da izvirajo iz določenega podjetja, je treba poudariti, da zgolj to, da upoštevna javnost zaznava znamko kot oglaševalsko formulo in da jo glede na njeno laskavost načeloma lahko uporabijo druga podjetja, samo po sebi ne zadostuje za sklepanje, da je znamka brez slehernega razlikovalnega učinka (zgoraj navedena sodba Audi proti UUNT, točka 44).
- 30 V zvezi s tem je Sodišče poudarilo zlasti, da pohvalna konotacija besedne znamke ne pomeni, da zato potrošnikom ne more dati zagotovila o izvoru proizvodov ali storitev, ki jih označuje. Tako lahko tako znamko upoštevna javnost zaznava hkrati kot oglaševalsko formulo in kot označbo trgovskega izvora proizvodov ali storitev. Iz tega izhaja, da če ta javnost zaznava znamko kot označbo tega izvora, dejstvo, da jo hkrati ali celo predvsem razume kot oglaševalsko formulo, ne vpliva na njen razlikovalni učinek (zgoraj navedena sodba Audi proti UUNT, točka 45).
- 31 Prvi del prvega pritožbenega razloga družbe Smart Technologies je treba preizkusiti ob upoštevanju teh načel.
- 32 V zvezi s tem je treba poudariti, da v nasprotju s tem, kar trdi družba Smart Technologies, ugotovitve Splošnega sodišča iz točke 31 izpodbijane sodbe ne pomenijo kršitve načel, ki jih je določilo Sodišče, med drugim v točki 45 zgoraj navedene sodbe Audi proti UUNT, v kateri je razsodilo, da če upoštevna javnost zaznava znamko kot označbo trgovskega izvora proizvodov ali storitev, dejstvo, da jo hkrati ali celo predvsem razume kot oglaševalsko formulo, ne vpliva na njen razlikovalni učinek.
- 33 Čeprav se formulacija, ki jo je Splošno sodišče uporabilo v točki 31 izpodbijane sodbe, razlikuje od tiste iz točke 45 zgoraj navedene sodbe Audi proti UUNT, je glede na sobesedilo Splošno sodišče v tej točki potrdilo, da je razlikovalni učinek prijavitelne znamke odvisen samo od tega, ali jo upoštevna javnost zaznava kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov in storitev, ter hkrati priznalo, da lahko ta javnost znamko zaznava hkrati kot oglaševalsko formulo in kot označbo trgovskega izvora.
- 34 V zvezi s tem je treba poudariti, da se Splošno sodišče v točki 29 izpodbijane sodbe ni samo izrecno sklicevalo na dejavnike iz točk 44 in 45 zgoraj navedene sodbe Audi proti UUNT, temveč je v točkah 32 in naslednjih svoje sodbe, opirajoč se na te dejavnike, tudi opravilo analizo razlikovalnega učinka prijavitelne znamke. Ta analiza je, kot je razvidno iz točke 40 izpodbijane sodbe, Splošno sodišče zlasti pripeljala do sklepa, da upoštevna javnost ob stiku s to znamko razen promocijskega sporočila, da zadevni proizvodi poenostavijo zapleteno nalogo, v njej ne bo zaznala označbe posebnega trgovskega izvora.
- 35 Iz analize Splošnega sodišča je tako jasno razvidno, da tega, da je navedena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka, ni sklepalo zato, ker gre za oglaševalsko formulo, temveč zato, ker je upoštevna javnost ne zaznava kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov in storitev.
- 36 Zato je treba prvi del prvega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

#### Drugi del prvega pritožbenega razloga

##### – Trditve strank

- 37 Drugi del prvega pritožbenega razloga je mogoče ločiti na dva poddela. Družba Smart Technologies v prvem poddelu tega dela trdi, da je bilo pravo v izpodbijani sodbi napačno uporabljeno, ker se podvrsta „slogan“, v katero je Splošno sodišče uvrstilo prijavitelno znamko, ne pojavlja v uredbah, ki urejajo področje znamke Skupnosti, saj ni navedena v členu 4 Uredbe št. 40/94. Pritožnica v drugem poddelu tega dela Splošnemu sodišču očita, da je napačno uporabilo pravo, ko je v točkah 26 in 27 izpodbijane sodbe sklepalo, da je razlikovalni učinek za oglaševalske slogane tako kot za

tridimenzionalne znamke težje dokazati kakor za druge vrste znamk. V zvezi s tem pritožnica ugovarja zlasti možnosti, ki je bila potrjena v točki 35 zgoraj navedene sodbe UUNT proti Erpo Möbelwerk, da se za besedne znamke, ki so sestavljene iz oglaševalskega slogana, po analogiji uporabi razlogovanje Sodišča iz točke 36 zgoraj navedene sodbe Procter & Gamble proti UUNT, v skladu s katero je mogoče, da je razlikovalni učinek tridimenzionalne znamke težje ugotoviti kot razlikovalni učinek besedne ali figurativne znamke.

- 38 UUNT glede prvega poddela tega dela zatrjuje, da Splošno sodišče ni ustvarilo podvrste znamk glede „sloganov“, temveč je zadevno besedno znamko obravnavalo kot slogan, kar naj bi sicer potrjevali točki 24 in 29 izpodbijane sodbe. UUNT glede drugega poddela tega dela trdi, da je treba ugotoviti, da je ta očitno nedopusten, saj Splošno sodišče v točki 27 navedene sodbe dobesedno navaja točko 35 zgoraj navedene sodbe UUNT proti Erpo Möbelwerk, ki ne more pomeniti napačne uporabe prava.

– Presoja Sodišča

- 39 V zvezi s prvim poddelom drugega dela prvega pritožbenega razloga je treba v nasprotju s tem, kar zatrjuje družba Smart Technologies, najprej ugotoviti, da Splošno sodišče s tem, da je prijavljeno znamko opredelilo kot slogan, ni ustvarilo podvrste, ki bi bila posebna ali celo ločena od drugih besednih znakov. Nasprotno, Splošno sodišče je s to opredelitvijo le izrazilo to, da gre v obravnavanem primeru za besedni znak, ki upošteveni javnosti, kot je poudarjeno zlasti v točki 35 izpodbijane sodbe, podaja laskavo sporočilo, ali kot je navedeno v točki 37 navedene sodbe, hvali lastnosti proizvodov in storitev, navedenih v prijavi znamke.
- 40 Dalje, okoliščina, da pojem „slogan“ v Uredbi št. 40/94 ni izrecno naveden, ne pomeni, da je Splošno sodišče oglaševalske slogane obravnavalo kot podvrsto znamk. Člen 4 te uredbe, ker so v njem našete vrste znakov, ki lahko sestavljajo znamko v smislu te uredbe, namreč ni namenjen opredelitvi ali določitvi različnih vrst znamk, ki bi bile sestavljene iz teh znakov. Pojem „slogan“ se je tako kot pojma „besedni znak“ in „besedna znamka“ razvil v sodni praksi za razlago navedene uredbe, ne da bi se navedeni slogani šteli za posebno podvrsto besednih znakov ali za njihovo ločeno vrsto. Sodišče je namreč besedne znake s pohvalno konotacijo večkrat opredelilo kot slogan (glej v tem smislu zlasti sodbo z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell, C-517/99, Recueil, str. I-6959, točki 39 in 40, ter zgoraj navedeni sodbi UUNT proti Erpo Möbelwerk, točke 35, 36, 41 in 44, in Audi proti UUNT, točke 56, 58, in 59).
- 41 Nazadnje, čeprav je Splošno sodišče prijavljeno znamko štelo za oglaševalski slogan, je treba ugotoviti, da za presojo njenega razlikovalnega učinka nikakor ni uporabilo drugačnih meril od tistih, ki se uporabljajo za druge besedne znake. Nasprotno, kot je jasno razvidno iz točke 25 izpodbijane sodbe v povezavi s točkami od 24 do 28 te sodbe, je Splošno sodišče menilo, da se za slogane ne smejo uporabiti strožja merila od tistih, ki veljajo za druge znake.
- 42 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je treba prvi poddel drugega dela prvega pritožbenega razloga zavrnil kot neutemeljen.
- 43 Glede drugega poddela tega dela je treba poudariti, da čeprav je Splošno sodišče v točkah 26 in 27 izpodbijane sodbe navedlo sodno prakso Sodišča, ki je navedena tudi v točkah 26 in 27 te sodbe in v skladu s katero se lahko izkaže, da je v nekaterih okoliščinah razlikovalni učinek oglaševalskih sloganov težje ugotoviti, pri konkretni analizi razlikovalnega učinka prijavljene znamke svojega sklepa ni oprlo na domnevo, da je razlikovalni učinek tega znaka težje ugotoviti kot razlikovalni učinek drugih besednih znakov.

- 44 Zato je treba drugi poddel drugega dela prvega pritožbenega razloga, s katerim poskuša družba Smart Technologies izpodbijati sodno prakso o razlikovalnem učinku besednih znakov, zavriniti kot brezpredmeten.

Tretji del prvega pritožbenega razloga

– Trditve strank

- 45 Družba Smart Technologies s tretjim delom prvega pritožbenega razloga trdi, da v obravnavanem primeru za registracijo prijavljene znamke zadošča šibkejši razlikovalni učinek od tistega, ki se zahteva na splošno, ker je upoštevana javnost specializirana javnost, ki je pozornejša in ima več znanja kot povprečni potrošnik. Zatrjuje, da to, da je edina uporabnica te znamke, kar se je izkazalo z internetnim iskanjem, dokazuje, da je znamka dovolj izvirna, da presega ta šibki razlikovalni učinek in jo lahko označuje kot izvor zadevnih proizvodov in storitev.
- 46 UUNT trdi, da želi družba Smart Technologies s tem delom prvega pritožbenega razloga izpodbijati presojo dejstev, ki jo je opravilo Splošno sodišče. Ker pritožnica ni navedla nobenega izkrivljanja dejstev in dokazov in ker takega izkrivljanja v obravnavanem primeru ni mogoče ugotoviti, je po mnenju UUNT treba ugotoviti, da je tretji del prvega pritožbenega razloga očitno nedopusten.

– Presoja Sodišča

- 47 Glede tretjega dela prvega pritožbenega razloga je najprej treba navesti, da je Splošno sodišče v točki 33 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je upoštevana javnost nemško govoreča javnost, specializirana za informatiko, ki ima več znanja na tem področju in je pozornejša kot širša javnost.
- 48 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da okoliščina, da je upoštevana javnost specializirana, ne vpliva odločilno na pravna merila, ki se uporabljajo pri presoji razlikovalnega učinka znaka. Čeprav je res, da je pozornost specializirane javnosti po definiciji večja kot pozornost povprečnega potrošnika, to še ne pomeni nujno, da zadošča šibkejši razlikovalni učinek znaka, če je upoštevana javnost specializirana.
- 49 Kot namreč izhaja iz ustaljene sodne prakse Sodišča, je za presojo, ali ima znamka razlikovalni učinek, treba upoštevati njen celotni vtis (glej zlasti zgoraj navedeno sodbo Procter & Gamble proti UUNT, točka 44, ter sodbi z dne 30. junija 2005 v zadevi Eurocermex proti UUNT, C-286/04 P, ZOdl., str. I-5797, točka 22, in z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Develey proti UUNT, C-238/06 P, ZOdl., str. I-9375, točka 82).
- 50 To načelo pa bi lahko bilo omajano, če bi bil prag razlikovalnega učinka besednega znaka na splošno odvisen od stopnje specializiranosti upoštevene javnosti.
- 51 Vsekakor je treba v zvezi z vprašanjem, ali je prijavljena znamka dosegla prag razlikovalnega učinka, poudariti, da gre pri ugotovitvah glede pozornosti, zaznave in ravnanja upoštevene javnosti za vprašanje presoje dejanskega stanja (glej v tem smislu sodbo z dne 4. oktobra 2007 v zadevi Henkel proti UUNT, C-144/06 P, ZOdl., str. I-8109, točka 51, ter sklepa z dne 9. julija 2010 v zadevi The Wellcome Foundation proti UUNT, C-461/09 P, točka 20, in z dne 21. marca 2012 v zadevi Fidelio proti UUNT, C-87/11 P, točka 66).
- 52 V skladu s členom 256(1) PDEU in členom 58, prvi odstavek, Poslovnika Sodišča Evropske unije pa je pritožba omejena na pravna vprašanja. Splošno sodišče je torej edino pristojno za ugotavljanje in presojo upoštevnih dejstev ter presojo dokazov. Presoja teh dejstev in dokazov razen ob njihovem izkrivljanju ni pravno vprašanje, ki bi bilo kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (glej zlasti sodbe z dne 18. decembra 2008 v zadevi Les Éditions Albert René proti UUNT, C-16/06 P,



ZOdl., str. I-10053, točka 68; z dne 2. septembra 2010 v zadevi Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT, C-254/09 P, ZOdl., str. I-7989, točka 49, in z dne 10. novembra 2011 v zadevi LG Electronics proti UUNT, C-88/11 P, točka 36).

- 53 Tako izkrivljanje mora biti jasno razvidno iz listin iz spisa, ne da bi bilo treba ponovno presoјati dejstva in dokaze (glej zlasti zgoraj navedene sodbe Les Éditions Albert René proti UUNT, točka 69; Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT, točka 50, in LG Electronics proti UUNT, točka 37).
- 54 Ker pritožnica ni predložila dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, da je Splošno sodišče izkrivilo dejstva v zvezi s presojo razlikovalnega učinka prijavljene znamke, je treba tretji del prvega pritožbenega razloga zavrniti kot nedopusten in ga zato zavreči.

*Drugi pritožbeni razlog: ugotovitev dejstev s strani Splošnega sodišča brez vsakršnih dokazov*

Trditve strank

- 55 Družba Smart Technologies z drugim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da je v točki 41 izpodbijane sodbe potrdilo nekatere dejanske ugotovitve odbora za pritožbe, ki niso bile podprte z dokazi, zlasti dejstvo, ki ga je Splošno sodišče štelo za splošno znano, da potrošniki oglasnim sporočilom ne pripisujejo lastnosti znamke. Vendar naj bi bilo iz točke 59 zgoraj navedene sodbe Audi proti UUNT razvidno, da lahko potrošniki na podlagi sloganov dejansko sklepajo o izvoru proizvodov. Zato naj ne bi bilo mogoče šteti za splošno znano dejstvo, da potrošniki oglasnih sporočil ne morejo zaznavati kot znamke.
- 56 UUNT trdi, da je dejansko splošno znano, da so potrošniki vajeni kratkih, jedrnatih in udarnih oglasnih sporočil in da se taka sporočila zaznavajo predvsem kot laskava oglasna trditve, ki ji načeloma ne pripisujejo lastnosti znamke. UUNT sicer ne zanika, da se lahko ta sporočila zaznavajo kot označba izvora proizvodov, če le niso izključno promocijska in laskava sporočila brez slehernega razlikovalnega učinka ali če so razlikovalni učinek pridobila z uporabo. Tako naj bi bilo pri zgoraj navedeni sodbi Audi proti UUNT, v kateri naj bi šlo za znan slogan, drugače od slogana, ki se obravnava v zadevnem sporu.

Presoja Sodišča

- 57 V zvezi z drugim pritožbenim razlogom, ki ga družba Smart Technologies navaja v utemeljitev pritožbe, je treba opozoriti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča ugotovitev Splošnega sodišča, ali so dejstva, na podlagi katerih je odbor za pritožbe UUNT utemeljil odločbo, splošno znana, presoja dejanskega vprašanja, ki razen ob izkrivljanju ni predmet nadzora Sodišča v pritožbenem postopku (glej sodbo z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT, C-25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 53, ter sklepa z dne 3. junija 2009 v zadevi Zipcar proti UUNT, C-394/08 P, točka 42, in z dne 15. januarja 2010 v zadevi Messer Group proti Air Products and Chemicals, C-579/08 P, točka 37).
- 58 Kar zadeva očitek družbe Smart Technologies, da je Splošno sodišče v točki 41 izpodbijane sodbe zavrnilo njeno trditve, da je odbor za pritožbe podal nekatere dejanske ugotovitve, ne da bi jih podprl z dokazi, zadošča navesti, da s sklicevanjem na tak razlog v okviru pritožbe izpodbija dejanske ugotovitve, ki spadajo izključno v pristojnost Splošnega sodišča.
- 59 Ker se glede navedenih ugotovitev ni zatrjevalo nikakršno izkrivljanje dejstev in dokazov, ki so bili predloženi Splošnemu sodišču, je treba drugi pritožbeni razlog, ki ga družba Smart Technologies navaja v utemeljitev pritožbe, zavrniti kot nedopusten.

- 60 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da ni mogoče ugoditi nobenemu od dveh razlogov, ki jih je družba Smart Technologies navedla v oporo pritožbi, zato je treba pritožbo zavrni.

### **Stroški**

- 61 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 Poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT je predlagal, naj se družbi Smart Technologies naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**
- 2. Družbi Smart Technologies ULC se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi