Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (sedmi senat)

z dne 25. septembra 2014*

„Znamka Skupnosti — Postopek ugotavljanja ničnosti — Tridimenzionalna znamka Skupnosti — Oblika dveh zapakiranih čaš — Absolutni razlogi za zavrnitev — Neobstoj razlikovalnega učinka — Neobstoj z uporabo pridobljenega razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) in (3) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-474/12,

Giorgio Giorgis, stanujoč v Milanu (Italija), ki ga zastopata I. Prado in A. Tornato, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa I. Harrington, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Comigel SAS s sedežem v kraju Saint-Julien-lès-Metz (Francija), ki jo zastopajo S. Guerlain, J. Armengaud in C. Mateu, odvetniki,

katere predmet je tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 26. julija 2012 (zadeva R 1301/2011-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo Comigel SAS in G. Giorgisom,

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat),

v sestavi M. van der Woude, predsednik, I. Wiszniewska-Białecka (poročevalka) in I. Ulloa Rubio, sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 31. oktobra 2012,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 7. februarja 2013,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 5. februarja 2013,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 24. maja 2013,

ob upoštevanju dejstva, da stranki nista vložili predloga za razpis obravnave v roku enega meseca od obvestila o koncu pisnega postopka ter da je Splošno sodišče zato na podlagi poročila sodnika poročevalca in člena 135a Poslovnika Splošnega sodišča odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, G. Giorgis, je 11. novembra 2009 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnost (UL L 78, str. 1) pod številko 8132681 registrirala to tridimenzionalno znamko Skupnosti:



2 Proizvodi, za katere je bila ta znamka registrirana, spadajo v razred 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Led, ledene bombe, mešani šerbeti, ledeni šerbeti, sladoled, tekoči sladoledi, sladoledni izdelki, sladoledne sladice, polzmrznjene sladice, posladki, ledeni jogurt, slaščičarski izdelki“.

3 Intervenientka Comigel SAS je 19. januarja 2010 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z njenim členom 7(1)(b) in (d).

4 Oddelek za izbris UUNT je z odločbo z dne 21. aprila 2011 ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti in izpodbijano znamko razglasil za nično za vse zadevne proizvode na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z njenim členom 52(1)(a). Zavrnil je tudi argument tožeče stranke, da je v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 207/2009 izpodbijana znamka razlikovalni učinek pridobila z uporabo.

5 Tožeča stranka je 16. junija 2011 pri UUNT zoper odločbo oddelka za izbris vložila pritožbo.

6 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 26. julija 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Potrdil je ugotovitve oddelka za izbris, da je bila izpodbijana znamka brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in da tožeča stranka ni dokazala, da je izpodbijana znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo v smislu členov 7(3) in 52(2) te uredbe.

Predlogi strank

7 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razglasi za nično;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

8 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

9 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in kršitev člena 7(3) te uredbe.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009

10 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je napačno presodil razlikovalni učinek izpodbijane znamke in torej kršil člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

11 V skladu s členom 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 se znamka Skupnosti razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri UUNT, če je bila registrirana v nasprotju z določbami člena 7 te uredbe. V zvezi s tem člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 določa, da se znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka, ne registrirajo.

12 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 pomeni, da ta znamka omogoča ugotovitev, da proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, prihajajo iz določenega podjetja, in torej razlikovanje teh proizvodov od proizvodov drugih podjetij (glej sodbo Sodišča z dne 20. oktobra 2011 v zadevi Freixenet proti UUNT, C-344/10 P in C-345/10 P, ZOdl., str. I-10205, točka 42 in navedena sodna praksa).

13 Razlikovalni učinek znamke je treba presojati glede na proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija, in glede na zaznavo upoštevne javnosti, ki jo sestavljajo povprečni potrošniki teh proizvodov ali storitev, ki so običajno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni (glej sodbo Sodišča z dne 29. aprila 2004 v zadevi Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 35 in navedena sodna praksa).

14 Odbor za pritožbe je v obravnavanem primeru menil, da so zadevni proizvodi prehrambni izdelki, ki so ob dostavi v trgovine na splošno že zapakirani, in da glede na to, da gre za trženje zapakiranih proizvodov, stopnja pozornosti potrošnika glede videza teh proizvodov ni posebno visoka.

15 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je napačno presodil stopnjo pozornosti upoštevne javnosti. Trdi, da je stopnja pozornosti povprečnega potrošnika sladoleda visoka, saj izbira na podlagi različnih elementov, kot so okus sladoleda, način konzumiranja, različne vrste sladoledov in morebiten obstoj določenih sestavin.

16 V zvezi s tem zadošča opozoriti, da so proizvodi, ki jih zadeva izpodbijana znamka, prehrambni izdelki tekoče potrošnje, namenjeni vsem potrošnikom. Razlikovalni učinek izpodbijane znamke je treba torej presojati ob upoštevanju predvidenega pričakovanja normalno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika (glej v tem smislu sodbi Splošnega sodišča z dne 15. marca 2006 v zadevi Develey proti UUNT (Oblika plastične steklenice), T-129/04, ZOdl., str. II-811, točka 46 in navedena sodna praksa, in z dne 12. decembra 2013 v zadevi Sweet Tec proti UUNT (Ovalna oblika), T-156/12, neobjavljena v ZOdl., točka 14).

17 V nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, to, da povprečni potrošnik sladoled izbere glede na svoj okus in svoje preference, ne pomeni, da je stopnja njegove pozornosti visoka. Sladoled je namreč proizvod tekoče potrošnje, ki se na splošno prodaja v supermarketih, ni drag, se ne kupi po dolgem premisleku in v zvezi s katerim se ne šteje, da bo stopnja pozornosti potrošnika ob nakupu visoka. Poleg tega je dejstvo, da potrošnik proizvode izbere na podlagi svojega okusa, dokaz, da gre za prehrambne izdelke obsežne porabe, za katere se v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 16 zgoraj, ne šteje, da je stopnja potrošnikove pozornosti visoka.

18 Odbor za pritožbe je torej pravilno ugotovil, da stopnja pozornosti upoštevne javnosti, sestavljene iz normalno obveščenih ter razumno pozornih in preudarnih povprečnih potrošnikov v celotni Evropski uniji, ni posebno visoka.

19 V skladu z ustaljeno sodno prakso so merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk, ki imajo videz proizvoda samega, enaka tistim, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk. Vendar v okviru uporabe teh meril ni nujno, da upoštevna javnost tridimenzionalno znamko, ki ima videz proizvoda, vedno zaznava enako kot besedno ali figurativno znamko, ki jo sestavlja znak, neodvisen od videza proizvodov, ki jih znamka označuje. Namreč, kadar ni nobenega figurativnega ali besednega elementa, povprečni potrošniki 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 (glej zgoraj v točki 12 navedeno sodbo Freixenet proti UUNT, točki 45 in 46 ter navedena sodna praksa).

20 V teh okoliščinah le znamka, ki se znatno razlikuje od standarda ali navad v sektorju in zato izpolnjuje svojo bistveno nalogo označbe izvora, ni brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (glej zgoraj v točki 12 navedeno sodbo Freixenet proti UUNT, točka 47 in navedena sodna praksa).

21 Sodišče je presodilo, da morajo predvsem tridimenzionalne znamke embalaže proizvodov, ki so v gospodarskem prometu zapakirani iz razlogov, povezanih z naravo proizvoda, običajno obveščenemu ter razumno pozornemu in preudarnemu povprečnemu potrošniku navedenih proizvodov omogočiti, da navedene proizvode razlikuje od proizvodov drugih podjetij tudi brez analize ali primerjave in brez posebne pozornosti (sodba Sodišča z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 29).

22 Da bi presodili, ali je znamka brez slehernega razlikovalnega učinka ali ne, je treba upoštevati njen celotni vtis. Vendar pa to ne pomeni, da ni treba najprej opraviti zaporednega preizkusa različnih zunanjih elementov te znamke. Pri skupni presoji je namreč lahko koristno preizkusiti vsakega izmed sestavnih elementov zadevne znamke (glej sodbo Sodišča z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Develey proti UUNT, C-238/06 P, ZOdl., str. I-9375, točka 82 in navedena sodna praksa).

23 Najprej je treba poudariti, da so zadevni proizvodi v obravnavanem primeru sladice, sladoled, šerbeti in jogurti ter da izpodbijano znamko sestavljata oblika dveh prozornih steklenih posod v obliki čaše in oblika kartonskega ovoja z odprtinami na vrhu in ob strani, ki sledi linijam posod. Izpodbijana znamka je sestavljena iz tridimenzionalne oblike embalaže zadevnih proizvodov.

24 Na prvem mestu, tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je napačno ocenil standard in navade v zadevnem sektorju. Trdi, da bi moral odbor za pritožbe pri presoji razlikovalnega učinka izpodbijane znamke upoštevati standard in navade pakiranja v sektorju proizvodov, ki spadajo v razred 30. Odbor za pritožbe naj bi standard in navade, ki jih je treba upoštevati pri analizi, omejil na standard in navade v sektorju pakiranja, ki daje „vtis kvalitetnih in ročno izdelanih proizvodov“.

25 Poudariti je treba, da ta argument temelji na napačni razlagi izpodbijane odločbe.

26 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi namreč poudaril, da so standard in upoštevne navade – kadar je izpodbijana znamka tako kot v obravnavanem primeru sestavljena iz tridimenzionalne embalaže zadevnih proizvodov – lahko standard in navade v sektorju pakiranja istovrstnih proizvodov, namenjenih istim potrošnikom kot zadevni proizvodi.

27 Odbor za pritožbe je nato ločeno obravnaval elementa, ki sestavljata izpodbijano znamko, torej stekleni posodi in kartonski ovoj. V okviru presoje razlikovalnega učinka steklenih posod je navedel, da se ta vrsta posod na trgu uporablja za prodajo sladic, sladoledov, šerbetov in jogurtov in da je njihov namen potrošniku sporočiti, da so zadevni proizvodi visoko kvalitetni in ročno izdelani, česar tožeča stranka ne izpodbija. Ugotovil je, da oblika posod izpodbijane znamke ni znatno drugačna od oblike kup, v katerih se na trgu tržijo sladice, sladoled, šerbeti in jogurti, kar je intervenientka podkrepila z dokazi o obstoju posod, ki se le rahlo razlikujejo od posod sporne znamke. Iz navedenega je sklenil, da ta element zadevnih proizvodov ni bil razlikovalen.

28 Odbor za pritožbe je nato zavrnil navedbe tožeče stranke v zvezi s primeri drugih vrst posod, ki se na trgu uporabljajo za prodajo teh proizvodov, pri čemer je navedel, da „njihova oblika nima enakega namena dati potrošnikom vtisa kvalitetnih in ročno izdelanih proizvodov“.

29 Iz tega je razvidno, da je odbor za pritožbe upošteval navade v sektorju embalaže proizvodov, ki so podobni zadevnim proizvodom in namenjeni istim potrošnikom kot zadevni proizvodi, ter ugotovil, da je embalaža v obliki steklene posode del teh navad, med drugim kadar gre za dajanje vtisa kvalitete. Dejstvo, da je odbor za pritožbe dokaze tožeče stranke, ki so se nanašali na druge oblike posod, ki se uporabljajo za trženje sladoleda, zavrnil kot neupoštevne, ni v nasprotju z njegovo ugotovitvijo, da se na tem trgu uporabljajo tudi steklene posode.

30 V nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, iz izpodbijane odločbe ni razvidno, da je odbor za pritožbe standard in navade v sektorju, ki ga je treba upoštevati, omejil zgolj na sektor kvalitetnih in ročno izdelanih proizvodov.

31 Na drugem mestu, tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe zaradi napačne opredelitve standarda in navad v sektorju napačno presodil razlikovalni učinek izpodbijane znamke. Navaja, da je odbor za pritožbe kot merilo primerjave za presojo razlikovalnega učinka izpodbijane znamke upošteval koncept „čaš, zapakiranih v kartonski ovoj z izrezanimi odprtinami“, namesto da bi upošteval vse vrste embalaže, ki se uporabljajo v sektorju zadevnih proizvodov. Odbor za pritožbe naj bi tako napačno ugotovil, da se oblike kartonskih ovojev z izrezanimi odprtinami v splošnem uporabljajo v sektorju zadevnih proizvodov. Tožeča stranka trdi, da ima kartonski ovoj izpodbijane znamke drugačne lastnosti in obliko, kot so tiste, navedene v dokazih, ki jih je predložila intervenientka.

32 Odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi v okviru presoje razlikovalnega učnika drugega elementa izpodbijane znamke, torej kartonskega ovoja z odprtinami na vrhu in ob strani, ugotovil, da ima te lastnosti večina kartonskih ovojev, navedenih v dokazih intervenientke. Menil je, da so oblike kartonskih ovojev z odprtinami na vrhu in ob strani v sektorju zadevnih proizvodov pogoste, zlasti da bi pokazale proizvod ali vse upoštevne informacije v zvezi z njim. Ob upoštevanju standarda in navad v sektorju zadevnih proizvodov (sladice, sladoled, šerbeti in jogurti) je sklenil, da je oblika kartonskega ovoja izpodbijane znamke le okrasna, da znatno ne odstopa od navad v sektorju in da nima razlikovalnega učinka.

33 Ugotoviti je treba, da se je odbor za pritožbe oprl na dokaze, ki jih je predložila intervenientka in ki dokazujejo, da se v sektorju zadevnih proizvodov embalaže s kartonskim ovojem z odprtinami običajno uporabljajo, iz česar je lahko sklenil, da zadevna znamka znatno ne odstopa od navad v zadevnem sektorju.

34 To, da se, kot navaja tožeča stranka, oblika kartonskega ovoja izpodbijane znamke v nekaterih elementih razlikuje od oblik kartonskih ovojev na trgu, ne more ovreči te presoje odbora za pritožbe. Različne kartonske ovoje, ki se uporabljajo v sektorju zadevnih proizvodov in se razlikujejo po položaju odprtin ali po obliki, je treba namreč šteti zgolj za različice oblik embalaže, ki se uporabljajo v tem sektorju. Razlike med kartonskimi ovoji na trgu so med drugim posledica praktičnih potreb (kot je prilagoditev na velikost posod) ali popolnoma okrasnih potreb. Odbor za pritožbe je pravilno ugotovil, da ni mogoče ugotoviti, da kartonski ovoj izpodbijane znamke zaradi lastnosti svoje oblike znatno odstopa od navad v sektorju zadevnih proizvodov.

35 Na tretjem mestu tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe s tem, da je je izhajal iz tega, da je izpodbijana znamka sestavljena iz „dveh čaš, zapakiranih v kartonski ovoj z izrezanima odprtinama“, kar naj ne bi ustrezalo izpodbijani znamki, kot je bila registrirana, to znamko napačno opredelil. Trdi, da bi bilo izpodbijano znamko treba presojati v celoti in skupaj z njenimi lastnostmi. Odbor za pritožbe bi moral analizirati razlikovalni učinek kombinacije posebnih oblik, ki sestavljajo izpodbijano znamko, ne pa zgolj razlikovalnega učinka seštevka njenih sestavnih delov.

36 Najprej, argument tožeče stranke, da je odbor za pritožbe izpodbijano znamko napačno opredelil, je treba zavrniti. Opis izpodbijane znamke v izpodbijani odločbi kot „dve prozorni stekleni posodi v obliki čaše v zunanjem kartonskem ovoju z odprtinami na vrhu in ob strani“ namreč ustreza videzu te znamke, kot je naveden v zahtevi za registracijo in kot je predstavljen v točki 1 zgoraj. To, da ima tožeča stranka svoj opis izpodbijane znamke (torej „dve čaši, postavljeni ena ob drugo v kartonu, ki je popolnoma odprt pri vrhu čaš in deloma odprt pri strani ter ki ima robove posebne oblike, ki sledijo obliki čaš in nanju spominjajo ter ki med čašama tvorijo obliko stekleničke“), ki ni naveden niti v zahtevi za registracijo niti v potrdilu o registraciji, ne zadošča za ugotovitev, da je odbor za pritožbe storil napako.

37 Nato, glede argumenta tožeče stranke, da odbor za pritožbe izpodbijane znamke ni obravnaval v celoti, je treba poudariti, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi po tem, ko je ugotovil, da elementa, ki sestavljata to znamko, znatno ne odstopata od elementov, ki se uporabljajo v sektorju zadevnih proizvodov, in da sta brez razlikovalnega učinka, analiziral celotni vtis, ki ga daje oblika pakiranja, registrirana z izpodbijano znamko. Menil je, da lastnosti izpodbijane znamke ne zadoščajo za to, da bi se znamka štela za neobičajen model na trgu sladic, sladoleda, šerbetov in jogurtov, ki bi ga bilo mogoče očitno zaznavati kot drugačnega od obstoječih oblik. Ugotovil je, da primeri, ki jih navaja intervenientka, dokazujejo obstoj nekaterih oblik embalaže, ki so zelo podobne obliki izpodbijane znamke. Odbor za pritožbe je menil, da je uporaba dveh posod, zapakiranih v kartonsko embalažo, eden izmed najbolj običajnih načinov za ponujanje proizvodov potrošnikom. Ugotovil je, da je izpodbijana znamka v celoti zelo podobna najverjetnejšim oblikam zadevnih proizvodov in da je zato treba šteti, da je brez razlikovalnega učinka.

38 Iz tega je razvidno, da tožeča stranka ne more utemeljeno trditi, da odbor za pritožbe ni presodil celotnega razlikovalnega učinka izpodbijane znamke niti upošteval njenih lastnosti in da se je omejil na ugotovitev neobstoja razlikovalnega učinka seštevka vseh posameznih elementov.

39 Tožeča stranka trdi tudi, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi napačno ugotovil, da izpodbijana znamka ustreza obliki embalaže, ki se široko uporablja za trženje zadevnih proizvodov, saj je iz primerov, ki jih je predložila tožeča stranka, razvidno, da je embalaža, ki je v tem sektorju najpogosteje uporabljena, popolnoma drugačna od embalaže izpodbijane znamke.

40 V zvezi s tem zadošča poudariti, da to, da na trgu zadevnih proizvodov obstajajo druge vrste embalaže, ne nasprotuje ugotovitvi odbora za pritožbe, da obstajajo tudi oblike embalaže, ki so zelo podobne obliki izpodbijane znamke in ki niso neobičajne. V skladu s sodno prakso, navedeno v točki 20 zgoraj, za ugotovitev neobstoja razlikovalnega učinka znamke zadošča, da se znamka znatno ne razlikuje od standarda ali navad v sektorju, pri čemer torej ni treba dokazati, da je ta znamka najpogostejša oblika embalaže na trgu.

41 Na četrtem mestu, tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe razlikovalni učinek izpodbijane znamke presojal preozko.

42 Prvič, trdi, da sodna praksa, ki jo je uporabil odbor za pritožbe in v skladu s katero se mora tridimenzionalna znamka, da bi imela razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, znatno razlikovati od standarda in navad v sektorju, ni uporabljiva, če je tako kot v obravnavanem primeru stopnja pozornosti povprečnega potrošnika visoka in izpodbijana znamka nima oblike proizvodov, ampak njihove embalaže.

43 Tega argumenta ni mogoče sprejeti. Zadošča namreč spomniti, da je odbor za pritožbe, kot je razvidno iz točke 18 zgoraj, pravilno ugotovil, da stopnja pozornosti upoštevne javnosti v zvezi z zadevnimi proizvodi ni posebno visoka. Poleg tega je treba v obravnavanem primeru obliko embalaže navezati na obliko zadevnih proizvodov.

44 Drugič, tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je za presojo razlikovalnega učinka izpodbijane znamke uporabil strožje merilo, kot ga zahteva sodna praksa. Zahteval naj bi, da se izpodbijana znamka „znatno razlikuje“ od osnovnih oblik zadevnega proizvoda, čeprav naj bi moral v skladu s sodno prakso presoditi zgolj, ali izpodbijana znamka „znatno odstopa“ od standarda in navad v sektorju.

45 Zadošča ugotoviti, da zahteva „znatne razlike“ v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, ni merilo, na podlagi katerega je odbor za pritožbe presojal razlikovalni učinek izpodbijane znamke. Odbor za pritožbe je namreč v izpodbijani odločbi šele po tem, ko je ugotovil neobstoj razlikovalnega učinka izpodbijane znamke, pri navajanju sodbe Splošnega sodišča z dne 31. maja 2006 v zadevi De Waele proti UUNT (Oblika klobase) (T-15/05, ZOdl. str. II-1511) uporabil izraz „znatna razlika“, in sicer v okviru odgovora na argument tožeče stranke, ki se je nanašal na novost in izvirnost oblike izpodbijane znamke.

46 Tožeča stranka trdi tudi, da bi Splošno sodišče glede na to, da je v sodbi z dne 3. decembra 2003 v zadevi Nestlé Waters France proti UUNT (Oblika steklenice) (T-305/02, Recueil, str. II-5207) tridimenzionalni znamki v obliki steklenice, za katero je bila zahtevana registracija za brezalkoholne pijače iz razreda 32, priznalo minimalni razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, moralo enako odločiti v obravnavanem primeru, ki se nanaša na zelo podoben sektor, in sicer sektor proizvodov iz razreda 30. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba razlikovalni učinek znamke presojati glede na proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija, in glede na to, kako jo zaznava upoštevna javnost, ter da mora odbor za pritožbe preveriti, ali ta znamka znatno odstopa od standarda ali navad v sektorju zadevnih proizvodov. Zato odločitev Splošnega sodišča v sodbi, ki se je nanašala na znamko, ki je drugačna od izpodbijane znamke in za katero je bila registracija zahtevana za proizvode, ki se razlikujejo od proizvodov iz obravnavanega primera in spadajo v drug sektor, ni upoštevna za presojo razlikovalnega učinka izpodbijane znamke v obravnavanem primeru.

47 Iz navedenega je razvidno, da tožeča stranka ni dokazala, da je odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil, da je izpodbijana znamka brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, storil napako.

48 Prvi tožbeni razlog je zato treba zavrniti.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 7(3) Uredbe št. 207/2009

49 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe s tem, da je sklenil, da z dokazi, ki jih je predložila, ni bilo mogoče dokazati, da je izpodbijana znamka razlikovalni učinek pridobila z uporabo, napačno uporabil člen 7(3) Uredbe št. 207/2009.

50 Na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 207/2009 absolutni razlog za zavrnitev, naveden v členu 7(1)(b) navedene uredbe, ne onemogoča registracije znamke, če je ta z uporabo pridobila razlikovalni učinek za proizvode, za katere se zahteva registracija.

51 Člen 52(2) Uredbe št. 207/2009 zlasti določa, da se znamka Skupnosti, če je bila registrirana v nasprotju s členom 7(1)(b) te uredbe, ne more razglasiti za nično, če je zaradi uporabe po svoji registraciji pridobila razlikovalni učinek za proizvode in storitve, za katere je bila registrirana.

52 Iz sodne prakse je razvidno, da se za pridobitev razlikovalnega učinka znamke z uporabo zahteva, da zaradi znamke vsaj znaten del upoštevne javnosti zadevne proizvode ali storitve zaznava, kot da izvirajo iz določenega podjetja (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 15. decembra 2005 v zadevi BIC proti UUNT (Oblika vžigalnika na kresilni kamen), T-262/04, ZOdl., str. II-5959, točka 61 in navedena sodna praksa).

53 Odbor za pritožbe je v obravnavanem primeru poudaril, da je upoštevno ozemlje glede na to, da je izpodbijana znamka tridimenzionalna, ozemlje Unije. Menil je, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, ne kažejo, da je izpodbijana znamka pridobila razlikovalni učinek v smislu členov 7(3) in 52(2) Uredbe št. 207/2009. Ugotovil je, prvič, da se ti dokazi, obravnavani skupaj, nanašajo le na osem držav članic Unije in da torej ne dokazujejo pridobitve razlikovalnega učinka v znatnem delu Unije. Ugotovil je, drugič, da tožeča stranka ni dokazala, da se je izpodbijana znamka zaznavala kot označba porekla proizvoda, ker je bila oblika pakiranja vedno uporabljena v kombinaciji z znakom LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA, odtisnjenim na embalaži.

54 Na prvem mestu, tožeča stranka se omejuje na trditev, da uporaba izpodbijane znamke v povezavi z znakom LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA, odtisnjenim na embalaži, dokazuje, da upoštevni potrošnik kot označbo porekla zadevnega proizvoda poleg grafičnega prikaza zaznava tudi tridimenzionalno obliko. Zadošča ugotoviti, da zgolj s to trditvijo ni mogoče izpodbiti ugotovitve odbora za pritožbe, da s temi dokazi ni bilo mogoče dokazati uporabe izpodbijane znamke kot blagovne znamke, zato jo je treba zavrniti.

55 Vsekakor je treba ugotoviti, da lahko v skladu s sodno prakso tridimenzionalna znamka res pridobi razlikovalni učinek z uporabo, tudi če se uporablja v povezavi z besedno ali figurativno znamko. Tako je v primeru, ko je znamka sestavljena iz oblike proizvoda ali njegove embalaže in sta ti načrtno označeni z besedno znamko, pod katero se tržita. Tak razlikovalni učinek se lahko med drugim pridobi po običajnem procesu spoznavanja s strani zadevne javnosti (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 29. januarja 2013 v zadevi Germans Boada proti UUNT (Ročni rezalnik keramičnih ploščic), T-25/11, neobjavljena v ZOdl., točka 83 in navedena sodna praksa).

56 Vendar mora upoštevna javnost prepoznati, da proizvod izvira iz določenega podjetja, na podlagi uporabe znamke kot znamke. Izraz „uporaba znamke kot znamke“ je treba razumeti kot uporabo znamke z namenom, da upoštevna javnost prepozna, da proizvod ali storitev izvirata iz določenega podjetja. Zato vsaka uporaba znamke ne pomeni nujno uporabe znamke kot znamke (zgoraj v točki 55 navedena sodba Carrelette manuelle, točka 85).

57 V okoliščinah obravnavanega primera bi bilo zgolj v primeru, da bi tožeča stranka konkretno podprla trditev, da si je upoštevna javnost obliko embalaže zadevnih proizvodov izredno dobro zapomnila kot označbo njenega tržnega porekla, morda mogoče predložene dokaze šteti za prvi indic v tem smislu,

torej da je posebni vidik tridimenzionalne oblike embalaže zadevnih proizvodov, ki sestavlja izpodbijano znamko, omogočal njeno razlikovanje od oblik drugih proizvajalcev. Zadošča ugotoviti, da tožeča stranka ni navedla nobenega argumenta v tem smislu.

58 Na drugem mestu, argument tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni upošteval, da so dokazi, ki jih je predložila, zajemali znatni del potrošnikov Unije, je treba zavrnitvi kot neupošteven, ker tožeča stranka ni dokazala, da je odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil, da s temi dokazi ni bilo mogoče dokazati, da se je izpodbijana znamka uporabljala kot znamka, storil napako.

59 Iz tega izhaja, da je treba drugi tožbeni razlog in zato tožbo v celoti zavrniti.

Stroški

60 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat)

razsodilo:

1. **Tožba se zavrne.**

2. **G. Giorgisu se naloži plačilo stroškov.**

van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Razglašeno na obravnavi v Luxembourgu, 25. septembra 2014.

Podpisi