# SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)
z dne 15. decembra 2005*

V zadevi T-262/04,

**BIC SA**, s sedežem v Clichyju (Francija), ki jo zastopata M.-P. Escande in A. Guillemin, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka,

zaradi predloga za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. aprila 2004 (zadeva R 468/2003-4) glede registracije tridimenzionalne znamke v obliki vžigalnika na kresilni kamen kot znamke Skupnosti,

* Jezik postopka: francoščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

v sestavi M. Jaeger, predsednik, J. Azizi, sodnik, in E. Cremona, sodnica,

sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 25. junija 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 13. septembra 2004,

na podlagi obravnave z dne 11. maja 2005

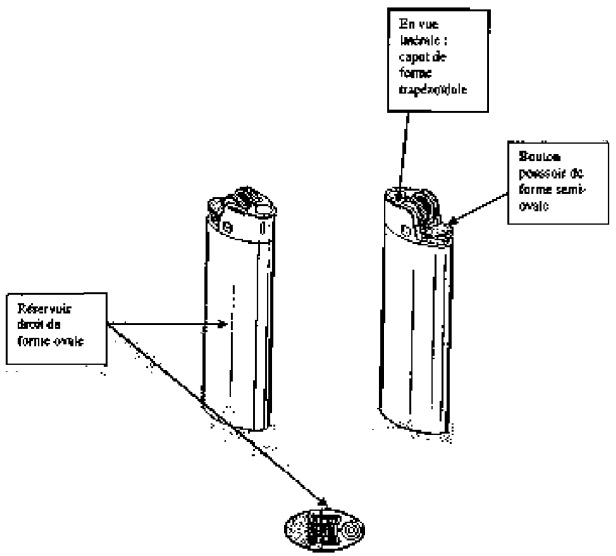
izreka naslednjo

**Sodbo**

## Dejansko stanje

1 Tožeča stranka je 5. julija 2000 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je tridimenzionalna znamka:




3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razreda 34 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo opisu: „Tobak, proizvodi za kadilce, vžigalniki, vžigalice“. V prijavi ni bilo zahteve glede barve.

4 Preizkuševalec je 5. junija 2003 zavrnil zahtevo za registracijo za proizvode „proizvodi za kadilce, vžigalniki“, ker naj zadevni znak ne bi imel razlikovalnega učinka.

5 Tožeča stranka je 29. julija 2003 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 vložila pritožbo zoper odločbo preizkuševalca.

6 Pritožba je bila zavrnjena z odločbo četrtega odbora za pritožbe z dne 6. aprila 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba). Odbor za pritožbe je v bistvenem menil, da prijavljena znamka ni imela razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in da predloženi dokazni elementi niso dopuščali ugotovitve, da je tak učinek pridobila z njeno uporabo.

## Predlogi strank

7 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

8 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov, če se tožba v celoti zavrne;

— tožeči stranki naloži, da nosi lastne stroške, če se tožba le delno zavrne.

## Pravo

9 Tožeča stranka v podporo tožbi navaja dva tožbena razloga glede kršitve člena 7(1)(b) in člena 7(3) Uredbe št. 40/94.

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

Trditve strank

10 Tožeča stranka meni, da ni dvoma glede razlikovalnega učinka oblike njenega vžigalnika, ki v primerjavi z drugimi, najbolj reprezentativnimi oblikami vžigalnikov na trgu, predstavlja 44 % tržni delež v Evropi. Presoja razlikovalnega učinka bi morala biti opravljena glede na naslednje vžigalnike: CRICKET (tržni delež v višini 16 %), TOKAÏ (tržni delež v višini 16 %), TOM FLAME, BAÏDE in PROF (tri znamke azijskih vžigalnikov, ki predstavljajo tržni delež v višini 23 %), CLIPPER in BRIO (tržni delež v višini 1 %).

11 Tožeča stranka uveljavlja, da se glede na te vžigalnike oblika njenega vžigalnika pojavlja kot oblika zelo individualiziranega proizvoda in se razlikuje tudi od tradicionalnih oblik drugih proizvodov na istem trgu.

12 Utemeljevanje UUNT naj bi vsebovalo protislovje, ker UUNT trdi, da naj bi bile podrobnosti oblike, ki sestavlja prijavljeno znamko, običajne na trgu, pri čemer naj bi se te podrobnosti razlikovale od podrobnosti drugih vžigalnikov, čeprav naj bi bilo to razlikovanje „težko zaznavno“ ali „težko razpoznavno“.

13 Branje odločbe UUNT naj bi poleg tega dopuščalo mišljenje, da se evropski trg vžigalnikov nanaša na enoten proizvod, ki naj bi pri vseh izdelovalcih izkazoval enake značilnosti, da bi torej preizkuševalec moral opozoriti na raznolikost proizvodov, ki obstajajo na trgu.

14 Tožeča stranka še trdi, da je UUNT s presojo, ki temelji na razdeljeni analizi zadevne oblike, ki izhaja iz primerjave vsake od podrobnosti s podrobnostmi različnih modelov vžigalnikov na trgu, ne da bi poskrbel za način, po katerem so bile te podrobnosti razvrščene, napačno uporabil člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

15 Tožeča stranka v zvezi s tem opozarja, da nobena od drugih oblik vžigalnikov, ki so trenutno na voljo na trgu, nima skupka značilnosti vžigalnika, ki ga predstavlja prijavljena znamka, zlasti sestave pokončnega zbiralnika ovalne oblike, pokrova trapezoidne oblike in pritisnega gumba polovalne oblike. Čeprav se značilnosti oblike, ki sestavlja prijavljeno znamko, ne razlikujejo dovolj od podrobnosti drugih oblik vžigalnikov, da bi vsaka imela razlikovalni učinek, po mnenju tožeče stranke kljub temu velja, da se njihova kombinacija izkaže za posebno in da torej omogoči, da skupku podeli razlikovalni učinek, potreben za njegovo registracijo kot znamko Skupnosti. Če se določeni vžigalniki zdijo blizu elementom zadevne oblike, naj bi šlo samo za posnetek ene od njegovih značilnosti in ne skupka.

16 Oblike vžigalnika naj poleg tega ne bi narekovala narava ali namen proizvoda in naj ne bi bilo dokazano, da je imela oblika vžigalnika ob predložitvi prijave tridimenzionalne znamke obliko, potrebno za proizvod, in da naj ne bi mogla izkazati razlikovalnega učinka znamke.

17 Po mnenju tožeče stranke bi bilo treba odločbo UUNT zato razveljaviti, ker je štela, da prijavljena znamka *prima facie* nima razlikovalnega učinka.

18 UUNT trdi, da je odbor za pritožbe utemeljeno menil, da prijavljena znamka za opisane proizvode glede na upoštevno javnost ni imela razlikovalnega učinka.

Presoja Sodišča prve stopnje

19 V skladu s členom 4 Uredbe št. 40/94 lahko oblika proizvoda sestavlja znamko Skupnosti pod pogojem, da lahko razlikuje proizvode enega podjetja od proizvodov drugih podjetij. Poleg tega se v skladu s členom 7(1)(b) te uredbe kot znamka ne registrirajo „znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka".

20 Najprej je treba opozoriti, da so v skladu s sodno prakso znamke, navedene v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, predvsem tiste, ki so z vidika upoštevne javnosti, v okviru predstavitve zadevnih proizvodov ali storitev, široko uporabljene v gospodarskem prometu ali glede katerih obstajajo vsaj konkretni indici, ki dopuščajo sklep, da so lahko uporabljene na ta način. Taki znaki med drugim niso sposobni opravljati bistvene naloge znamke, in sicer identificirati izvora proizvoda

ali storitve, da bi s tem potrošniku, ki je pridobil proizvod ali storitev, omogočili, da med poznejšo pridobitvijo zadevnih proizvodov ali storitev ponovi nakup, če se je ta izkazal za pozitivnega, ali se mu izogniti, če se je izkazal za negativnega (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 3. decembra 2003 v zadevi Nestlé Waters France proti UUNT (Oblika steklenice), T-305/02, Recueil, str. II-5207, točka 28; z dne 31. marca 2004 v zadevi Fieldturf proti UUNT (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, Recueil, str. II-1023, točki 23 in 24, in z dne 24. novembra 2004 v zadevi Henkel proti UUNT (Oblika bele in prozorne stekleničke), T-393/02, ZOdl., str. II-4115, točka 30).

21 Zato je razlikovalni učinek znamke treba presoditi po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere je zahtevana registracija, in po drugi strani glede na to, kako jih zaznava upoštevna javnost (sodba Sodišča 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 33; sodbe Sodišča prve stopnje z dne 30. aprila 2003 v združenih zadevah Axions in Belce proti UUNT (Oblika cigare rjave barve in oblika pozlačene palice), T-324/01 in T-110/02, Recueil, str. II-1897, točka 30; Oblika steklenice, točka 20 zgoraj, točka 29, in Oblika bele in prozorne stekleničke, točka 20 zgoraj, točka 32).

22 Glede proizvodov, ki jih označuje prijavljena znamka, je treba opozoriti, da zahtevani znak sestavlja oblika proizvoda, in sicer vžigalnika na kresilni kamen, za katerega so značilni pokončen zbiralnik ovalne oblike, pokrov trapezoidne oblike in pritisni gumb polovalne oblike, tako da so proizvodi, ki jih je treba upoštevati pri presoji razlikovalnega učinka prijavljene znamke, vžigalniki na kresilni kamen.

23 Glede upoštevne javnosti je treba upoštevati, da so vžigalniki na kresilni kamen proizvodi tekoče potrošnje, namenjeni vsem potrošnikom. Torej je treba razlikovalni učinek prijavljene znamke presoditi ob upoštevanju domnevnega pričakovanja

normalno obveščenega, razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika (sodbe Procter & Gamble proti UUNT, točka 21 zgoraj, točka 33; Oblika cigare rjave barve in oblika pozlačene palice, točka 21 zgoraj, točka 31; Oblika steklenice, točka 20 zgoraj, točka 33, in Oblika bele in prozorne stekleničke, točka 20 zgoraj, točka 33; po analogiji glej tudi sodbo Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619).

24 Drugič, opozoriti je treba, da se v skladu s sodno prakso merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk, ki jih sestavlja oblika samih proizvodov, ne razlikujejo od tistih, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk (sodbi Oblika cigare rjave barve in oblika pozlačene palice, točka 21 zgoraj, točka 32, in Oblika steklenice, točka 20 zgoraj, točka 35; po analogiji glej tudi sodbi Sodišča z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 48, in z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in drugi, od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točki 42 in 46).

25 Vseeno je treba v okviru uporabe teh meril upoštevati, da zaznavanje upoštevne javnosti ni nujno enako v primeru tridimenzionalne znamke, sestavljene iz oblike samega proizvoda, kot v primeru besedne ali figurativne znamke, ki jo sestavlja z vidika proizvodov neodvisen znak. Dejansko povprečni potrošniki običajno ne sklepajo na izvor proizvodov iz njihove oblike ali oblike njihove embalaže, če ni grafičnih ali besednih elementov, in bi se torej izkazalo težje dokazati razlikovalni učinek take tridimenzionalne znamke kot besedne ali figurativne znamke (sodba Sodišča 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 38).

26 V teh okoliščinah, bolj ko se oblika, ki sestavlja znamko, za katero je zahtevana registracija, približuje najverjetnejši obliki, ki jo ima zadevni proizvod, bolj je

verjetno, da navedena oblika nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Samo znamka, ki se pomembno razlikuje od standarda ali običajev sektorja in zato izpolnjuje svojo bistveno nalogo izvora, ima razlikovalni učinek v smislu navedene določbe (sodba v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, točka 21 zgoraj, točka 37).

27 Opozoriti je še treba, da na zaznavanje znamke s strani zadevne javnosti v primeru povprečnega potrošnika vpliva njegova raven pozornosti, ki se lahko spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Jajčasta tableta), T-194/01, Recueil, str. II-383, točka 42, in Oblika steklenice, točka 20 zgoraj, točka 34).

28 V tej zvezi je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe v bistvenem pravilno navedel, da je vžigalnik predmet majhne velikosti, katerega podrobnosti so zato težko vidne. Če gre za proizvode dnevne potrošnje, pozornost povprečnega potrošnika glede oblike vžigalnika ni visoka.

29 Tretjič, opozoriti je treba, da je treba v skladu s sodno prakso za presojo, ali bi javnost obliko zadevnega proizvoda lahko zaznavala kot označbo izvora, analizirati celotni vtis, ki ga ustvarja ta oblika (v tem smislu glej sodbo Sodišča z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 24). To pa ne izključuje zaporednih preizkusov različnih elementov, ki so bili

uporabljeni pri predstavitvi (sodbi Procter & Gamble proti UUNT, točka 21 zgoraj, točka 45, in Jajčasta tableta, točka 27 zgoraj, točka 54).

30 V tej zvezi Sodišče prve stopnje opaža, kot v točki 11 izpodbijane odločbe pravilno opozarja odbor za pritožbe, da je podolgovata in ravna oblika zbiralnika oblika, ki naravno sproži misel na predmet, namenjen držanju v roki, in je tudi najobičajnejša oblika za vžigalnik na kresilni kamen. Zelo malo se razlikuje od oblike modelov, katerih zbiralnik je navzdol nekoliko zožen. Glede valjaste oblike zbiralnika prijavljene znamke Sodišče prve stopnje ugotavlja, da se ta oblika skoraj ne razlikuje od oblike običajnih modelov zaokroženih stranic.

31 Kar zadeva trapezoidno obliko pokrova, je treba ugotoviti, kot je v točki 12 izpodbijane odločbe opozoril že odbor za pritožbe, da se pokrov s tako obliko zelo malo razlikuje od pravokotnih in kvadratnih pokrovov drugih vžigalnikov, ki so na trgu, in da imajo vsi značilnosti četverokotnika, kar malo verjetno prispeva k potrošnikovemu razlikovanju prijavljene znamke.

32 Glede polovalne oblike pritisnega gumba prijavljene znamke je res, kot meni odbor za pritožbe, da se ta malo razlikuje od klasične oblike (polkrožna ali kvadratna) pritisnega gumba drugih vžigalnikov na kresilni kamen, ki obstajajo na trgu (točka 13 izpodbijane odločbe).

33 Sodišče prve stopnje poleg tega ugotavlja, da kakršna koli bi bila oblika vžigalnikov na kresilni kamen, je vžigalni sistem, ki ga sestavljajo kolesce, pokrov in pritisni gumb, na zgornjem delu zbiralnika.

34 Glede na zgoraj navedeno je treba šteti, da je prijavljena tridimenzionalna znamka sestavljena iz kombinacije oblikovnih delov, na katere se naravno pomisli in ki so tipični za zadevne proizvode. Dejansko se zadevna oblika znatno ne razlikuje od določenih osnovnih oblik zadevnih proizvodov, ki se splošno uporabljajo v gospodarskem prometu, ampak se zdi bolj njihova različica. Iz tega sledi, kot upravičeno navaja odbor za pritožbe, da noben element navedene znamke, sam ali v sestavi z drugimi, nima razlikovalnega učinka.

35 Poleg tega, ker povprečni potrošnik na splošno ne bo tako pozoren na podrobnosti oblike vžigalnika in bo imel samo globalen pogled, zadevna oblika upoštevni javnosti ne bo omogočala takojšnjega in določnega razlikovanja vžigalnikov na kresilni kamen tožeče stranke od tistih, ki imajo drug trgovski izvor. Zato glede teh proizvodov nima razlikovalnega učinka.

36 Iz vseh zgoraj navedenih ugotovitev izhaja, da je odbor za pritožbe pravilno menil, da prijavljena znamka ni imela razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

37 Iz tega sledi, da je treba tožbeni razlog glede kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zavrniti.

*Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 7(3) Uredbe št. 40/94*

Trditve strank

38 Tožeča stranka trdi, da je v tej zadevi izpolnjeno vsako od meril, navedenih v sodbi Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točki 51 in 53), za presojo pridobitve razlikovalnega učinka znamke z uporabo. Poleg tega, če gre za tržni delež leta 2002, naj bi tožeča stranka pokrivala 44 % evropskega trga vžigalnikov. Glede intenzivnosti uporabe tožeča stranka uveljavlja, da proda več kot tretjino vžigalnikov v državah članicah Evropske unije.

39 Kar zadeva geografsko razsežnost uporabe, se tožeča stranka sklicuje na dve raziskavi, ki sta sprožili razprave in ki naj bi dokazovali, da velik del zadevne javnosti obliko vžigalnika, ki sestavlja znamko, za katero je zahtevana registracija, pripisuje tožeči stranki. Poleg tega trdi, da je v enajstih državah Evropske unije dobila registracijo oblike njenega vžigalnika kot znamke, in to *prima facie*, to pomeni, ne da bi morala zagotoviti dokaze o uporabi njene znamke.

40 Glede trajanja uporabe tožeča stranka opozarja, da je bil njen prvi vžigalnik na kresilni kamen dan na trg v Franciji leta 1973.

41 Tožeča stranka še trdi, da je opravila promet v višini več kot 350 milijonov evrov, ki ga podpirajo reklamne in oglasne naložbe, ki od leta 1993 niso bile nikoli nižje od 55 milijonov evrov. Te naložbe po mnenju tožeče stranke dokazujejo, da lahko

potrošnik tega tipa proizvoda – ko ga je videl v reklamah, medijih in na prodajnih točkah – prepozna in domneva, da izvira iz nje.

42 Glede deleža upoštevne javnosti, ki zaznava proizvod, kot da izvira iz določenega podjetja, tožeča stranka trdi, da so kadilci glavna ciljna skupina vžigalnikov, ki jih trži, in da ji skoraj vsi med njimi pripisujejo obliko, ki sestavlja prijavljeno znamko. Poleg tega trdi, da so njeni vžigalniki med leti postali nujen predmet dvajsetega stoletja z zelo močno prepoznavnostjo, kar pomeni dejavnik, ki mu podeljuje njegov razlikovalni učinek. V utemeljitev te trditve je predložila odlomke iz francoskih knjig in revij.

43 Poleg tega naj bi distributerji tožeče stranke, med katerimi ima večina sedež v državah članicah Evropske unije, potrdili, da naj bi vžigalniki BIC pomenili pomemben del njihove dejavnosti in da naj bi potrošniki te vžigalnike na široko priznavali.

44 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je menil, da naj elementi, ki jih je predložila, ne bi omogočali dokaza, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, ker naj ti elementi ne bi imeli zadosti tesne povezave z navedeno znamko in ker naj ta zveza ne bi bila ugotovljena do datuma predložitve prijave.

45 Prvič, glede povezave med dokazi in prijavljeno znamko tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe napačno ocenil, da naj številke, sporočene za namene dokazovanja pomembnosti njenih naložb, ne bi bile zadosti tesna povezava s prijavljeno znamko, ker se naj ne bi nanašali samo na vžigalnike, ampak tudi na britve in nalivna peresa, ki jih proizvaja. Tožeča stranka v tej zvezi navaja, da naj bi težko zagotovila posebne

številke za vžigalnike, ker naj bi bila že 30 let usmerjena na izdelovanje in trženje treh proizvodov, in sicer nalivnih peres, vžigalnikov in britev, za katere je značilna njihova homogenost, ker predstavljajo paleto proizvodov za enkratno uporabo. Ta posebnost naj bi prispevala k temu, da je samo najmanjša reklamna ali oglasna naložba, opravljena za enega od teh treh proizvodov, neizogibno imela korist od drugih dveh.

46 Tožeča stranka dodaja, da če ni zagotovila natančnih številk za naložbe glede vžigalnikov, je predložila elemente glede izvajanja teh naložb s tem, da je sporočila številne izrezke iz tiska in revij mednarodnih naklad, različnih televizijskih in kinematografskih oglasov ter primere svetovnih sponzorskih dejavnosti.

47 Tožeča stranka poudarja, da je za leta po letu 1998, v nasprotju z izpodbijano odločbo, vsekakor uspela razdružiti reklamne in oglasne naložbe, da bi izluščila samo tiste, namenjene vžigalnikom. Glede let pred letom 1998 so bile naložbe, ki jih je potrdila tožeča stranka, podobne in celo pomembnejše, ker naj bi bile te odločilne ob dajanju proizvoda na trg.

48 Kar zadeva trditev odbora za pritožbe, da naj večina predloženih dokazov ne bi omogočala določitve, ali gre za prijavljeno znamko, tožeča stranka trdi, prvič, da je odbor za pritožbe napačno in neupravičeno menil, da naj pregled glede obsega prodaje ne bi bil pomemben. Odbor za pritožbe naj bi v tej zvezi menil, da naj noben element ne bi omogočal ugotovitve, ali gre za vžigalnik, ki ustreza obliki, ki sestavlja prijavljeno znamko, in da naj podatek tožeče stranke, da naj bi tržila samo dve kategoriji vžigalnikov, ne bi bil zadosten. Tožeča stranka v tej zvezi podrobneje

navaja, da naj bi se številke, ki jih je sporočila v okviru pritožbe zoper odločbo preizkuševalca, nanašale samo na kategorijo vžigalnikov na kresilni kamen.

49 Tožeča stranka, drugič, uveljavlja, da je odbor za pritožbe napačno menil, da je treba povezavo med obliko, ki sestavlja prijavljeno znamko, in izjavami distributerjev, s katerimi potrjujejo prodaje, ki se nanašajo na „klasični vžigalnik BIC", še dokazati. Opozarja, da je bil vžigalnik na kresilni kamen ustvarjen leta 1973, medtem ko se je elektronski vžigalnik pojavil leta 1991. Od tedaj naj bi bilo ime „BIC classic" običajno in nenehno uporabljeno za razlikovanje vžigalnika na kresilni kamen – ki je za javnost že običajen in dobro znan – od vžigalnika na elektronski vžig.

50 Odbor za pritožbe naj bi tudi napačno presodil, da se trditve distributerjev lahko le s težavo priznajo, ker naj bi ti s tožečo stranko imeli enake interese. V tej zvezi tožeča stranka uveljavlja, da čeprav ni mogoče zanikati tržne zveze med njo in temi distributerji, naj ti ne bi imeli nobenega interesa potrditi velik uspeh zadevne oblike, če o njej ne bi bili prepričani, ker bi v sicer neizogibno prešli na distribucijo drugega proizvoda.

51 Glede trditve odbora za pritožbe, da je težko identificirati elemente, zaradi katerih javnost prepozna izvor proizvoda, bi odbor za pritožbe po mnenju tožeče stranke lahko navedel samo, da se je znak, katerega registracija je bila zahtevana, pojavljal opremljen s posebej razlikovalnimi barvami, logom ali besednim znakom, tako da bi bilo težko določiti, kateri od elementov je bil – ali so bili – tisti, ki so pripravili javnost do prepoznanja proizvoda, kot da je od tožeče stranke. Po njenem mnenju sta njen logo in znamka BIC zelo težko vidna, ker sta odtisnjena na vžigalnik in je barva samo drugotnega pomena.

52 Drugič, razlogi izpodbijane odločbe, da dveh raziskav, ki ju je opravila tožeča stranka v Španiji, v Franciji, v Italiji, na Irskem, v Grčiji, na Švedskem in na Portugalskem, ni mogoče upoštevati, ker je datum njune izvedbe (julij in november 2002) poznejši od datuma predložitve zahteve za registracijo, so po mnenju tožeče stranke popolnoma nepomembni.

53 Tožeča stranka opozarja, da rezultati dveh sporočenih raziskav dokazujejo, da je oblika, ki sestavlja prijavljeno znamko, na ozemlju Evropske unije nesporno pridobila razlikovalni učinek z uporabo. Tožeča stranka trdi, da je lahko z opravljenima raziskavama dobila dokaz o pridobitvi razlikovalnega učinka prijavljene znamke zato, ker se ta oblika na ozemlju Evropske unije intenzivno trži že 30 let. Zatrjuje, da naj bi bili rezultati raziskav nedvomno skoraj enaki, če bi bili opravljeni pred predložitvijo zahteve za registracijo.

54 Tožeča stranka zaključuje, da vsi ti elementi dokazujejo, da je oblika, ki sestavlja prijavljeno znamko, pridobila razlikovalni učinek z uporabo pred datumom vložitve prijave.

55 UUNT uveljavlja, da je presoja odbora za pritožbe glede nepridobitve razlikovalnega učinka znamke z uporabo v skladu s členom 3(3) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), ob upoštevanju katerega je treba razlagati člen 7(3) Uredbe št. 40/94, in s sodno prakso Sodišča prve stopnje.

56 V zvezi z geografskim parametrom po mnenju UUNT iz povezanega branja člena 7(2) in (3) Uredbe št. 40/94 izhaja, da mora biti pridobitev razlikovalnega učinka dokazana v delu Skupnosti, v katerem tega razlikovalnega učinka ni.

57 UUNT v tej zvezi meni, da je geografski zahtevi, ki jo postavlja člen 7(3) Uredbe št. 40/94, zadoščeno, ker je pridobitev razlikovalnega učinka dokazana v različnih „regijah" Skupnosti ali, z drugimi besedami, v različnih „delih" skupnega trga (osrednji, vzhod, zahod, jug in sever).

58 V tej zadevi naj ne bi bil podan noben podatek glede zaznavanja znamke v osrednjem delu Skupnosti (Nemčija in Avstrija) in v glede velikosti in prebivalstva pomembni državi članici zahodnega dela (Združeno kraljestvo).

59 UUNT zato meni, da je zavrnitev zahteve za registracijo znamke utemeljena.

Presoja Sodišča prve stopnje

60 Na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94 absolutni razlogi za zavrnitev, navedeni v členu 7(1), od (b) do (d), iste uredbe, ne nasprotujejo registraciji znamke, če je ta za proizvode, za katere je zahtevana registracija, pridobila razlikovalni učinek z uporabo.

61 Prvič, iz sodne prakse sledi, da pridobitev razlikovalnega učinka znamke z uporabo zahteva, da zaradi znamke vsaj pomemben del upoštevne javnosti zaznava zadevne proizvode ali storitve, kot da izvirajo iz določenega podjetja (sodba Sodišča prve stopnje z dne 29. aprila 2004 v zadevi Eurocermex proti UUNT (Oblika pivovske steklenice), T-399/02, Recueil, str. II-1391, točka 42; po analogiji glej tudi sodbi Windsurfing Chiemsee, točka 38 zgoraj, točka 52, in Philips, točka 24 zgoraj, točki 61 in 62).

62 Drugič, da bi se sprejela registracija znamke na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94, mora biti razlikovalni učinek te znamke, pridobljen z uporabo, dokazan v znatnem delu Skupnosti, kjer naj ga glede na člen 7(1), od (b) do (d), ne bi imela (sodbi Sodišča prve stopnje Oblika pivovske steklenice, točka 61 zgoraj, točka 43, in z dne 5. marca 2003 v zadevi Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, str. II-411, točka 52; v tem smislu glej tudi sodbo Sodišča prve stopnje z dne 30. marca 2000 v zadevi Ford Motor proti UUNT (OPTIONS), T-91/99, Recueil, str. II-1925, točki 26 in 27).

63 Tretjič, opozoriti je treba, da je Sodišče v sodbi Windsurfing Chiemsee, točka 38 supra (točka 49), odločilo, da mora pristojni organ „za določitev, ali je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, globalno presoditi elemente, ki bi lahko dokazali, da je znamka postala sposobna prikazati zadevni proizvod, kot da izvira iz določenega podjetja, in torej ta proizvod razlikovati od tistih drugih podjetij".

64 V tej zvezi je treba upoštevati zlasti tržni delež znamke, intenzivnost, geografski obseg in trajanje uporabe te znamke, pomembnost naložb, ki jih podjetje opravi za uveljavljanje znamke, delež upoštevne javnosti, ki z znamko zaznava proizvod, kot da izvira iz določenega podjetja, izjave gospodarskih in industrijskih zbornic ali

drugih poklicnih združenj ter raziskave mnenj (v tem smislu glej sodbo Oblika pivovske steklenice, točka 61 zgoraj, točka 44; po analogiji glej tudi sodbi Windsurfing Chiemsee, točka 38 zgoraj, točka 51, in Philips, točka 24 zgoraj, točka 60).

65 Četrtič, razlikovalni učinek znamke, vključno tisti, pridobljen z uporabo, je treba presoditi glede na proizvode, za katere je zahtevana registracija znamke, in ob upoštevanju domnevnega zaznavanja normalno obveščenega, razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika kategorije zadevnih proizvodov (po analogiji glej sodbo Philips, točka 24 zgoraj, točki 59 in 63).

66 Nazadnje, pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo bi se morala zgoditi pred predložitvijo prijave znamke (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 36; v tem smislu glej tudi sodbo Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2004 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, ZOdl., str. II-4297, točki 71 in 72).

67 Glede na te ugotovitve je treba preizkusiti, ali je v tej zadevi odbor za pritožbe napačno uporabil pravo, ko je zavrnil trditev tožeče stranke, da bi bilo treba za zadevne proizvode dovoliti registracijo prijavljene znamke na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94.

68 Izpodbijana odločba ne vsebuje nobenih ugotovitev glede dela Skupnosti, v katerem prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka glede na člen 7(1)(b) Uredbe

št. 40/94. Vendar je treba v primeru nebesednih znamk, kot je ta, ki je navedena v tem primeru, domnevati, da je presoja njihovega razlikovalnega učinka glede na to določbo enaka v vsej Skupnosti vsaj tam, kjer ni konkretnih nasprotnih indicev.

69 Kar zadeva dokaz pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo, Sodišče prve stopnje meni, da ga je treba predložiti za znaten del Skupnosti.

70 Torej je treba preizkusiti dokazne elemente, ki jih je v tej zvezi predložila tožeča stranka.

71 Če gre, najprej, za preglede, ki označujejo reklamne in oglasne naložbe, opravljene za prijavljeno znamko, je odbor za pritožbe pravilno menil, da dokazi, predloženi v zvezi s temi naložbami, niso zadostovali. Podatki v zvezi z reklamnimi in oglasnimi naložbami se zagotovijo za vse združene proizvode in se tako ne nanašajo izključno na vžigalnike na kresilni kamen, katerih oblika je predmet zadevne znamke. Tožeča stranka v tej zvezi priznava, da ni predložila številk, ki bi se nanašale posebej na njene naložbe v zvezi z vžigalniki. Zato ni mogoče dokazati zveze med številkami iz teh preglednic in prijavljeno znamko.

72 Glede preglednice, ki vsebuje številke reklamnih in oglasnih naložb, namenjenih vžigalnikom za leta po letu 1998, in glede dopisa z dne 15. aprila 2004 skrbnika muzeja moderne umetnosti iz New Yorka je treba opozoriti, da je tožeča stranka te dokumente predložila kot prilogo k svoji vlogi. Odbor za pritožbe ni zavezan upoštevati dokaznega elementa, ki bi bil lahko pomemben pri presoji pridobitve

razlikovalnega učinka z uporabo, če ga je prijavitelj predložil v upravnem postopku pred UUNT (sodba ECOPY, točka 66 zgoraj, točka 48). Zato zaradi dokumentov, ki niso bili predloženi v upravnem postopku pred UUNT, ne bi smele biti vprašljive zakonitosti izpodbijane odločbe.

73 Preglednica v zvezi z obsegi prodaj vžigalnikov BIC od leta 1972 do leta 2001 ter tista, ki potrjuje del trga vžigalnikov BIC, prav tako ne zadostujeta, ker se tam navedeni podatki nanašajo na vžigalnike BIC in ne vsebujejo nobenega podatka, ki bi se nanašal posebej na znamko, prijavljeno v tem primeru. Noben element ne omogoča ugotovitve, ali gre za vžigalnik, ki ustreza obliki, ki sestavlja prijavljeno znamko.

74 Glede preglednice v zvezi z obsegi prodaje vžigalnikov BIC (na kolesce) od leta 1997 do leta 2003 je treba ugotoviti, da se podatki, ki jih vsebuje, nanašajo na vso Skupnost, kot je bila takrat sestavljena, ter na Norveško, Poljsko in Švico. Ker ta preglednica na splošno podaja obsege prodaje v zgoraj navedenih državah in ne razlikuje med različnimi nacionalnimi trgi, je ni mogoče upoštevati pri presoji pridobitve razlikovalnega učinka znamke z uporabo.

75 Kar zadeva registracije, pridobljene v državah članicah v zvezi z obliko, ki sestavlja prijavljeno znamko, Sodišče prve stopnje ugotavlja, da je tožeča stranka pred odborom za pritožbe uveljavljala, da naj bi bile te registracije pridobljene brez izkazovanja pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo in da je to dokazovalo, da je imel znak sam po sebi razlikovalni učinek. Iz tega sledi, da odbor za pritožbe teh registracij ni mogel upoštevati za namene uporabe člena 7(3) Uredbe št. 40/94.

76 Kar zadeva članke, ki so se pojavili v francoskem tisku, in knjigo „Le Design", objavljeno v francoskih izdajah SCALA, ki so vžigalnik BIC opredelili kot stilni ali modni predmet, je treba opozoriti, da se nanašajo samo na zaznavanje vžigalnika BIC s strani francoske javnosti, zato ni mogoče, da bi dokazovali, da je oblika, ki sestavlja prijavljeno znamko, pridobila razlikovalni učinek z uporabo v znatnem delu Skupnosti.

77 Oglasni material, ki ga je predložila tožeča stranka, ne omogoča nobene konkretne ugotovitve glede dejavnikov, omenjenih v zgoraj navedeni točki 64. Poleg tega ni mogoče dokazati uporabe znamke, kot je bila prijavljena, ker na vseh predloženih slikah predstavitev zahtevane oblike spremlja besedni in figurativni element. Iz tega sledi, da ta oglasni material ne bi mogel dokazati tega, da je zadevna javnost prijavljeno znamko zaznavala kot tako v njeni čisti obliki neodvisno od logotipa BIC, kot da označuje trgovski izvor zadevnih proizvodov (v tem smislu glej sodbo Oblika pivovske steklenice, točka 61 zgoraj, točka 51).

78 Glede izjav distributerjev, ki jih je predložila tožeča stranka, je treba opozoriti, da je treba za presojo dokazne vrednosti dokumenta najprej preveriti verjetnost in resničnost informacije, ki je tam vsebovana. V tej zvezi je treba upoštevati zlasti izvor dokumenta, okoliščine njegovega razvoja, njegovega naslovnika in se vprašati, ali se na podlagi njegove vsebine zdi razumen in zanesljiv (sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. junija 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, ZOdl., str. II-1917, točka 42).

79 V tem primeru, prvič, Sodišče prve stopnje ugotavlja, da določene izjave izvirajo od distributerjev, kot so BIC Belgium SPRL, BIC Netherlands BV, BIC UK Ltd, BIC Violex SA, ki so v skladu z letnim poročilom 2002 tožeče stranke hčerinska podjetja te, v katerih ima tožeča stranka udeležbo v višini najmanj 99 % (razen BIC Violex, v kateri ima 50,5 %, in BIC Ballograf AB, v kateri ima udeležbo v višini 16 %). Poleg tega tožeča stranka teh ugotovitev na obravnavi ni izpodbijala. Opozoriti je treba, da teh izjav zato samih po sebi ni mogoče šteti kot zadosten dokaz pridobitve

razlikovalnega učinka prijavljene znamke, ker obstajajo pomembne zveze med tožečo stranko in njenimi hčerinskimi podjetji. Te pomenijo samo indice, ki jih je treba podkrepiti z drugimi dokaznimi elementi. Drugič, Sodišče prve stopnje opozarja, da se zdi, da je vse izjave, vključno s tistimi drugih distributerjev, kot so hčerinska podjetja ali družbe, v katerih ima tožeča stranka udeležbo, narekovala tožeča stranka, ker imajo vse enako vsebino. Zdi se namreč, da imajo vse izjave vnaprej določeno besedilo, dobesedno prevedeno v več jezikovnih različic, in da so včasih preprosto fotokopije, ki vsebujejo prazne prostore, katere pozneje izpolnijo distributerji. Tretjič, Sodišče prve stopnje ugotavlja, da se te izjave poleg tega ne sklicujejo na nobene podatke v zvezi s obsegom opravljenih prodaj na zadevnem ozemlju in glede pomembnosti prodaj zadevnih vžigalnikov za deklaranta vsebujejo samo pohvalne trditve.

80 Poleg tega je treba opozoriti, da naj bi navedene izjave dokazovale kvečjemu obstoj distribucije zadevnih proizvodov v državah, kjer so ti distributerji prisotni, in naj bi zato lahko dokazovale samo geografski obseg distribucije proizvodov, ki jih označuje prijavljena znamka, kar pa je le eden od dejavnikov, ki jih je mogoče upoštevati z namenom presoje pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo prijavljene znamke, ki jo sestavlja sama oblika vžigalnika.

81 Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da izjave distributerjev, ki jih je predložila tožeča stranka, nimajo zadostne dokazne moči.

82 Nazadnje, glede raziskav, ki ju je opravila tožeča stranka po predložitvi zahteve za registracijo znamke, a med upravnim postopkom, in sicer julija in novembra 2002, je treba opozoriti, da je v skladu s sodno prakso Sodišča dokazne elemente o uporabi znamke, ki so bili ugotovljeni po datumu predložitve, mogoče upoštevati samo, če omogočajo sklepanje o uporabi znamke, kot je bila na ta datum (v tem

smislu glej sklepa Sodišča z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology, C-259/02, Recueil, str. I-1159, točka 31, in z dne 5. oktobra 2004 v zadevi Alcon proti UUNT, C-192/03 P, ZOdl., str. I-8993, točka 41).

83 V tej zadevi Sodišče prve stopnje meni, da zadevni raziskavi ne omogočata dokaza, da je upoštevna javnost na podlagi oblike, ki sestavlja znamko, zaznavala zadevni proizvod, kot da izvira iz družbe BIC in ne iz druge družbe.

84 Glede raziskave, opravljene novembra 2002 s kadilci v Franciji, v Italiji, na Irskem, v Grčiji, na Švedskem in na Portugalskem, Sodišče prve stopnje ugotavlja, da je bila izpraševanim osebam pokazana samo slika ali fotografija vžigalnikov BIC, ki nimata besednih ali figurativnih elementov, in da jim je bilo postavljeno vprašanje, s katero znamko najbolj povezujejo sliko tega vžigalnika. Zato ni mogoče šteti, da ta raziskava dokazuje, da pomemben del francoskih, italijanskih, irskih, grških, švedskih in portugalskih potrošnikov s prijavljeno znamko zaznava zadevni proizvod, kot da izvira iz družbe BIC in ne iz druge družbe. Drugače bi bilo, če bi bile pri raziskavi pokazane različne oblike vžigalnikov namesto ene same oblike, ki jo sestavlja prijavljena znamka. Torej bi bilo treba upoštevati delež oseb, ki so spontano, brez kakršnega koli vpliva, pripisale sliko zadevne oblike družbi BIC.

85 Poleg tega je treba opozoriti, da je bil izpraševanim osebam, če niso znale odgovoriti na navedeno vprašanje, predložen seznam besednih znamk (BIC, CLIPPER, TOKAÏ, CRICKET in druge), da bi se jih spodbudilo k izbiri odgovora.

86 Če je torej res, kot trdi tožeča stranka, da je družba BIC izvor osnovanja trga vžigalnikov na kresilni kamen za enkratno uporabo leta 1973 in da je „vodilna na trgu vžigalnikov“, bi bilo vsekakor logično in predvidljivo, da bi bila prva znamka,

na katero bi pomislili izpraševanci, znamka BIC, neodvisno od pokazane oblike. To bi veljalo še toliko bolj, če bi postavljeno vprašanje vsebovalo seznam besednih znamk, s katerimi bi lahko povezovali pokazano obliko. V tej zvezi je treba opomniti, da je tožeča stranka na obravnavi sama priznala, da bi se na odgovor na postavljeno vprašanje v tem zadnjem primeru lahko dejansko vplivalo.

87 Enake ugotovitve se postavljajo za raziskavo, opravljeno v Španiji leta 2002, še vedno pri potrošnikih kadilcih. V tej raziskavi je bila izpraševanim osebam oblika vžigalnika MiniBIC J5, ki je samo zmanjšana različica oblike, ki sestavlja prijavljeno znamko, pokazana sočasno kot seznam različnih besednih znamk (BIC, CLIPPER, BRIO ali TOKAÏ), da bi se izvedelo, katero znamko povezujejo s pokazano sliko. Zato ni mogoče šteti, da znaten del španskih potrošnikov zadevni proizvod zaznava, kot da izvira iz družbe BIC, in ta proizvod razlikuje od proizvodov drugih podjetij.

88 Poleg tega Sodišče prve stopnje ugotavlja, da slika vžigalnika, ki je bila v navedeni raziskavi pokazana španskim izpraševanim kadilcem, prikazuje vžigalnik od spredaj in ne s strani, tako da izpraševane osebe niso mogle prepoznati ovalne oblike zbiralnika, ki pa je po mnenju tožeče stranke ena od treh značilnosti, ki vžigalnik BIC razlikujejo od drugih vžigalnikov na trgu.

89 Iz vseh zgoraj navedenih ugotovitev sledi, da je odbor za pritožbe pravilno menil, da tožeča stranka ni dokazala, da je znamka, prijavljena v tem primeru, pridobila razlikovalni učinek z uporabo v znatnem delu Skupnosti.

90 Zato je treba tudi drugi tožbeni razlog in tožbo v celoti zavrniti.

## Stroški

91 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo:

**1. Tožba se zavrne.**

**2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Jaeger Azizi Cremona

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 15. decembra 2005.

Sodna tajnica Predsednik

E. Coulon M. Jaeger