

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 22. junija 2006 *

V zadevi C-25/05 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 24. januarja 2005,

August Storck KG, s sedežem v Berlinu (Nemčija), ki ga zastopajo I. Rohr, H. Wrage-Molkenthin in T. Reher, odvetniki,

pritožnik,

druga stranka v postopku je

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa G. Schneider, zastopnik,

tožena stranka v postopku na prvi stopnji,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi P. Jann, predsednik senata, N. Colneric, sodnica, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (poročevalec) in E. Levits, sodniki,

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sodni tajnik: B. Fülöp, administrator,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 23. marca 2006

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 16. februarja 2006,

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 August Storck KG s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (četrti senat) z dne 10. novembra 2004 v zadevi Storck proti UUNT (Oblika zavitega bonbona), (T-402/02, ZOdl., str. II-3849, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo na razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 18. oktobra 2002 (zadeva R 256/2001-2) (v nadaljevanju: sporna odločba), s katero

je bila zavrnjena registracija figurativne znamke, ki predstavlja embalažo bonbona (oblika zavitega bonbona) v ovitku zlate barve.

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) v členu 7, naslovljenem „Absolutni razlogi za zavrnitev“, določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

[...]

2. Odstavek 1 se uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti.

3. Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.“

3 Člen 73 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Obrazložitev odločb“, določa:

„V odločbah Urada se navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.“

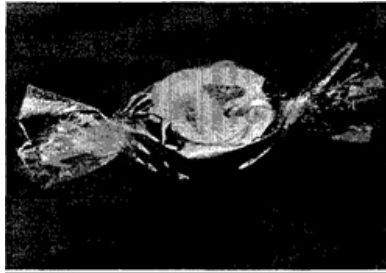
4 Člen 74(1) Uredbe št. 40/94, naslovljen „Preučevanje dejstev s strani Urada po uradni dolžnosti“, določa:

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

Dejansko stanje

5 Pritožnik je 30. marca 1998 na podlagi Uredbe št. 40/94 na UUNT vložil zahtevo za registracijo figurativne dvodimenzionalne znamke v obliki bonbona, embaliranega

v zvitek (oblika zavitega bonbona) zlate barve, ki je prikazana tu spodaj, kot znamke Skupnosti:



- 6 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so „bonboni“ iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen.

- 7 Preizkuševalec je z odločbo z dne 19. januarja 2001 prijavo zavrnil, ker je bila znamka brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in ga tudi ni pridobila z uporabo v smislu odstavka 3 tega člena.

- 8 Drugi odbor za pritožbe UUNT je s sporno odločbo potrdil odločbo preizkuševalca. Glede razlikovalnega učinka *ab initio* je še posebej ugotovil, da se zlata barva v grafični predstavitvi prijavljene znamke v gospodarskem prometu običajno in

pogosto uporablja za embalažo bonbonov. Menil je tudi, da dokazi, ki jih je predložil pritožnik, ne dokazujejo, da je ta znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za bonbone na splošno, predvsem za karamelne bonbone.

Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

9 Pritožnik je na Sodišču prve stopnje vložil tožbo na razveljavitev sporne odločbe, utemeljeno s štirimi tožbenimi razlogi.

10 O prvem pritožbenem razlogu v zvezi s kršitvijo člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 je Sodišče prve stopnje v točkah od 55 do 62 izpodbijane sodbe razsodilo, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu te določbe iz naslednjih razlogov:

„55 Treba je ugotoviti, da odbor za pritožbe s tem, da je štel, da se ‚oblika zadevne znamke (embalaža oblike zvitka svetlo rjave ali zlate barve) temeljno ne razlikuje od drugih običajnih embalaž v gospodarskem prometu‘, ni napačno uporabil prava (točka 14 [sporne] odločbe).

56 Dejansko je odbor za pritožbe v točki 15 [sporne] odločbe pravilno ugotovil, da ima sporna embalaža ‚obliko običajne in tradicionalne embalaže za bonbone‘ in da se ‚na trgu nahaja veliko število tako zavitih bonbonov‘. Enako velja za barvo

obravnavane embalaže, tj. svetlo rjava (karamel) ali, kot je to razvidno iz grafične predstavitve prijavljene znamke, zlata oziroma v zlatem odtenku. Te barve same po sebi niso neobičajne in se tudi pogosto uporabljajo za embalažo bonbonov, kar je odbor za pritožbe ustrezno poudaril v točki 16 sporne odločbe. Tako je odbor za pritožbe v točki 18 [sporne] odločbe pravilno ocenil, da v obravnavani zadevi povprečen potrošnik znamke ne zaznava same po sebi kot označbe gospodarskega izvora proizvoda, temveč kot embalažo za bonbon in nič več ali manj [...]

- 57 Torej se značilnosti kombinacije oblike in barve prijavljene znamke ne razlikujejo v zadostni meri od temeljnih značilnosti, ki se pogosto uporabljajo za embalažo bonbonov in karamel in posledično niso takšne narave, da bi si jih upoštevna javnost zapomnila kot označbo trgovskega izvora proizvoda. Dejansko se embalaža zvitkov (oblika zavitega bonbona) svetlo rjave ali zlate barve bistveno ne razlikuje od embalaže obravnavanih proizvodov (bonbonov in karamel), ki se običajno uporablja v gospodarskem prometu, zaradi česar se torej zdi, da gre za tipično embalažo teh proizvodov.

[...]

- 60 [...] odbor za pritožbe se v točkah 19 in 20 [sporne] odločbe pravilno sklicuje na nevarnost monopolizacije obravnavane embalaže za bonbone, saj navedena analiza potrjuje odsotnost razlikovalnega učinka navedene embalaže za te proi-

zvode, v skladu s splošnim interesom, ki je vsebovan v absolutnem razlogu za zavrnitev na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

[...]

62 Iz vseh zgoraj navedenih ugotovitev izhaja, da prijavljena znamka, tako kot jo zaznava povprečen potrošnik, ki je običajno osveščen ter razumno pozoren in preudaren, ne omogoča individualizacije zadevnih proizvodov in njihovega razlikovanja od proizvodov drugega trgovskega izvora. Znamka je torej glede teh proizvodov brez razlikovalnega učinka.“

11 O drugem pritožbenem razlogu v zvezi s kršitvijo člena 7(3) Uredbe št. 40/94 je Sodišče prve stopnje v točkah od 82 do 89 izpodbijane sodbe razsodilo, da pritožnik ni dokazal, da bi prijavljena znamka v smislu te določbe na področju vse Skupnosti z uporabo pridobila razlikovalni učinek, predvsem iz naslednjih razlogov:

„82 Najprej je odbor za pritožbe glede trditev tožeče stranke, ki temeljijo na rezultatih prodaje zadevnih proizvodov v Skupnosti za obdobje 1994–1998, pravilno ocenil, da v obravnavani zadevi le-ti ne dokazujejo, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek s svojo uporabo.

83 V točki 25 [sporne] odločbe je odbor za pritožbe pravilno menil, da zadevni podatki ne omogočajo ocene o deležu zadevnega trga, ki ga ima tožeča stranka

iz naslova prijavljene znamke. Dejansko ne glede na informacije o številu enot in količinah bonbonov, prodanih v zadevni embalaži, ki izhajajo iz predloženih podatkov, ‚realistična ocena o tržni moči [tožeče stranke] ni mogoča brez podatkov o velikosti celotnega trga upoštevnihi proizvodov ali ocene o prodaji konkurenčnih podjetij, s katerimi bi bilo mogoče primerjati rezultate tožeče stranke‘. [...]

- 84 Prav tako je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da stroški oglaševanja tožeče stranke predstavljajo enak problem kot zgoraj navedeni podatki o prodaji. Tako je v točki 26 [sporne] odločbe odbor za pritožbe navedel, da podatki, ki jih je predložila tožeča stranka v zvezi s temi stroški niso kaj dosti uporabni, kolikor ‚ni bilo dokaza o količini oglaševanja na trgu zadevnihi proizvodov‘. [...] Zato to oglaševalsko gradivo ne more predstavljati [...] dokaza o tem, da upoštevna javnost zazna navedeno znamko kot označbo trgovskiha izvora zadevnihi proizvodov [...]
- 85 Nadalje, kot je ugotovil odbor za pritožbe v isti točki [sporne] odločbe, so bili zadevni stroški dokaj nizki, v velikem številu držav članic Evropske unije, in dodaja, ‚da ti podatki sploh ne obstajajo [niso obstajali] za nekatere države članice‘. Dejansko navedeni podatki ne pokrivajo vseh držav članic Evropske unije za nobeno leto zadevniha obdobja (1994–1998).
- 86 [...] treba je ugotoviti, da absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 za prijavljeno znamko obstaja v vsej Skupnosti. Znamka mora torej pridobiti razlikovalni učinek z uporabo v vsej Skupnosti, da se lahko registrira na podlagi člena 7(3) iste Uredbe [...]

87 V teh okoliščinah zgoraj navedeni oglaševalski stroški v vsakem primeru ne morejo predstavljati dokaza o tem, da je upoštevna javnost, ali vsaj pomemben del le-te, v vsej Skupnosti v obdobju od 1994–1998, zaznavala prijavljeno znamko kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov.

[...]“

12 Glede tretjega tožbenega razloga v zvezi s kršitvijo člena 74(1), prvi stavek, Uredbe št. 40/94 je Sodišče prve stopnje razsodilo, da odbor za pritožbe ni kršil te določbe iz razloga, navedenega v točki 58 izpodbijane sodbe, na katerega napotuje točka 95 iste sodbe:

„Sklicevanje [v sporni] odločbi na običajno prakso pri trženju bonbonov in karamel, ne da bi bili predloženi konkretni primeri te prakse, ne postavlja pod vprašaj presoje odbora za pritožbe o odsotnosti posebnega razlikovalnega učinka prijavljene znamke. S tem, da je odbor za pritožbe menil, da kombinacija oblike in barve prijavljene znamke ni neobičajna v gospodarskem prometu, je vsebinsko utemeljil svojo analizo z dejstvi, ki izhajajo iz praktičnih izkušenj, na splošno pridobljenih pri trženju proizvodov splošne potrošnje, kot so bonboni ali karamele, ki naj bi jih poznali vsi, predvsem pa potrošniki teh proizvodov [...]“

13 Končno je glede četrtega pritožbenega razloga v zvezi s kršitvijo člena 73 Uredbe št. 40/94 Sodišče prve stopnje predvsem v točkah od 103 do 105 izpodbijane sodbe razsodilo, da odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da je utemeljil odločbo

z razlogi, na katere pritožnik ni imel priložnosti podati pripomb, ker je preizkuševalec v odločbi že ugotovil, da „[i]z prometa tožeče stranke ni mogoče sklepati, da [je] potrošnik prepozna[1] bonbone po njihovem ovitku in jih poveze [povezal] z enim podjetjem“ ter da „je [bilo] brez primerjalnih podatkov konkurenčnih podjetij ali podatkov na trgu kot celoti promet nemogoče oceniti“.

Pritožba

¹⁴ V pritožbi, v podporo katere navaja štiri pritožbene razloge, pritožnik predlaga, naj Sodišče:

- razveljavi izpodbijano sodbo;

- primarno, dokončno odloči o zadevi tako, da ugotovi predlogom, predloženim na prvi stopnji;

- podredno, zadevo vrne Sodišču prve stopnje;

- UUNT naloži plačilo stroškov.

¹⁵ UUNT predlaga Sodišču, naj pritožbo zavrne in pritožniku naloži plačilo stroškov.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 16 S prvim pritožbenim razlogom, ki je razdeljen na tri dele, pritožnik zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 17 Najprej naj bi v točki 55 izpodbijane sodbe Sodišče prve stopnje ugotovitev razlikovalnega učinka prijavljene znamke nepravilno podrejalo temu, da se mora ta znamka temeljno razlikovati od drugih oblik običajne embalaže bonbonov na trgu in posledično določilo strožje zahteve, kot so običajno postavljene za ugotovitev takega učinka.
- 18 Sodišče prve stopnje je tudi nepravilno zahtevalo, da se prijavljena znamka bistveno razlikuje od podobnih znamk, ki morebiti obstajajo v sektorju slaščičarstva.
- 19 Po mnenju pritožnika je okoliščina, da je možna zamenjava s proizvodi drugega izvora, pomembna le v primeru ugovora, ki temelji na verjetnosti zmede v zvezi s prijavljeno in prejšnjo znamko.
- 20 Dalje naj bi Sodišče prve stopnje prav tako napačno uporabilo pravo, ko se je v točki 60 izpodbijane sodbe oprlo na „nevarnost monopelizacije obravnavane embalaže za

bonbone“ pri obrazložitvi neobstoja razlikovalnega učinka prijavljene znamke. Pritožnik meni, da ni treba upoštevati morebitne potrebe po ohranitvi razpoložljivosti v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

- 21 Nazadnje naj odbor za pritožbe in Sodišče prve stopnje ne bi proučila, ali ima prijavljena znamka sama, neodvisno od podobne embalaže bonbonov, ki obstaja na trgu, najmanjši zadosten razlikovalni učinek. Po mnenju pritožnika bi Sodišče prve stopnje, če bi to proučilo, ugotovilo, da prijavljena znamka ni brez slehernega razlikovalnega učinka.
- 22 UUNT najprej odgovarja, da Sodišče prve stopnje nikakor ni podvrglo prijavljene znamke strožjim merilom, kot jih uporabi običajno, ampak je uporabilo ustaljeno sodno prakso, v skladu s katero je nujno, da se oblika proizvoda, za katerega se zahteva registracija kot znamke, znatno razlikuje od standarda oziroma navad v upoštevem sektorju. Ta sodna praksa, ki se je razvila v zvezi s tridimenzionalnimi znamkami, bi se morala uporabiti tudi, ko je prijavljena znamka, kot v tej zadevi, dvodimenzionalna predstavitev tridimenzionalnega zadevnega proizvoda.
- 23 Dalje navaja, da Sodišče prve stopnje ni utemeljilo ugotovitve o neobstoju razlikovalnega učinka prijavljene znamke z obstojem nevarnosti monopolizacije.
- 24 Končno očitek, da bi moralo Sodišče prve stopnje ugotoviti, da ima prijavljena znamka razlikovalni učinek, izpodbija njegovo presojo dejstev in je zato v okviru pritožbe nedopusten.

Presoja Sodišča

- 25 Glede prvega dela prvega pritožbenega razloga iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je treba razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 presojati na eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, in po drugi strani glede na zaznavanje upoštevne javnosti, ki je sestavljena iz povprečnih potrošnikov navedenih proizvodov ali storitev, ki so običajno osveščeni in razumno pozorni in preudarni (glej zlasti sodbi z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 35, in z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 25).
- 26 V skladu s prav tako ustaljeno sodno prakso so merila za presajo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk, ki imajo videz proizvoda samega, enaka kot tista, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk (zgoraj navedena sodba Henkel proti UUNT, točka 38, sodba z dne 7. oktobra 2004 v zadevi Mag Instrument proti UUNT, C-136/02 P, ZOdl., str. I-9165, točka 30, in zgoraj navedena sodba Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, točka 27).
- 27 Vendar v okviru uporabe teh meril ni nujno, da upoštevna javnost tridimenzionalno znamko, ki ima videz proizvoda, zaznava vedno enako kot besedno ali figurativno znamko, ki jo sestavlja znak, neodvisen od videza proizvodov, ki jih znamka označuje. Dejansko povprečni potrošniki iz oblike proizvodov ali njihove embalaže, ob neobstoju kakršnega koli figurativnega ali besednega elementa, niso navajeni sklepati o izvoru proizvoda, in je lahko zato težje dokazati razlikovalni učinek take tridimenzionalne znamke kot besedne ali figurativne znamke (glej zlasti zgoraj navedene sodbe Henkel proti UUNT, točka 38, Mag Instrument proti UUNT, točka 30, in Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, točka 28).

- 28 V teh okoliščinah ima le znamka, ki se znatno razlikuje od standarda ali navad sektorja in zaradi tega izpolnjuje pomembno nalogo označbe izvora, razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (glej zlasti zgoraj navedene sodbe Henkel proti UUNT, točka 39, Mag Instrument proti UUNT, točka 31, in Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, točka 31).
- 29 Ta sodna praksa, ki se je razvila v zvezi s tridimenzionalnimi znamkami, ki imajo videz samega proizvoda, velja tudi, kjer je, kot v tem primeru, prijavljena znamka figurativna znamka v obliki dvodimenzionalnega predstavitve tega proizvoda. V takem primeru tudi znamka ni sestavljena iz znaka, neodvisnega od videza proizvodov, ki jih označuje.
- 30 Torej je Sodišče prve stopnje pri presoji, ali je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka ali ne, pravilno upoštevalo oblike in barve embalaže bonbonov, ki se običajno uporabljajo v gospodarskem prometu.
- 31 Sodišče prve stopnje je v točki 55 izpodbijane sodbe razsodilo, da odbor za pritožbe ni napačno uporabil prava, ko je ugotovil, da ‚oblika zadevne znamke [...] temeljno ne odstopa od drugih običajnih oblik v gospodarskem prometu‘ in v točki 57 iste sodbe, da se zadevna embalaža ‚bistveno ne razlikuje‘ od embalaže bonbonov in karamel, ki se običajno uporablja v gospodarskem prometu. Če bi zahteva po temeljnem oziroma bistvenem razlikovanju prekoračila samo znatno razlikovanje, ki ga zahteva sodna praksa, navedena v točki 28 te sodbe, naj bi Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo, če je ugotovitev razlikovalnega učinka prijavljene znamke podredilo izpolnjevanju take zahteve.

- 32 V tej zadevi ni tako. Sodišče prve stopnje je v točkah 56 in 57 izpodbijane sodbe, v katerih je sprejelo presojo dejstev odbora za pritožbe, ugotovilo, da je oblika zadevne embalaže običajna in tradicionalna oblika embalaže, da se na trgu nahaja veliko število tako zavitih bonbonov, da zlata barva embalaže sama po sebi ni neobičajna in se tudi pogosto uporablja za embalažo bonbonov, da se značilnosti kombinacije oblike in barve prijavljene znamke ne razlikujejo dovolj od temeljnih značilnosti, ki se pogosto uporabljajo za embalažo bonbonov, in da se zadevna embalaža brez nadaljnega zazna kot tipična embalaža teh proizvodov.
- 33 Sodišče prve stopnje je s temi ugotovitvami v zadostni meri pravno dokazalo, da se prijavljena znamka ne razlikuje znatno od standarda ali navad v sektorju slaščičarstva. Sodišče torej ni napačno uporabilo prava, ko je ugotovilo, da je navedena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka.
- 34 Očitek pritožnika, da naj bi Sodišče prve stopnje zahtevalo, da se prijavljena znamka bistveno razlikuje od podobnih znamk, ki morebiti obstajajo v sektorju slaščičarstva, sloni na napačnem branju izpodbijane sodbe, saj Sodišče prve stopnje ni na noben način raziskovalo, ali so druge znamke, ki se uporabljajo za to vrsto proizvodov, enake ali podobne prijavljeni znamki.
- 35 Prvi del prvega pritožbenega razloga je treba torej zavrniti kot neutemeljen.
- 36 Glede drugega dela prvega pritožbenega razloga zadostuje ugotovitev, da Sodišče prve stopnje ni utemeljilo sklepa, da je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka, z obstojem nevarnosti monopolizacije embalaže zadevnih bonbonov. V točki 60 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje le navedlo, da taka nevarnost

potrjuje ugotovitev iz točk od 53 do 57 te sodbe, da je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka.

37 Torej je treba ta del zavrniti kot neutemeljen.

38 Končno, glede zadnjega dela prvega pritožbenega razloga Sodišče prve stopnje po eni strani, kot izhaja iz točke 30 te sodbe, ni napačno uporabilo prava, ko je pri presoji, ali je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka, upoštevalo oblike embalaže bonbonov, ki se običajno uporabljajo v gospodarskem prometu.

39 Po drugi strani, ko pritožnik očita Sodišču prve stopnje, da je ugotovilo, da je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka, želi s tem delom prvega pritožbenega razloga v bistvu doseči, da Sodišče presojo Sodišča prve stopnje nadomesti s svojo presojo dejstev.

40 Ugotovitve Sodišča prve stopnje v točkah 56 in 57 izpodbijane sodbe, ponovljene v točki 32 te sodbe, predstavljajo dejansko presojo. V skladu s členoma 225(1) ES in 58, prvi odstavek, Poslovnika Sodišča je pritožba omejena na pravna vprašanja. Tako je samo Sodišče prve stopnje pristojno za ugotavljanje in presojo upoštevanih dejstev ter presojo dokazov. Presoja teh dejstev in dokazov, razen v primeru njihovega izkripljanja, ni pravno vprašanje, ki je kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (glej zlasti sodbo z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 22, in zgoraj navedeno sodbo Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, točka 35).

- 41 Glede na to, da v zadevi ni bilo navajano nobeno izkrivljanje dejstev in dokazov, predloženih Sodišču prve stopnje, je treba zadnji del prvega pritožbenega razloga zavrniti kot delno neutemeljenega in delno nedopustnega ter tako v celoti zavrniti navedeni pritožbeni razlog.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 42 Z drugim pritožbenim razlogom pritožnik Sodišču prve stopnje očita, da je v točkah od 55 do 58 izpodbijane sodbe kršilo člen 74(1) Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega UUNT po uradni dolžnosti preučuje dejstva.
- 43 Iz te določbe izhaja, da se odbor za pritožbe ne bi smel omejiti na sporočilo o rezultatu lastne subjektivne presoje položaja na trgu, ampak bi moral opraviti poizvedbe in predstaviti konkretne primere embalaž, ki naj bi bile enake prijavljeni znamki, katerih obstoj zatrjuje ob ugotovitvi, da je znamka „običajna“. Ker odbor za pritožbe ni navedel, katere so te embalaže, pritožnik ni imel možnosti, da bi ugovarjal pomembnosti teh primerov.
- 44 Sodišče prve stopnje naj bi s tem, da je v točki 58 izpodbijane sodbe izjavilo, da bi se odbor za pritožbe lahko oprl na dejstva, ki izhajajo iz splošno pridobljenih praktičnih izkušenj, in pritrdilo neutemeljenim navedbam tega odbora, spregledalo obveznost UUNT na podlagi člena 74(1) Uredbe št. 40/94, da po uradni dolžnosti preveri dejstva.

- 45 UUNT primarno ugotavlja nedopustnost drugega pritožbenega razloga v delu, v katerem pritožnik zgolj ponovi besedilo tožbenega razloga, ki je bil že predstavljen in zavrjen pred Sodiščem prve stopnje, ne da bi grajal odgovor Sodišča prve stopnje.
- 46 Podredno UUNT meni, da je ta pritožbeni razlog neutemeljen. Člen 74(1) Uredbe št. 40/94 nalaga UUNT le, da preveri dejstva in ga ne zavezuje, da konkretno prikaže vse svoje dejanske ugotovitve.

Presoja Sodišča

- 47 Na podlagi členov 225 ES, 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča in 112(1), prvi pododstavek, točka (c), Poslovnika Sodišča mora pritožba natančno določati izpodbijane navedbe sodbe, katere ničnost se zahteva, in obsegati tudi pravne trditve, posebej predložene v podporo pritožbi. Te zahteve ne izpolnjuje pritožba, v kateri se le ponovi ali obnovi besedilo tožbenih razlogov ali trditev, ki so bili že predstavljeni pred Sodiščem prve stopnje, ne da bi vsebovala posebno obrazložitev o nepravilni uporabi prava, obrazložitev o nepravilni uporabi prava, ki naj bi bila podana pri izpodbijani sodbi (glej zlasti sodbi z dne 4. julija 2000 v zadevi Bergaderm in Goupil proti Komisiji, C-352/98 P, Recueil, str. I-5291, točki 34 in 35, ter z dne 7. julija 2005 v zadevi Le Pen proti Parlamentu, C-208/03 P, ZOdl., str. I-6051, točka 39).
- 48 Nasprotno, kadar pritožnik izpodbija razlago ali uporabo prava Skupnosti s strani Sodišča prve stopnje, se lahko pravne točke, ki se jih je proučilo na prvi stopnji, na novo obravnavajo v pritožbenem postopku. Če pritožnik ne bi mogel na ta način utemeljiti pritožbe z razlogi in trditvami, ki jih je že uporabil pred Sodiščem prve stopnje, bi bil temu postopku delno odvzet smisel (glej zlasti sodbi z dne 6. marca 2003 v zadevi Interporc proti Komisiji, C-41/00 P, Recueil, str. I-2125, točka 17, in zgoraj navedeno Le Pen proti Parlamentu, točka 40).

- 49 Z drugim pritožbenim razlogom se posebej izpodbija razlaga člena 74(1) Uredbe št. 40/94 s strani Sodišča prve stopnje, ki naj bi zavrgla očitke v okviru prvega tožbenega razloga na prvi stopnji v zvezi z neobstojem konkretnih primerov, ki bi podprli trditve odbora za pritožbe glede običajnega značaja zadevne embalaže. Ugotoviti je torej treba nedopustnost tega razloga.
- 50 Glede njegove utemeljenosti je treba opozoriti, da morajo preizkuševalci in v primeru pritožb odbori za pritožbe UUNT v skladu s členom 74(1) Uredbe št. 40/94 po uradni dolžnosti preveriti dejstva, da bi ugotovili, ali znamka, za katero se zahteva registracija, vsebuje katerega od razlogov za zavrnitev prijave iz člena 7 te Uredbe ali ne. Torej lahko pristojni organi UUNT izpeljejo utemeljitev odločb na podlagi dejstev, ki jih prijavitelj ni navajal.
- 51 Čeprav je načeloma naloga teh organov, da v odločbah ugotovijo resničnost takih dejstev, pa ni tako, ko navajajo splošno znana dejstva.
- 52 Poudariti je treba, da v tem primeru prijavitelj, nasproti kateremu UUNT navaja taka splošno znana dejstva, lahko izpodbija njihovo resničnost pred Sodiščem prve stopnje.
- 53 Ugotovitev Sodišča prve stopnje, ali so dejstva, na podlagi katerih je odbor za pritožbe UUNT utemeljil odločbo, splošno znana ali ne, je presoja dejanske narave, ki razen v primeru izkrivljanja ni predmet nadzora Sodišča v pritožbenem postopku.

- 54 Sodišče prve stopnje torej ni napačno uporabilo prava, ko je v točkah 58 in 95 izpodbijane sodbe razsodilo, da je lahko odbor za pritožbe ugotovitev, da zadevna embalaža ni neobičajna v gospodarskem prometu, upravičeno utemeljil z dejstvi, ki izhajajo iz splošno pridobljenih praktičnih izkušenj trženja slaščic in jih lahko pozna vsakdo, še posebej kupci slaščic, ne da bi moral navedeni odbor predstaviti konkretne primere.
- 55 Drugi pritožbeni razlog je treba torej zavrniti kot neutemeljen.

Tretji pritožbeni razlog

Trditve strank

- 56 S tretjim pritožbenim razlogom pritožnik trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 73 Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega lahko odločbe UUNT temeljijo le na razlogih, na katere so imele stranke priložnost podati pripombe.
- 57 Ker odbor za pritožbe ni predložil embalaž bonbonov, ki naj bi bile enake prijavljeni znamki, pritožnik ni imel na nobeni stopnji postopka priložnosti podati pripomb na to in mu je bila tako odvzeta predvsem možnost, da dokaže, da se ta embalaža odločilno razlikuje do prijavljene znamke. S tem naj bi bila kršena njegova pravica do zaslišanja.

58 Sodišče prve stopnje naj bi s tem, da je v točki 58 izpodbijane sodbe razsodilo, da odboru za pritožbe ni treba predstaviti konkretnih dokazov za obstoj podobne embalaže prijavljeni znamki, in s tem, da je izpodbijano sodbo oprlo na trditve, na katere pritožnik ni imel priložnosti podati pripomb, kršilo člen 73 Uredbe št. 40/94.

59 UUNT odgovarja, da ta pritožbeni razlog očitno ni utemeljen. Po eni strani naj bi odbor za pritožbe pravilno proučil trditve pritožnika v zvezi s tem, vendar jih je zavrnil. Po drugi strani pa, ker je pritožnik v tožbi pred Sodiščem prve stopnje priznal, da je imel opravka z običajnimi oblikami embalaž za bonbone, ne more trditi, da ni imel priložnosti podati pripomb glede načina, kako je odbor za pritožbe presodil trg navedene embalaže.

Presoja Sodišča

60 Po eni strani, v zvezi z očitkom Sodišču prve stopnje, da je kršilo člen 73 Uredbe št. 40/94, ker ni razveljavilo sporne odločbe kot neutemeljene, saj naj pritožnik ne bi imel priložnosti podati pripomb, v tretjem pritožbenem razlogu pritožbe, je treba ta pritožbeni razlog zavrniti kot nedopusten.

61 V skladu z ustaljeno sodno prakso bi dovoliti, da ena stranka pred Sodiščem prvič uveljavlja razlog, ki ga ni uveljavljala pred Sodiščem prve stopnje, pomenilo dovoliti ji, da Sodišče, katerega pristojnost glede pritožb je omejena, odloča v širšem sporu, kot je bilo predloženo Sodišču prve stopnje. V okviru pritožbe je torej pristojnost Sodišča omejena na presojo pravnih vprašanj, ki so bila obravnavana na prvi stopnji (glej zlasti sodbo z dne 11. novembra 2004 v združenih zadevah Ramondín in drugi proti Komisiji, C-186/02 P in C-188/02 P, ZOdl., str. I-10653, točka 60).

- 62 Če je pred Sodiščem prve stopnje pritožnik uveljavljal, da odbor za pritožbe ni dokazal točnosti svojih ugotovitev o običajnem značaju zadevne embalaže, je ta očitek navajal le z namenom ugotovitve kršitve člena 74(1) Uredbe št. 40/94.
- 63 Po drugi strani je ta pritožbeni razlog neutemeljen glede očitka Sodišču prve stopnje, da je z neutemeljenimi navedbami kršilo tudi člen 73 Uredbe št. 40/94.
- 64 Spoštovanje te določbe je dejansko naloženo organom UUNT, ki preučujejo zahteve za registracijo in ne Sodišču prve stopnje v postopku, ki ga ureja Statut Sodišča in Poslovnik Sodišča prve stopnje.
- 65 Dalje je imel pritožnik pred Sodiščem prve stopnje možnost izpodbijati ugotovitev odbora za pritožbe, po kateri se zadevna embalaža ne razlikuje znatno od številnih embalaž, ki se običajno uporabljajo na trgu slaščic, tako da so bile njegove pravice do obrambe, predvsem njegova pravica biti zaslišan, pred tem sodiščem spoštovane.
- 66 Tretji pritožbeni razlog je torej treba zavrnil kot delno nedopusten in delno neutemeljen.

Četrty pritožbeni razlog

Trditve strank

- ⁶⁷ S četrtem pritožbenim razlogom, sestavljenim iz dveh delov, pritožnik trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(3) Uredbe št. 40/94, ko je dokaz, da je prijavljena znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, podvrglo napačnim zahtevam.
- ⁶⁸ Najprej naj bi Sodišče prve stopnje zmotno uporabilo pravo, ko je v točkah 83 in 84 izpodbijane sodbe razsodilo, da iz številke v zvezi s prodajo proizvodov prijavljene znamke in oglaševalskimi stroški za uveljavljanje te znamke ni mogoče ugotoviti, da je ta z uporabo pridobila razlikovalni učinek, brez podatkov o tržnem deležu bonbonov in deležu količine oglaševanja za trg, ki ju te številke pomenijo.
- ⁶⁹ Po mnenju pritožnika poznavanje znamke ni podrejeno neobstoju drugih bolj znanih znamk, ampak le s tem, ali je bila na trg dana zadostna količina proizvoda v daljšem obdobju, ki zagotavlja, da se potrošniki z znamko seznanijo. Tržni delež prijavljene znamke torej ni pomemben pri presoji, ali je z uporabo pridobila razlikovalni učinek, kjer je ugotovljeno, da je bila široko distribuirana v velikih količinah in daljše obdobje. V tej zadevi naj bi številke, ki jih je predložil pritožnik, to dokazovale.

- 70 Dalje naj bi Sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo pravo, ko je v točkah od 85 do 87 izpodbijane sodbe razsodilo, da se mora dokaz, da je prijavljena znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, nanašati na vse države članice Unije.
- 71 Po mnenju pritožnika je zahtevati dokaz za uporabo prijavljene znamke za vsako državo članico v nasprotju s ciljem Unije, ki je odpraviti nacionalne meje in ustvariti enoten trg. Tako bi morala biti znamka registrirana na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94, ko prijavitelj priskrbi dokaz o tem, da je pridobila razlikovalni učinek z uporabo na večjem delu ozemlja Unije, tudi če v nekaterih državah članicah ta znamka ni pridobila takega učinka oziroma prijavitelj o tem ni mogel priskrbeti dokaza.
- 72 V podporo tej analizi pritožnik navaja člen 142a(2) Uredbe št. 40/94, ki ga je uvedel Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija (UL 2003, L 236, str. 33, v nadaljevanju: akt o pristopu), v smislu katerega „[r]egistracije znamke Skupnosti, ki je na dan pristopa v postopku prijave ni mogoče zavrniti na podlagi absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 7(1) [Uredbe št. 40/94], če so se ti razlogi začeli uporabljati zgolj zaradi pristopa novih držav članic“.
- 73 UUNT zatrjuje, da če pritožnik nasprotuje obveznosti, da se ugotovi, da je prijavljena znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek v vsej Skupnosti, s tem ne razume sistematike člena 7 Uredbe št. 40/94.

74 Iz člena 7(2) Uredbe št. 40/94 izhaja, da je treba prijavo znamke Skupnosti zavrnuti, tudi če razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti. Kjer se eden od razlogov za zavrnitev, določenih v tem členu, nanaša na celotno Skupnost, je treba z uporabo pridobljeni razlikovalni učinek dokazati v vsej Skupnosti in ne le v nekaterih državah članicah.

Presoja Sodišča

75 V zvezi s prvim delom četrtega pritožbenega razloga iz ustaljene sodne prakse izhaja, da se za namene presoje, ali je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, lahko upošteva predvsem tržni delež, ki ga ima znamka, intenzivnost, geografski obseg in trajanje uporabe te znamke, pomembnost naložb, ki jih podjetje opravi za uveljavljanje znamke, delež upoštevne javnosti, ki na podlagi znamke prepozna, da proizvodi izvirajo iz določenega podjetja, ter pojasnila gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (glej v tem smislu v zvezi s členom 3(3) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), določbo, ki je pravzaprav enaka členu 7(3) Uredbe št. 40/94, sodbe z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 51; z dne 18. junija 2002 v zadevi *Philips*, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 60, in z dne 7. julija 2005 v zadevi *Nestlé*, C-353/03, ZOdl., str. I-6135, točka 31).

76 Tržni delež znamke je torej podatek, ki je lahko pomemben pri presoji, ali je znamka pridobila z uporabo razlikovalni učinek. Tako je še zlasti v primeru, kot je ta, ko se zdi, da je ta znamka, ki ima videz proizvoda, za katerega se zahteva registracija, brez slehernega razlikovalnega učinka, ker se ne razlikuje znatno od standarda ali navad v sektorju. Pravzaprav je verjetno, da lahko v podobnem primeru taka znamka pridobi

razlikovalni učinek le, če imajo proizvodi, označeni s to znamko, na podlagi uporabe pomemben tržni delež zadevnih proizvodov.

- 77 Iz istih razlogov je lahko tudi delež oglaševalskega zneska za trg zadevnih proizvodov, ki ga predstavljajo oglaševalske naložbe za uveljavljanje znamke, pomemben podatek pri presoji, ali je ta znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo.
- 78 Dalje, vprašanje, ali so taki podatki potrebni za presojo, ali je dana znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94, ali ne, spada v presojo dejstev s strani organov UUNT in v primeru pritožbe s strani Sodišča prve stopnje.
- 79 V teh okoliščinah Sodišče prve stopnje ni napačno uporabilo prava, ko je v točkah od 82 do 84 izpodbijane sodbe menilo, da podatki o prodaji proizvodov pritožnika in njegovi oglaševalski stroški ne zadostujejo za dokaz, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, brez podatka o deležu, ki ga ta prodaja in ti stroški pomenijo na celotnem trgu bonbonov in v skupnih oglaševalskih stroških za ta trg.
- 80 Prvi del četrtega pritožbenega razloga je torej neutemeljen.

- 81 Glede drugega dela četrtega pritožbenega razloga je treba opozoriti, da je treba v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 v povezavi z drugim odstavkom tega člena zavrniti registracijo znamke, če je brez slehernega razlikovalnega učinka v delu Skupnosti.
- 82 Dalje se v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94 odstavek 1(b) tega člena ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.
- 83 Zato se lahko znamka registrira na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94 le, če je predložen dokaz, da je z uporabo pridobila razlikovalni učinek v delu Skupnosti, v katerem ni imela takega učinka *ab initio* v smislu odstavka 1(b) tega člena. Del Skupnosti, naveden v odstavku 2 tega člena, je lahko v določenih primerih tudi ena sama država članica.
- 84 V nasprotju z analizo pritožnika člen 142a Uredbe št. 40/94 v različici iz akta o pristopu navedeno razlago podpira.
- 85 Z ugotovitvijo, da je nujno uvesti izrecno določbo, v smislu katere registracije znamke Skupnosti, ki je predmet zahteve za registracijo na dan pristopa, ni mogoče zavrniti na podlagi absolutnih razlogov za zavrnitev, določenih v členu 7(1) Uredbe št. 40/94, če ti razlogi nastopijo samo na podlagi pristopa nove države članice, so pisci akta

o pristopu menili, da bi bilo treba, če taka določba ne obstaja, tako prijavo zavrni, če bi bila znamka brez slehernega učinka v eni izmed novih držav članic.

86 Ker je v točkah od 85 do 87 izpodbijane sodbe ob koncu presoje dejstev in dokazov Sodišče prve stopnje ugotovilo, prvič, da je bila znamka brez slehernega razlikovalnega učinka *ab initio* v vseh državah članicah Skupnosti, in drugič, da pritožnik ni dokazal, da je bila ta znamka v nekaterih državah članicah v zadevnem obdobju predmet oglaševalskih kampanj, je pravilno razsodilo, da priskrbljeni podatki v zvezi z oglaševalskimi stroški pritožnika ne morejo biti dokaz za to, da je navedena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo.

87 Drugi del četrtega pritožbenega razloga je prav tako neutemeljen in zato je treba tožbeni razlog v celoti zavrni.

88 Ker pritožnik z nobenim od pritožbenih razlogov ni uspel, je treba pritožbo zavrni.

Stroški

89 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki se uporablja v pritožbenem postopku na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker je UUNT predlagal, naj se pritožniku naloži stroške, in ta s pritožbenimi razlogi ni uspel, se mu naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. August Storck KG se naloži plačilo stroškov postopka.

Podpisi