



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deseti senat)

z dne 13. septembra 2018\*

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija –  
Figurativna znamka z vzorcem medsebojno prepletenih valovitih črt – Uredba (ES) št. 207/2009 –  
Člen 7(1)(b) – Absolutni razlog za zavrnitev – Razlikovalni učinek – Reliefni vzorec“

V zadevi C-26/17 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 18. januarja 2017,

**Birkenstock Sales GmbH** s sedežem v Vettelschoßu (Nemčija), ki jo zastopata C. Menebröcker in  
V. Töbelmann, Rechtsanwälte,

pritožnica,

druga stranka v postopku je

**Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)**, ki ga zastopa D. Walicka, agentka,

tožena stranka na prvi stopnji,

SODIŠČE (deseti senat),

v sestavi E. Levits, predsednik senata, A. Borg Barthet (poročevalec), sodnik, in M. Berger, sodnica,

generalni pravobranilec: M. Szpunar,

sodna tajnica: C. Strömholm, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 21. marca 2018,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 6. junija 2018

izreka naslednjo

### Sodbo

- 1 Družba Birkenstock Sales GmbH s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 9. novembra 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Prikaz vzorca medsebojno prepletenih valovitih črt) (T-579/14, v nadaljevanju: izpodbijana sodba, EU:T:2016:650), s katero je to delno zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za

\* Jezik postopka: nemščina.

intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 15. maja 2014 (zadeva R 1952/2013-1) v zvezi z mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Evropska unija, figurativne znamke z vzorcem medsebojno prepletenih valovitih črt (v nadaljevanju: sporna odločba).

### Pravni okvir

- 2 Člen 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1) določa:

„1. Kot blagovna znamka se ne registrirajo:

[...]

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

[...]“

### Dejansko stanje

- 3 Pritožnica je pravna naslednica družbe Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG, ki je 27. junija 2012 pri mednarodnem uradu Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) pridobila mednarodno registracijo na podlagi nemške znamke, v kateri je med drugim imenovana Evropska unija, za to figurativno znamko:



- 4 EUIPO je 25. oktobra 2012 prejel obvestilo o mednarodni registraciji zadevnega znaka (v nadaljevanju: sporni znak).
- 5 Razširitev varstva je bila zahtevana za proizvode iz razredov 10, 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in glede vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:
- razred 10: „Kirurški, medicinski, zobozdravstveni in veterinarski aparati in inštrumenti; proteze, umetne oči in zobne proteze; ortopedski pripomočki; kirurški material za šivanje, kirurški material za šivanje za operativne namene; ortopedska obutev in takšna za rehabilitacijo, za telovadbo s stopali in terapijo ter druge medicinske namene in njihovi deli, vključno z ortopedskimi čevlji, tudi tovrstni čevlji z vložkom ali ortopedskimi stopalnimi oporami ter vložki za stopala in za čevlje; tovrstne stopalne opore in vložki za stopala in za čevlje in njihovi deli, tudi v obliki trdih termoplastičnih vložkov, sestavni deli čevljev in vgradni deli čevljev za ortopedsko obdelavo čevljev, predvsem prilegajoči deli, zagozde, blazinice, vložki, notranji podplati, penaste blazinice, okrogle

penaste blazinice ter anatomsko oblikovani podplati za stopala, tudi v obliki vložkov iz polne plastike z ortopedskim vložkom iz naravne plute, termo plute, umetnih snovi, lateksa ali penastih materialov iz umetnih snovi, tudi iz elastične vezne mase iz zmesi plute in lateksa ali zmesi umetnih snovi in plute; ortopedski vložki za stopala in za čevlje; ortopedske opore za stopala in čevlje; ortopedska obutev, zlasti ortopedski sandali in copati; ortopedski vložki za čevlje; vložki, tudi iz umetnih snovi, lateksa ali penastih materialov iz umetnih snovi, tudi iz elastične vezne mase iz zmesi plute in lateksa ali zmesi umetnih snovi in plute“;

- razred 18: „Usnje in imitacije usnja, kot tudi izdelki iz njih, vključeni v razred 18; živalske kože, kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči, konjska zaprega in sedlarske potrebščine; denarnice za drobiž; torbice; ročne torbice; kovčki za dokumente; torbice za okoli pasu; potovalne torbe za oblačila; etuiji za ključke iz usnja; skrinjice za kozmetiko; toaletne torbice, toaletne torbe; potovalne torbe; nahrbtniki“;
  - razred 25: „Oblučila, pokrivala, obutev, tudi udobna obutev in takšna za delo, prosti čas, zdravje stopala in šport, vključno s sandali, sandali za okrepitev spodnjih mišic, natikači, copati, cikle, tudi z vložkom, zlasti z anatomsko oblikovanim nizkim vložkom, stopalnimi oporami ter vložki za stopala in za čevlje, zaščitnimi vložki; deli in oprema takšne obutve, in sicer zgornji deli čevljev, pete, podplati za obutev, notranji podplati, deli za dno čevlja, tudi vložki za stopala, podnožniki; vložki za stopala in čevlje, zlasti z vložki za stopala ali anatomsko oblikovanimi globokimi vložki za stopala iz naravne plute, termo plute, plastike, lateksa ali penastih plastičnih materialov; tudi iz elastične povezovalne mase iz mešanic plute in lateksa ali mešanic plastike in plute; notranji podplati; obutev; in sicer čevlji in sandali; škornji; deli in prilagajoči deli za vse prej omenjene izdelke, v kolikor so vključeni v razred 25; pasovi; pledi (šali, rute); ovratne rute“.
- 6 Preizkuševalec je 21. novembra 2012 pritožnico obvestil o začasni zavrnitvi po uradni dolžnosti varstva mednarodne znamke v Uniji v celoti. Razlog, naveden v utemeljitev te zavrnitve, je bil neobstoj razlikovalnega učinka spornega znaka za vse zadevne proizvode v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
  - 7 Preizkuševalni oddelek pri EUIPO je z odločbo z dne 29. avgusta 2013 po tem, ko je tožeča stranka odgovorila na očitke iz začasne zavrnitve, na podlagi obrazložitve, ki je bila enaka prejšnji, potrdil zavrnitev varstva mednarodne znamke v Uniji v celoti.
  - 8 Pritožnica je 4. oktobra 2013 pri EUIPO vložila pritožbo zoper to odločbo na podlagi členov od 58 do 60 Uredbe št. 207/2009.
  - 9 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO (v nadaljevanju: odbor za pritožbe) je z odločbo z dne 15. maja 2014 pritožbo zavrnil, ker je štel, da je sporni znak brez razlikovalnega učinka za zadevne proizvode.
  - 10 Odbor za pritožbe je med drugim štel, da navedeni znak predstavlja valovite črte, ki se sekajo pod pravim kotom in se ponavljajo tako, da se lahko nadaljujejo v vse štiri smeri kvadrata, ter se torej uporabljajo na kateri koli dvodimenzionalni ali tridimenzionalni površini. Sporni znak naj bi se torej takoj zaznal kot reliefni vzorec.
  - 11 Odbor za pritožbe je poleg tega navedel, da je splošno znano, da so površine proizvoda ali njihova embalaža okrašene z vzorci iz različnih razlogov, predvsem zaradi estetskega videza in/ali zaradi izpolnitve tehničnih zahtev.
  - 12 Poudaril je, da iz sodne prakse izhaja, da ker povprečni potrošniki nimajo navade, da bi na podlagi znakov, ki sovpadajo z videzom samih proizvodov, domnevali o trgovskem izvoru samih proizvodov, naj bi ti znaki imeli razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 samo, če se občutno razlikujejo od standarda ali navad v sektorju. Štel je, da se ta sodna praksa v tej zadevi uporabi, ker je sporni znak sovpadal z videzom zadevnih izdelkov.

- 13 Odbor za pritožbe je štel, da je splošni vtis, ki ga ustvari sporni znak, preprost in da je tak reliefni vzorec mogoče najti na vseh zadevnih proizvodih, pri katerih ima lahko estetsko in/ali tehnično funkcijo. Meni, da naj celoten vtis tega znaka ne bi občutno odstopal oziroma naj sploh ne bi odstopal od navad v zadevnih sektorjih.
- 14 Odbor za pritožbe je sklenil, da naj bi upoštevna javnost glede na vso podobnost navedeni znak dojela kot preprost reliefni vzorec, in ne kot označbo določenega trgovskega izvora.

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

- 15 Pritožnica je 1. avgusta 2014 pri tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe.
- 16 Pritožnica je v utemeljitev tožbe navedla samo en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Trdila je zlasti, da se odbor za pritožbe ni oprl na sporni znak v obliki, v kateri je bila registrirana, in sicer na sliko, katere površina naj bi bila jasno omejena in ki naj ne bi sovpadala z obliko proizvodov, ampak naj bi navedeni znak neupravičeno razširil in trdil, da ga je mogoče reproducirati in nadaljevati.
- 17 Potem ko je v točkah od 23 do 27 izpodbijane sodbe opozorilo na upoštevno sodno prakso, je Splošno sodišče preučilo, ali je treba v obravnavanem primeru uporabiti sodno prakso v zvezi z znaki, ki sovpadajo z videzom proizvodov. Za to je Splošno sodišče med drugim v točkah od 50 do 68 izpodbijane sodbe preučilo vprašanje, katero je upoštevno merilo, da se znak, ki je sestavljen iz niza elementov, ki se redno ponavljajo, in je označen kot figurativna znamka, lahko šteje za reliefni vzorec za zadevne proizvode.
- 18 V zvezi s tem je Splošno sodišče v točkah od 54 do 57 izpodbijane sodbe štelo, da takega znaka ni mogoče šteti za reliefni vzorec glede zadevnih proizvodov le, kadar je uporaba reliefnega vzorca malo verjetna glede na naravo zadevnih proizvodov.
- 19 Glede na to merilo je Splošno sodišče presodilo, da je odbor za pritožbe pri proizvodih „proteze, umetne oči in zobne proteze“, „kirurški material za šivanje; kirurški material za šivanje za operativne namene“ in „živalske kože, kože“ neupravičeno uporabil to sodno prakso, ker se je oprl na napačna preučitvena merila, in da je treba razveljaviti sporno odločbo v delu, v katerem se nanaša na te proizvode. Nasprotno pa je Splošno sodišče v zvezi z drugimi proizvodi iz razredov 10, 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja ugotovilo, da je odbor za pritožbe upravičeno uporabil sodno prakso v zvezi z znaki, ki sovpadajo z videzom proizvodov.
- 20 Pri zadnjem navedenih proizvodih, na katere se nanaša mednarodna znamka, katere varstvo se zahteva, je Splošno sodišče v točkah od 129 do 153 izpodbijane sodbe preučilo, ali je odbor za pritožbe pravilno štel, da se sporni znak ne razlikuje bistveno od standardov ali navad v zadevnih sektorjih. Razsodilo je, da se ne razlikuje.
- 21 Zato je Splošno sodišče sporno odločbo razveljavilo glede teh proizvodov: „proteze, umetne oči in zobne proteze“, „kirurški material za šivanje; kirurški material za šivanje za operativne namene“ in „živalske kože, kože“ ter v preostalem tožbo zavrnilo.

### **Predlogi strank**

- 22 Pritožnica s pritožbo Sodišču predlaga, naj:
  - izpodbijano sodbo razveljavi;

- ugoti predlogom, podanim na prvi stopnji, in
  - EUIPO naloži plačilo stroškov postopka, vključno s stroški, ki so nastali pred Splošnim sodiščem in v pritožbenem postopku.
- 23 EUIPO predlaga Sodišču, naj pritožbo zavrne in pritožnici naloži plačilo stroškov.

### **Pritožba**

- 24 V utemeljitev pritožbe tožeča stranka navaja tri pritožbene razloge, ki se nanašajo na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, na protislovja v obrazložitvi izpodbijane sodbe in na izkrivljanje dejstev.

### ***Prvi pritožbeni razlog***

#### *Prvi del prvega pritožbenega razloga*

##### *– Trditve strank*

- 25 S prvim delom prvega pritožbenega razloga pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je v točki 54 in naslednjih izpodbijane sodbe napačno štelo, da se kot upošteveno merilo, da se v tem primeru lahko uporabi sodna praksa v zvezi z znaki, ki sovpadajo z videzom proizvodov glede na zadevne proizvode, uporabi merilo „možnosti“ uporabe spornega znaka kot reliefnega vzorca.
- 26 Sodišče naj bi namreč zlasti s sklepom z dne 26. aprila 2012, Deichmann/UUNT (C-307/11 P, neobjavljen, EU:C:2012:254), odločilo, da mora biti uporaba zadevnega znaka kot reliefnega vzorca „najbolj verjetna uporaba“. Zato naj zgolj možnost uporabe zadevne mednarodne znamke kot reliefnega vzorca ne bi zadostovala za to, da se uporabi sodna praksa v zvezi z znaki, ki sovpadajo z videzom proizvodov.
- 27 Splošno sodišče naj bi s tem, da je presodilo, da se znak, ki je sestavljen iz niza elementov, ki se redno ponavljajo, lahko obravnava kot reliefni vzorec ne samo v primeru, ko je uporaba takega vzorca glede na naravo zadevnih proizvodov malo verjetna, vzpostavilo merilo, drugačno od merila „najbolj verjetne uporabe“. To prvo merilo za presojo bi za presojo razlikovalnega učinka figurativnih znamk, sestavljenih iz niza elementov, ki se ponavljajo, naložilo strožja merila, kot so merila, naložena za druge vrste znamk.
- 28 EUIPO primarno meni, da je prvi del prvega pritožbenega razloga nedopusten in, podredno, da je neutemeljen.

##### *– Presoja Sodišča*

- 29 V zvezi z dopustnostjo prvega dela prvega pritožbenega razloga je treba opozoriti, da je pritožba v skladu s členom 256 PDEU in členom 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije omejena na pravna vprašanja. Splošno sodišče je edino pristojno za ugotavljanje in presojo upoštevnih dejstev ter za presojo dokazov. Presoja teh dejstev in dokazov torej, razen v primeru njihovega izkrivljanja, ne pomeni pravnega vprašanja, ki bi bilo kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (sodba z dne 2. septembra 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UUNT, C-254/09 P, EU:C:2010:488, točka 49 in navedena sodna praksa).

- 30 V zvezi s tem je dovolj ugotoviti, da v prvem delu prvega pritožbenega razloga pritožnica trdi, da je Splošno sodišče s sklicevanjem na merilo, ki se nanaša na možnost uporabe zadevnega znaka kot reliefnega vzorca, za uporabo sodne prakse v zvezi z znaki, ki sovpadajo z videzom proizvodov, napačno uporabilo pravo. Zato je ta del, ki postavlja pravno vprašanje, v okviru pritožbe dopusten.
- 31 Kar zadeva utemeljenost tega pritožbenega razloga, iz ustaljene sodne prakse Sodišča izhaja, da razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 pomeni, da ta znamka dopušča, da se za proizvod, za katerega se zahteva registracija, določi, da izvira iz določenega podjetja, in se ta proizvod tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij. Ta razlikovalni učinek je treba presojati po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija, in po drugi strani glede na to, kako znak zaznava upoštevena javnost (sodbi z dne 25. oktobra 2007, *Develey/UUNT*, C-238/06 P, EU:C:2007:635, točka 79 in navedena sodna praksa, ter z dne 21. januarja 2010, *Audi/UUNT*, C-398/08 P, EU:C:2010:29, točki 33 in 34).
- 32 V zvezi s tem je Splošno sodišče v točki 23 izpodbijane sodbe upravičeno opozorilo, da so merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk, ki imajo videz proizvoda samega, enaka kot tista, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk. Prav tako je pojasnilo, da v okviru uporabe teh meril zaznava povprečnega potrošnika v primeru tridimenzionalne znamke, ki ima videz proizvoda, ni nujno enaka zaznavi besedne ali figurativne znamke, ki jo sestavlja znak, ki ni odvisen od videza 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 (sodbi z dne 7. oktobra 2004, *Mag Instrument/UUNT*, C-136/02 P, EU:C:2004:592, točka 30, ter z dne 22. junija 2006, *Storck/UUNT*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, točki 26 in 27).
- 33 V teh okoliščinah, kot je Splošno sodišče prav tako pravilno opozorilo v točki 24 izpodbijane sodbe, ima le znamka, ki se znatno razlikuje od standarda ali navad v sektorju in zato lahko opravlja svojo glavno funkcijo označbe izvora, razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (sodbi z dne 12. januarja 2006, *Deutsche SiSi-Werke/UUNT*, C-173/04 P, EU:C:2006:20, točka 31, in z dne 22. junija 2006, *Storck/UUNT*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, točka 28).
- 34 Ta sodna praksa, ki se je razvila v zvezi s tridimenzionalnimi znamkami, ki imajo videz samega proizvoda, velja tudi, kadar je – kot v tem primeru – prijavljena znamka figurativna znamka v obliki dvodimenzionalne predstavitve tega proizvoda (sodba z dne 22. junija 2006, *Storck/UUNT*, C-25/05 P, EU:C:2006:422, točka 29), ali celo, kadar je prijavljena znamka znak, ki ga sestavlja vzorec na površini proizvoda (glej v tem smislu sklep z dne 28. junija 2004, *Glaverbel/UUNT*, C-445/02 P, EU:C:2004:393, točke od 22 do 24). V obeh teh primerih namreč tudi znamka ni sestavljena iz znaka, neodvisnega od videza proizvodov, ki jih označuje.
- 35 Navedena sodna praksa se uporablja tudi, kadar je samo del označenega proizvoda predstavljen z znamko (sklep z dne 13. septembra 2011, *Wilfer/UUNT*, C-564/10 P, neobjavljen, EU:C:2011:574, točka 59, in sodba z dne 15. maja 2014, *Louis Vuitton Malletier/UUNT*, C-97/12 P, neobjavljena, EU:C:2014:324, točka 54).
- 36 Iz tega izhaja, kot je Splošno sodišče pravilno presodilo v točki 28 izpodbijane sodbe, da odločilen dejavnik, kar zadeva uporabo sodne prakse s področja tridimenzionalnih znamk, ki sovpadajo z videzom proizvodov, ni opredelitev zadevnega znaka kot „figurativnega“, „tridimenzionalnega“ ali drugega znaka, ampak dejstvo, da sovpada z videzom označenega proizvoda.
- 37 Ta odločilni element pomeni, kot je v bistvu navedel generalni pravobranilec v točkah 52 in 53 sklepnih predlogov, obstoj podobnosti med znakom in proizvodi ali njihovim delom, ki jo je treba presojati glede na naravo teh proizvodov in njeno zaznavo pri upošteveni javnosti.

- 38 Ob upoštevanju teh ugotovitev je treba preveriti, ali bi moralo, kot trdi pritožnica, Splošno sodišče kot upošteveno merilo za uporabo sodne prakse v zvezi z znamkami, ki sovpadajo z videzom proizvodov, upoštevati merilo, ki se nanaša na najbolj verjetno uporabo spornega znaka kot reliefnega vzorca.
- 39 V zvezi s tem je Splošno sodišče v točkah 36 in 37 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je sporni znak figurativni znak, sestavljen iz niza elementov, ki se redno ponavljajo, da se lahko razteza v neskončnost v štiri smeri in ga je predvsem mogoče uporabiti kot reliefni vzorec. V točki 48 te sodbe je Splošno sodišče štelo, da so proizvodi, na katere se nanaša ta znak, delno proizvodi, ki so dokazano pogosto reliefni vzorci, kot so modni izdelki v širšem pomenu, in delno proizvodi, za katere je manj očitno, da so pogosto reliefni vzorci. V točkah 54 in 55 navedene sodbe je presodilo, da torej načeloma za ta znak obstaja verjetnost, da se uporablja kot reliefni vzorec, da v teh okoliščinah takega znaka ni mogoče obravnavati kot reliefnega vzorca glede teh proizvodov le, kadar je uporaba reliefnega vzorca malo verjetna glede na naravo zadevnih proizvodov, in da je v drugih primerih mogoče šteti, da zadevni znak dejansko predstavlja reliefni vzorec.
- 40 Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava, ko je uporabilo merilo, ki se nanaša na možnost, in ne majhno verjetnost, uporabe spornega znaka kot reliefnega vzorca glede na naravo zadevnih proizvodov, da bi se uporabila sodna praksa, ki se nanaša na tridimenzionalne znamke, ki sovpadajo z videzom proizvodov.
- 41 Po eni strani ob upoštevanju bistvene značilnosti zadevnega znaka, ki je sestavljen iz niza elementov, ki se redno ponavljajo, in narave zadevnih proizvodov, je namreč ta znak načeloma namenjen pritrditvi na površino zadevnih proizvodov, kot je navedel generalni pravobranilec v točki 77 sklepnih predlogov. Zaradi značilnosti znaka, ki je sestavljen iz ponavljajočih se elementov, obstaja verjetnost, da se uporabi kot reliefni vzorec, in se tako zamenjuje z videzom zadevnih izdelkov.
- 42 Po drugi strani je treba poudariti, da merilo iz sklepa z dne 26. aprila 2012, Deichmann/UUNT (C-307/11 P, neobjavljen, EU:C:2012:254, točka 55), ki se nanaša na najbolj verjetno uporabo, v obravnavanem primeru ni upošteveno, ker je šlo v zadevi, v kateri je bil izdan ta sklep, za registracijo znaka, ki ni sestavljen iz ponavljajočih se elementov, ampak za znak, ki upodablja trak v obliki kota s prekinjenima črtama.
- 43 Poleg tega bi upoštevanje merila, ki se nanaša na najbolj verjetno uporabo, kot ga navaja pritožnica, pripeljalo do tega, da bi se znaki, ki so zaradi posebnih značilnosti zlasti primerni, da se uporabljajo kot reliefni vzorec glede zadevnih proizvodov, lahko izvzeli iz uporabe sodne prakse v zvezi z znamkami, ki sovpadajo z videzom proizvodov, čeprav glede teh znakov obstaja z njimi neločljivo povezana verjetnost, da se uporabljajo kot reliefni vzorec in da tako sovpadajo z videzom proizvodov.
- 44 V teh okoliščinah je treba prvi del prvega pritožbenega razloga zavriniti kot neutemeljen.

#### *Drugi del prvega pritožbenega razloga*

##### *– Trditve strank*

- 45 V drugem delu prvega pritožbenega razloga pritožnica trdi, da je Splošno sodišče storilo napako, ker ni določilo standardov in navad v sektorju zadevnih proizvodov in spornega znaka ni presojalo glede na te standarde.
- 46 V zvezi s tem s sklicevanjem na sodbi z dne 7. oktobra 2004, Mag Instrument/UUNT (C-136/02 P, EU:C:2004:592, točka 31), in z dne 24. maja 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UUNT (C-98/11 P, EU:C:2012:307, točka 42), opozarja na ustaljeno sodno prakso, v skladu s katero ima razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 le znamka, ki se znatno razlikuje od standarda ali navad v sektorju in zato lahko izpolnjuje svojo bistveno nalogo označbe izvora.

47 Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče v točkah od 83 do 96 in od 113 do 123 izpodbijane sodbe zgolj preučilo, ali zadevni proizvodi načeloma lahko predstavljajo reliefni vzorec, in da je v točki 133 te sodbe povzelo splošno ugotovitev odbora za pritožbe, po kateri naj bi splošna izkušnja kazala, da je za vzorce, ki so odtisnjeni na površini, značilno neskončno število slik. Ta ugotovitev pa naj ne bi nadomestila standardov in navad zadevnega sektorja za vsako kategorijo proizvodov, zlasti ker se proizvodi, kot so „medicinski instrumenti in aparati“, „sedlarski izdelki“ ali „obutev“ ne bi mogli uvrstiti v kategorijo homogenih proizvodov.

48 EUIPO primarno meni, da je ta del drugega pritožbenega razloga nedopusten in, podredno, da je neutemeljen.

– *Presoja Sodišča*

49 Opozoriti je treba, da v okviru drugega dela prvega pritožbenega razloga pritožnica v bistvu trdi, da je Splošno sodišče storilo napako, ker za preučitev razlikovalnega učinka mednarodne znamke, za katero se zahteva varstvo, ni določilo standardov in navad zadevnega sektorja za vsako kategorijo proizvodov, na katere se nanaša sporni znak. Ta del pritožbenega razloga, v katerem pritožnica navaja pravno vprašanje, je dopusten v okviru pritožbe v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 29 te sodbe.

50 Glede utemeljenosti tega pritožbenega razloga je treba ugotoviti, da ta temelji na napačnem razumevanju izpodbijane sodbe.

51 Splošno sodišče je namreč v točkah od 70 do 128 izpodbijane sodbe preučilo, prvič, ali se sodna praksa v zvezi z znaki, ki sovpadajo z videzom proizvodov, glede na zadevne proizvode, uporablja v obravnavani zadevi glede na merilo, določeno v točki 55 navedene sodbe, to je, da takega znaka ni mogoče obravnavati kot reliefnega vzorca le, kadar je uporaba reliefnega vzorca malo verjetna glede na naravo zadevnih proizvodov. Splošno sodišče je to analizo izvedlo za vsako kategorijo zadevnih proizvodov in je glede na standarde ali navade zadevnega sektorja presojalo, ali je malo verjetno ali ne, da navedeni proizvodi predstavljajo reliefni vzorec.

52 Drugič, v točkah od 129 do 147 izpodbijane sodbe, je Splošno sodišče v zvezi s proizvodi, glede katerih je odbor za pritožbe upravičeno uporabil sodno prakso v zvezi s tridimenzionalnimi znamkami, presodilo, ali je ta odbor prav tako upravičeno štel, da se ta znak ne razlikuje veliko od standardov ali navad v zadevnih sektorjih in da zato nima razlikovalnega učinka.

53 Splošno sodišče je v zvezi s tem v točkah 131 in 132 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je sporni znak preprost vzorec, sestavljen iz preproste kombinacije valovitih črt, katerih medsebojno prepletanje se ponavlja, in je zavrnilo trditve pritožnice, da so oblike, ki sestavljajo ta znak, že same po sebi nenavadne, če se obravnavajo posamično. V točki 133 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče dodalo, tako kot je navedel odbor za pritožbe, da splošna izkušnja kaže, da je za vzorce, odtisnjene na površini, značilno neskončno število različnih slik in da so vzorci, odtisnjeni na površino, pogosto preproste geometrijske oblike, kot so pike, krogi, pravokotniki ali črte, te pa so lahko ravne oziroma rastejo ali padajo cikcak ali valovito.

54 Potem ko je Splošno sodišče v točki 136 izpodbijane sodbe ugotovilo, da mora v skladu z upoštevno sodno prakso pritožnica, ki se kljub analizi EUIPO sklicuje na razlikovalni učinek prijavljene znamke, predložiti konkretne in natančne navedbe, ki dokazujejo, da ima ta znamka bistven razlikovalni učinek ali razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, je v točkah od 137 do 147 te sodbe preučilo trditve in dokaze, ki jih je predložila pritožnica.

55 V točki 138 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče v okviru preizkusa trditve pritožnice, da se odbor za pritožbe ne bi smel omejiti na pavšalne trditve v zvezi z vsemi proizvodi ali storitvami, štelo, da se ugotovitev odbora za pritožbe, v skladu s katero je za vzorce, odtisnjene na površini, značilno



neskončno število različnih slik, ne omejuje na določen sektor. V točki 144 te sodbe je Splošno sodišče presodilo, da s slikami čevljev, ki jih je predložila pritožnica, ni mogoče dokazati obstoja občutne razlike med zadevnim znakom in standardi ter navadami v obutvenem sektorju. V točki 145 navedene sodbe je menilo, da z nekaj slikami notranjih vložkov za čevlje, ki jih je predložila pritožnica, nikakor ni mogoče dokazati obstoja občutne razlike med zadevnim znakom in standardi ter navadami v zadevnem sektorju, saj naj bi vse slike kazale zgornji del notranjih vložkov. Splošno sodišče je ugotovilo, da pritožnica za druge zadevne proizvode ni predložila slik, na podlagi katerih bi se lahko dokazali standardi in navade v zadevnih sektorjih. Zato je Splošno sodišče v točki 147 izpodbijane sodbe ugotovilo, da s trditvami pritožnice ni mogoče dokazati obstoja občutne razlike med zadevnim znakom in standardi ali navadami v zadevnih sektorjih.

- 56 V teh okoliščinah Splošnemu sodišču ni mogoče očitati, da ni opredelilo standardov in navad v zadevnih sektorjih, ko je presojalo razlikovalni učinek spornega znaka.
- 57 Iz tega izhaja, da je treba drugi del prvega pritožbenega razloga zavrni kot neutemeljen.

### *Tretji del prvega pritožbenega razloga*

#### *– Trditve strank*

- 58 S tretjim delom prvega pritožbenega razloga pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je uporabilo strožja merila od tistih iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ko je v točkah 130, 131 in 133 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je celotni vtis, ki ga daje zadevna mednarodna znamka, še vedno preprost in da so bili reliefni vzorci pogosto preproste geometrijske oblike, kot so pike, krogi, pravokotniki ali črte.
- 59 V zvezi s tem se pritožnica sklicuje na sodbo z dne 16. septembra 2004, SAT.1/UUNT in drugi/Komisija (C-329/02 P, EU:C:2004:532, točka 41), iz katere izhaja, da registracija znaka kot znamke Evropske unije ni odvisna od ugotovitve neke ravni ustvarjalnosti ali domišljije imetnika znamke, ampak zgolj od sposobnosti tega znaka za razlikovanje zadevnih proizvodov ali storitev od tistih drugih podjetij. Prepletene črte, ki se križajo in tvorijo kot 90° ter sestavljajo sporni znak, naj bi namreč zbujele določen celotni vtis, značilen za „koščičast motiv“, tako da naj bi celoten vtis tega znaka dopuščal določitev njegovega izvora.
- 60 EUIPO primarno meni, da je tretji del prvega pritožbenega razloga nedopusten in, podredno, da je neutemeljen.

#### *– Presoja Sodišča*

- 61 Ugotoviti je treba, da čeprav v okviru tretjega dela prvega pritožbenega razloga pritožnica v bistvu navaja, da je Splošno sodišče napačno uporabilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, v resnici izpodbija presojo dejstev iz točk 130, 131 in 133 izpodbijane sodbe, po kateri je celotni vtis, ki ga ustvarja sporni znak, preprost. Iz tega sledi, da pritožnica s svojimi trditvami želi doseči, da bi Sodišče vnovič presojalo ta znak.
- 62 Ker pa pritožnica ne zatrjuje izkrivljanja dejstev v zvezi s tem, je treba šteti, da tretji del prvega pritožbenega razloga v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 29 te sodbe, ni dopusten.
- 63 Iz zgoraj navedenih ugotovitev izhaja, da je treba prvi pritožbeni razlog zavrni kot delno neutemeljen in zavreči kot delno nedopusten.

## ***Drugi pritožbeni razlog***

### *Prvi del drugega pritožbenega razloga*

#### *– Trditve strank*

- 64 S prvim delom drugega pritožbenega razloga pritožnica trdi, da izpodbijana sodba vsebuje protislovnost obrazložitve med točko 77 izpodbijane sodbe na eni strani ter točkama 76 in 78 te sodbe na drugi strani.
- 65 Splošno sodišče naj bi namreč v tej točki 77 navedlo, da mora preizkus razlikovalnega učinka znaka temeljiti na njegovih značilnostih ne glede na njegovo konkretno uporabo. Vendar se Splošno sodišče v omenjenih točkah 76 in 78 sklicuje na izjavo pritožnice na obravnavi, ki se je nanašala na uporabo spornega znaka v preteklosti.
- 66 EUIPO trdi, da je treba prvi del tega drugega pritožbenega razloga zavrni kot neutemeljen.

#### *– Presoja Sodišča*

- 67 Ugotoviti pa je treba, da prvi del drugega pritožbenega razloga temelji na napačnem razumevanju izpodbijane sodbe.
- 68 Poudariti je namreč treba, da so razlogi, navedeni v točkah od 76 do 78 izpodbijane sodbe, odgovor na trditev pritožnice, povzeto v točki 74 te sodbe, da je sporna odločba protislovna, ker ista znamka ne more biti hkrati dvodimenzionalni reliefni vzorec in imeti tridimenzionalne oblike.
- 69 Potem ko je Splošno sodišče v zvezi s tem v točki 75 izpodbijane sodbe ugotovilo, da nič ne nasprotuje temu, da se na eni strani upošteva dvodimenzionalna in na drugi strani tridimenzionalna uporaba znaka, je v točki 76 te sodbe poudarilo, da je pritožnica na obravnavi priznala, da sporni znak uporablja na podplatih za obutev že več kot 40 let in da taka uporaba ustreza uporabi tega znaka kot odtisnjene reliefnega vzorca. Splošno sodišče je v točki 77 navedene sodbe dodalo, da mora presoja razlikovalnega učinka znaka vsekakor temeljiti na njenih značilnosti ne glede na njegovo konkretno uporabo. V točki 78 iste sodbe je poudarilo, da utemeljitev pritožnice vseeno ni skladna z njenimi trditvami, prvič, da je mednarodna znamka „običajna“ dvodimenzionalna figurativna znamka, in ne reliefni vzorec, in drugič, da uporaba na zunanjih podplatih čevljev, in sicer kot reliefni vzorec, pomeni uporabo navedene znamke.
- 70 Iz točk od 76 do 78 izpodbijane sodbe tako izhaja, da je Splošno sodišče le poudarilo nedoslednost trditev pritožnice. V teh okoliščinah ni mogoče šteti, da je obrazložitev v teh točkah izpodbijane sodbe protislovna.
- 71 Zato je treba prvi del drugega pritožbenega razloga zavrni kot neutemeljen.

### *Drugi del drugega pritožbenega razloga*

#### *– Trditve strank*

- 72 Z drugim delom drugega pritožbenega razloga pritožnica trdi, da točka 75 izpodbijane sodbe vsebuje protislovje, kar zadeva vprašanje, ali je razlikovalni učinek znamke treba presoditi na podlagi njene dvodimenzionalne in tridimenzionalne uporabe. Splošno sodišče se namreč v navedeni točki sklicuje na eno od svojih prejšnjih sodb, v kateri naj bi upoštevalo dve vrsti uporabe zadevne znamke. Ker pa

je presojo razlikovalnega učinka treba opraviti za vsak primer posebej, naj sklicevanje na prejšnje sodbe Splošnega sodišča ne bi zadoščalo za dokaz, da se razlikovalni učinek znamke lahko presoja glede na njeno dvodimenzionalno in tridimenzionalno uporabo.

73 EUIPO trdi, da drugi del drugega pritožbenega razloga ni utemeljen.

*– Presoja Sodišča*

74 V točki 75 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče odgovorilo na trditev pritožnice, da je sporna odločba protislovna, saj naj se glede iste znamke ne bi mogli hkrati upoštevati dvodimenzionalna in tridimenzionalna uporaba, in je ugotovilo, da nič ne nasprotuje temu, da se upoštevata obe uporabi te znamke. V zvezi s tem se je sklicevalo na sodbo z dne 10. septembra 2015, EE/UUNT (Upodobitev belih pik na ozadju slonokoščene barve) (T-144/14, neobjavljena, EU:T:2015:615), v kateri sta bili upoštevani ti uporabi pri figurativnem znaku, ki upodablja bele pike na ozadju slonokoščene barve. Iz tega je sklepalo, da v obravnavani zadevi sporna odločba ne vsebuje protislovja v zvezi s tem.

75 Čeprav je res, kot poudarja pritožnica, da se mora presoja razlikovalnega učinka znaka opraviti v vsakem primeru posebej, to ne spremeni dejstva, da se Splošno sodišče v okviru obrazložitve presoje razlikovalnega učinka lahko sklicuje na podobne primere, ne da bi glede tega prišlo do protislovja.

76 Iz tega sledi, da je treba drugi del drugega pritožbenega razloga zavrni kot neutemeljen in je zato treba tudi drugi pritožbeni razlog zavrni.

***Tretji pritožbeni razlog***

*Trditve strank*

77 Pritožnica s tretjim pritožbenim razlogom trdi, da je Splošno sodišče v točkah od 134 do 139 izpodbijane sodbe izkrivilo dejstva, ker naj dejstva, ki jih je glede uporabe reliefnih vzorcev za sporne proizvode iz razredov 10, 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja opredelilo kot „znana“, to očitno ne bi bila. Pritožnica v zvezi s tem zlasti navaja, da zgolj dejstvo, da del zadevnih proizvodov lahko predstavlja reliefne vzorce, ne zadostuje, da bi se za splošno znano štelo dejstvo, da ti dejansko predstavljajo reliefne vzorce in da se zadevna mednarodna znamka ne razlikuje bistveno od reliefnih vzorcev, ki se običajno uporabljajo v sektorju zadevnih proizvodov.

78 Tako naj ne bi bilo mogoče šteti za splošno znano dejstvo, da imajo medicinski, kirurški, zobozdravniški in veterinarski proizvodi, usnje in imitacije usnja, sprehajalne palice, ortopedska obutev, notranji podplati, vložki za stopala in za čevlje, sestavni deli čevljev in vgradni deli čevljev, predvsem prilegajoči deli, zagozde, blazinice, pasovi, potovalne torbe za oblačila, etuiji za dokumente in kovčki običajno reliefne vzorce.

79 EUIPO meni, da drugi pritožbeni razlog ni dopusten.

*Presoja Sodišča*

80 Opozoriti je treba, da ob upoštevanju izjemne narave pritožbenega razloga, ki se nanaša na izkrivljanje dejstev, člen 256 PDEU, člen 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije in člen 168(1)(d) Poslovnika Sodišča med drugim nalagajo, da pritožnica natančno navede elemente, ki naj bi jih Splošno sodišče izkrivilo, in dokaže napake pri analizi, ki naj bi Splošno sodišče pri presoji pripeljalo do tega izkrivljanja. Tako izkrivljanje mora očitno izhajati iz listin v spisu, ne da bi bilo treba opraviti

novo presojo dejstev in dokazov (sodbi z dne 17. marca 2016, Naazneen Investments/UUNT, C-252/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:178, točka 69 in navedena sodna praksa, ter z dne 6. junija 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C-32/17 P, neobjavljena, EU:C:2018:396, točki 47 in 48).

- 81 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da pritožnica zgolj trdi, da naj dejstva, ki jih je Splošno sodišče štelo kot „znana“, to očitno ne bi bila glede uporabe reliefnih vzorcev za sporne proizvode iz razredov 10, 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja, ne da bi v podporo tej trditvi predložila kakršen koli dokaz, da naj bi Splošno sodišče v zvezi s tem izkrivilo dejstva.
- 82 Iz tega sledi, da je treba tretji pritožbeni razlog zavreči kot nedopusten.
- 83 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba pritožbo v celoti zavrniti.

### **Stroški**

- 84 Člen 184(2) Poslovnika določa, da če pritožba ni utemeljena, o stroških odloči Sodišče. V skladu s členom 138(1) tega poslovnika, ki se v pritožbenem postopku uporablja na podlagi njegovega člena 184(1), se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. EUIPO je predlagal, naj se družbi Birkenstock Sales naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov postopka.

Iz teh razlogov je Sodišče (deseti senat) razsodilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**
- 2. Družbi Birkenstock Sales GmbH se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi