SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 22. junija 2006 *

V zadevi C-24/05 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 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,

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

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 23. marca 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 bonbona) (T-396/02, ZOdl., str. II-3821, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo na razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne

14. oktobra 2002 (zadeva R 187/2001-4) (v nadaljevanju: sporna odločba), s katero je bila zavrnjena registracija tridimenzionalne znamke, ki vsebuje obliko bonbona svetlo kostanjeve barve.

## Pravni okvir

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

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

[…]

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

[…]

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 „Obrazložitve odločb“, določa:

„V odločbah [UUNT] 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 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Preučevanje dejstev s strani Urada po uradni dolžnosti“, v prvem odstavku 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 tridimenzionalne znamke v obliki bonbona svetlo kostanjeve barve, ki je prikazana tu spodaj, kot znamke Skupnosti:



6 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so „slaščice“ in spadajo v razred 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 25. 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 Četrti odbor za pritožbe UUNT je z izpodbijano odločbo potrdil odločbo preizkuševalca. Pravzaprav je ugotovil, da na podlagi kombinacije oblike in barve, ki jo vsebuje znamka, ni mogoče zares ugotoviti izvora zadevnih proizvodov, to je slaščic. Menil je tudi, da dokazi, ki jih je predložil pritožnik, ne dokazujejo, da je ta znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek med karamelnimi bonboni.

**Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba**

9 Pritožnik je na Sodišču prve stopnje vložil tožbo na razveljavitev sporne odločbe, utemeljeno z dvema tožbenima razlogoma.

10 O prvem tožbenem razlogu v zvezi s kršitvijo člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 je Sodišče prve stopnje v točkah od 39 do 45 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:

„39 V tej zadevi je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da v primeru proizvodov široke porabe, kot so zadevni, ‚porabnik ne posveča veliko pozornosti obliki in barvi bonbonov' in ‚ni verjetno, da bi povprečnemu porabniku izbiro narekovala oblika bonbona' (točka 12 [sporne] odločbe).

40 Dalje je odbor za pritožbe pravno dovolj utemeljil, da nobena lastnost oblike navedene znamke, obravnavana sama ali v kombinaciji z drugimi, nima razlikovalnega učinka. V zvezi s tem je menil, da je ‚[s]koraj okrogla zadevna oblika, ki spominja na krog […],osnovna geometrična oblika' in da povprečen porabnik ‚običajno sreča slaščice, skupaj z bonboni, v okrogli obliki (okrogli, ovalni, elipsasti ali valjasti)'. Glede izbočenih zgornjih robov bonbona je ugotovil, da ‚imajo bonboni izbočene robove ne glede na obliko' iz funkcionalnih razlogov. Končno je odbor za pritožbe glede okrogle vdrtine v sredini bonbona in njene ploske notranje površine ugotovil, da ‚ti elementi ne bistveno spreminjajo celotnega vtisa oblike' in zato ‚[n]i verjetno, da bi bil zadevni porabnik tako pozoren na ta elementa, da bi ju zaznal kot označbo določenega trgovskega izvora' (točka 13 [sporne] odločbe).

41 Glede zadevne barve, in sicer kostanjeve oziroma njenih različnih odtenkov, je odbor za pritožbe navedel tudi, da gre za ‚običajno barvo bonbonov' (točka 13 [sporne] odločbe). Pravzaprav je treba ugotoviti, da je zadevna javnost navajena, da so slaščice te barve.

42 Torej je tridimenzionalna oblika, katere registracija se zahteva, osnovna geometrična oblika, ki spada med oblike, ki si jih porabnik proizvodov široke porabe podzavestno zapomni.

43 V teh okoliščinah je treba trditev tožeče stranke v zvezi z obstojem domnevno pomembnih razlik med obliko in barvo prijavljene znamke ter obliko in barvo drugih slaščic zavrniti.

44 Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da je prijavljena tridimenzionalna znamka sestavljena iz kombinacije predstavitvenih elementov, ki se zapomnijo podzavestno in so za zadevne proizvode značilni. Dejansko se zadevna oblika ne razlikuje bistveno od nekaterih osnovnih oblik zadevnih proizvodov, ki se običajno uporabljajo v gospodarskem prometu, ampak se zdi bolj kot ena njihovih različic. Glede na to, da zatrjevanih razlik ni mogoče zlahka opaziti, se zadevna oblika ne razlikuje dovolj od drugih oblik, ki se običajno uporabljajo za bonbone, in upoštevni javnosti ne omogoča, da bi hitro in z gotovostjo razlikovala bonbone pritožnika od bonbonov drugega trgovskega izvora.

45 Tako prijavljena znamka, taka kot jo zaznava povprečen porabnik, običajno osveščen ter razumno pozoren in preudaren, ne more individualizirati zadevnih proizvodov in jih razlikovati od proizvodov drugega trgovskega izvora. Zato je v zvezi s temi proizvodi brez slehernega 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 61 do 67 izpodbijane sodbe razsodilo, da odbor

za pritožbe ni napačno uporabil prava, ko je ugotovil, da pritožnik ni dokazal, da bi prijavljena znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, iz naslednjih razlogov:

„61 Prvič, trditve tožeče stranke, ki temeljijo na prometu zadevnih proizvodov in oglaševalskih stroškov za uveljavljanje karamelnega bonbona ‚Werther's Original' (‚Werther's Echte'), ne dokazujejo, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo.

62 Čeprav je odbor za pritožbe priznal, da promet in podatki v zvezi z oglaševalskimi stroški dokazujejo, da je vrsta zadevnega bonbona na trgu zelo razširjena, pa je menil, da te informacije niso odločilen dokaz, da je bil prijavljeni znak uporabljen kot tridimenzionalna znamka za označbo bonbonov pritožnika (točka 16 [sporne] odločbe).

63 V točkah 17 do 21 [sporne] odločbe je odbor za pritožbe utemeljil to presojo:

‚17. Pritožnik je predstavil vzorce plastičnih vrečk za embaliranje svojih bonbonov in navedel, da oblika, prikazana na teh vrečkah, za porabnika predstavlja „primarno referenco in orientacijsko točko". Po njegovem naj bi bila ta uporaba dokaz, da je oblika predmet oglaševanja kot znamke proizvoda in da jo bo porabnik zaznal v tem smislu. Odbor za pritožbe mora temu stališču nasprotovati, saj obstaja med izjavami pritožnika in celotnim vtisom bonbonov na vrečki neskladje.

18. Sicer drži, da se bonboni rjave barve, kot jih je predstavil pritožnik, pojavljajo na embalaži, vendar je treba upoštevati namen te predstavitve. Ne more iti za abstraktno presojo. Nasprotno je treba upoštevati verjeten način, na katerega povprečen porabnik zazna predstavitev bonbonov, kakršna je na embalaži.

19. Soočen z vrečko bonbonov pritožnika, zadevni porabnik najprej zazna ime „Werther's Original", ki, napisano z vélikimi črkami, zavzema skoraj polovico vrečke in je obkrožen z dodatnimi elementi, kot sta majhen ovalni znak z imenom „Storck" in stilizirana slika majhne vasi, na spodnjem delu katere piše „Traditional Werther's Quality" [tradicionalna Werther kakovost]. Na spodnji strani vrečke je barvna slika, ki predstavlja približno petnajst bonbonov, razporejenih brez reda, in njihov opis: „The classic candy made with real butter and fresh cream" [Klasični bonbon iz pravega masla in sveže smetane].

20. Po izjavah pritožnika ta ilustracija ustreza tridimenzionalni znamki, za katero je zahteval registracijo. Odbor za pritožbe pa ugovarja utemeljenosti tega stališča. Način predstavitve bonbonov na vrečki ni v skladu s tradicionalnim načinom predstavitve znamke na proizvodu. Zdi se, da je namen te predstavitve (prej) ilustrirati vsebino vrečke. V nasprotju s trditvami pritožnika vrečka ne prikazuje oblike, ampak realističen prikaz kupa številnih nezavitih bonbonov. Ugotoviti je treba, da ta predstavitev nima namena poudariti značilnosti, za katere pritožnik meni, da dajejo znamki razlikovalni učinek (vdrtina v sredini, ploska notranja površina in izbočeni robovi). Zato je odbor za pritožbe ugotovil, da je neskladje med načinom, kako so bonboni predstavljeni na embalaži, in trditvijo, da naj bi bila ta predstavitev tridimenzionalna znamka in naj bi jo porabnik zaznal kot tako. Ta presoja vodi odbor za pritožbe prej do ugotovitve, da bo porabnik verjetno videl sliko bonbonov le kot ilustracijo vsebine vrečke. Privlačna ilustracija embalaže z namenom, da prikaže videz proizvoda oziroma kako se ga postreže, je splošna praksa v prehranski industriji, skupaj s slaščičarsko, in jo bolj narekuje trženje kot

skrb za prepoznavo proizvodov s pomočjo znamk. Odbor za pritožbe tako meni, da slika ne izpolnjuje naloge znamke, temveč je namenjena le ilustraciji proizvoda. Stavek ob sliki „The classic candy made with real butter and fresh cream“ še dodatno potrjuje, da bo taka verjetna zaznava razumno pozornega kupca bonbonov. Pravzaprav se stavek in slika dopolnjujeta: stavek opisuje značilnost bonbonov, slika pa jih prikazuje. Odbor za pritožbe pritožniku priznava, da je lahko proizvod označen z več znamkami hkrati. To ne izključuje njegovega mnenja, ki temelji na videzu vrečk, namenjenih embalaži bonbonov pritožnika, da prikaz bonbonov na vrečkah ni v skladu s prikazom znamke.

21. Na podlagi zgoraj navedenih razmislekov je treba skleniti, da promet in številke v zvezi z oglaševalskimi stroški dejansko dokazujejo, da se bonboni „Werther's“ prodajajo na trgu, ne dokazujejo pa, da se je njihova oblika uporabljala kot znamka […]‘

64 Ni razloga, da bi podvomili v zgornje razmisleke. Oglaševalsko gradivo, ki ga je predložila tožeča stranka, ne vsebuje nobenega dokaza o uporabi znamke, kot je bila prijavljena. Na vseh predloženih slikah predstavitev zadevne oblike in barve spremljajo besedni in figurativni znaki. Zato to gradivo ne more biti dokaz, da zadevna javnost zaznava prijavljeno znamko kot tako in neodvisno od besednih in figurativnih znamk, ki jo spremljajo pri oglaševanju in prodaji njenih proizvodov, kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov […]

65 Dalje je treba spomniti, da tožeča stranka sama v tožbi navaja, da se zadevni bonbon ne prodaja brez embalaže, ampak v embalažni vrečki, v kateri je vsak bonbon embaliran še posebej. Ko se bo povprečen porabnik odločal o nakupu,

torej ne bo neposredno soočen z obliko zadevnega bonbona, na podlagi česar bi v tej obliki prepoznal označbo trgovskega izvora.

66 Isti sklep velja, drugič, za raziskave, ki jih je tožeča stranka predložila v presojo odboru za pritožbe, da bi dokazala razlikovalni učinek prijavljene znamke, pridobljen z uporabo. Iz zadnjega dela točke 21 [sporne] odločbe jasno izhaja, da poznavanje bonbona, ki ga trži tožeča stranka, kot znamke ni bilo ugotovljeno na podlagi zadevne oblike, ampak na podlagi imena ‚Werther's'."

12 Zato je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo pritožnika in mu naložilo plačilo stroškov.

**Pritožba**

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

– razveljavi izpodbijano sodbo;

– primarno, dokončno odloči o zadevi tako, da ugodi predlogom, predloženim na prvi stopnji;

– podredno, zadevo vrne Sodišču prve stopnje;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

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

*Prvi pritožbeni razlog*

Trditve strank

15 S prvim pritožbenim razlogom, ki je razdeljen na dva dela, pritožnik zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

16 Najprej naj bi v točki 44 izpodbijane sodbe Sodišče prve stopnje nepravilno postavilo pogoj za ugotavljanje razlikovalnega učinka prijavljene znamke, in sicer da se mora bistveno razlikovati od drugih bonbonov, ki so običajno na trgu in s tem določilo strožje zahteve za tridimenzionalne znamke kot za besedne in figurativne.

17 Sodišče prve stopnje je tudi nepravilno zahtevalo, da se prijavljena znamka bistveno razlikuje od podobnih znamk, ki morebiti obstajajo v sektorju slaščičarstva.

18 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.

19 Nazadnje naj odbor za pritožbe in Sodišče prve stopnje ne bi preučila, ali ima prijavljena znamka sama, neodvisno od podobnih bonbonov, ki obstajajo na trgu, najmanjši zadosten razlikovalni učinek. Po mnenju pritožnika bi Sodišče prve stopnje, če bi to preučilo, ugotovilo, da prijavljena znamka ni brez slehernega razlikovalnega učinka.

20 V zvezi s tem pritožnik nasprotuje trditvi Sodišča prve stopnje v točki 39 te sodbe, da ni verjetno, da bi izbiro povprečnega porabnika narekovala oblika bonbona. Nasprotuje tudi trditvi Sodišča prve stopnje v točki 42 izpodbijane sodbe, po kateri je oblika, za katero se zahteva registracija kot znamke, osnovna geometrična oblika.

21 UUNT najprej odgovarja, da Sodišče prve stopnje prijavljene znamke nikakor ni podvrglo strožjim merilom, kot jih uporabi za besedne ali figurativne znamke, ampak je uporabilo ustaljeno sodno prakso, v skladu s katero je nujno, da se oblika proizvoda, za katerega se zahteva registracija kot znamke, precej razlikuje od standardov oziroma navad v upoštevnem sektorju.

22 Dalje 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

23 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 po 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 ter razumno

pozorni in preudarni (glej zlasti sodbi 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 z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 25).

24 V skladu s prav tako ustaljeno sodno prakso so merila za presojo 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).

25 Vendar v okviru uporabe teh meril ni nujno, da upoštevna javnost tridimenzionalno znamko, ki ima videz proizvoda samega, zaznava vedno enako kot besedno ali figurativno znamko, ki jo sestavlja znak, ki ni odvisen od podobe proizvodov, ki jih znamka označuje. Povprečni potrošniki namreč niso navajeni sklepati o izvoru proizvoda iz oblike proizvodov ali njihove embalaže, ob neobstoju kakršnega koli figurativnega ali besednega elementa, in je lahko zato težje dokazati razlikovalni učinek take tridimenzionalne znamke kot besedne ali figurativne (glej zlasti zgoraj navedene sodbe Henkel proti UUNT, točka 38; Mag Instrument proti UUNT, točka 30, in Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, točka 28).

26 V teh okoliščinah ima le znamka, ki se precej razlikuje od standarda ali navad sektorja in zaradi tega izpolnjuje bistveno nalogo označbe izvora, tudi 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).

27 Torej je Sodišče prve stopnje pri presoji, ali je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka ali ni, pravilno upoštevalo oblike in barve bonbonov, ki se običajno uporabljajo v gospodarskem prometu.

28 Sodišče prve stopnje je v točki 44 izpodbijane sodbe je razsodilo, da [se] oblika zadevnega bonbona „ne razlikuje bistveno od nekaterih osnovnih oblik zadevnih proizvodov, ki se običajno uporabljajo v gospodarskem prometu“. Če zahteva po bistvenem razlikovanju presega samo precejšnje razlikovanje, ki ga zahteva sodna praksa, navedena v točki 26 te sodbe, bi Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo, če je ugotovitev razlikovalnega učinka prijavljene znamke podredilo izpolnjevanju take zahteve.

29 V tej zadevi ni tako. Pravzaprav iž iste točke izpodbijane sodbe izhaja, da se je Sodišče prve stopnje oprlo na ugotovitev, da je prijavljena znamka sestavljena iž kombinacije elementov, ki se zlahka zapomnijo in so za zadevne proizvode značilni, da je videti kot različica določenih osnovnih oblik, ki se običajno uporabljajo v sektorju slaščic, da se znamka ne razlikuje dovolj od drugih oblik, ki se običajno uporabljajo za bonbone, ker zatrjevanih razlik ni mogoče zlahka opaziti, in da znamka upoštevni javnosti ne omogoča, da bi takoj in z gotovostjo razločila bonbone tožeče stranke od bonbonov drugega trgovskega izvora.

30 Sodišče prve stopnje je s temi ugotovitvami pravno zadostno dokazalo, da se prijavljena znamka ne razlikuje znatno od standarda ali navad v sektorju slaščičarstva. Sodišče prve stopnje torej ni napačno uporabilo prava, ko je ugotovilo, da je navedena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka.

31 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.

32 Prvi del prvega pritožbenega razloga je treba torej zavrniti kot neutemeljen.

33 Glede drugega dela prvega pritožbenega razloga Sodišče prve stopnje po eni strani, kot izhaja iz točke 27 te sodbe, ni napačno uporabilo prava, ko je pri presoji, ali je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka, upoštevalo oblike bonbonov, ki se običajno uporabljajo v gospodarskem prometu.

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

35 Ugotovitvi Sodišča prve stopnje v točkah od 39 do 42 izpodbijane sodbe, prvič, da pozornost povprečnega porabnika glede oblike in barve slaščic ni visoka, in drugič, da je tridimenzionalna oblika, ki sestavlja prijavljeno znamko, osnovna geometrična oblika, pomenita presojo dejstev (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Henkel proti UUNT, točka 56, in Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, točka 47).

36 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 upoštevnih dejstev ter presojo dokazov. Presoja teh dejstev in dokazov, razen v primeru njihovega izkrivljanja, 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).

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

*Drugi in tretji pritožbeni razlog*

Trditve strank

38 Z drugim in tretjim pritožbenim razlogom pritožnik Sodišču prve stopnje očita, da je kršilo člen 74(1) Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega UUNT preučuje dejstva po uradni dolžnosti, in člen 73 te uredbe, na podlagi katerega lahko odločbe UUNT temeljijo le na razlogih, na katere so imele stranke priložnost podati pripombe.

39 Na eni strani člen 74(1) Uredbe št. 40/94 zavezuje UUNT, da sam preučuje dejstva, s katerimi namerava utemeljiti odločbo. S tem, ko ni predstavil, kot naj bi moral, konkretnih primerov bonbonov, ki naj bi bili enaki prijavljeni znamki in katerih obstoj zatrjuje ob ugotovitvi, da je navedena znamka „običajna“, naj bi odbor za pritožbe pritožniku odvzel možnost ugovora pomembnosti teh primerov.

40 S tem, da se je v točki 40 izpodbijane sodbe strinjalo z neutemeljenimi trditvami odbora za pritožbe in v točkah 41 in 42 te sodbe tudi samo razvilo podobne trditve, ne da bi jih utemeljilo z dejstvi, ki jih je mogoče preveriti, naj bi Sodišče prve stopnje kršilo člen 74(1) Uredbe št. 40/94.

41 Po drugi strani, ker odbor za pritožbe ni predstavil bonbonov, ki naj bi bili enaki prijavljeni znamki, pritožnik ni imel na nobeni stopnji postopka priložnosti podati pripomb na to in mu je bila tako odvzeta predvsem možnost dokazovanja, da se ti bonboni v resnici odločilno razlikujejo od prijavljene znamke. S tem naj bi bila kršena njegova pravica do zaslišanja.

42 S tem, da je pritrdilo trditvam odbora za pritožbe, na katere pritožnik ni imel priložnosti podati pripomb, in da je oprlo lastno odločitev na te trditve, je Sodišče prve stopnje kršilo člen 73 Uredbe št. 40/94.

43 UUNT trdi, da je treba, ker je pritožnik uveljavljal kršitev členov 73 in 74(1) Uredbe št. 40/94 prvič pred Sodiščem, drugi in tretji pritožbeni razlog zavrniti kot nedopustna.

44 Dodaja, da je očitek pritožnika Sodišču prve stopnje v tretjem pritožbenem razlogu, da je kršilo njegove pravice do obrambe, neutemeljen, saj so bile ugotovitve odbora za pritožbe, ki jim pritožnik nasprotuje, v središču razprave pred odborom za pritožbe in jim je pritožnik ponovno ugovarjal pred Sodiščem prve stopnje.

Presoja Sodišča

45 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).

46 V tej zadevi pritožnik pred Sodiščem prve stopnje ni navajal, da naj bi odbor za pritožbe kršil člena 73 in 74(1) Uredbe št. 40/94, ker ni predstavil primerov enakih ali podobnih bonbonov, ki jih trži pritožnik.

47 Zato v primeru, če se z drugim in tretjim pritožbenim razlogom Sodišču prve stopnje očita, da sporne odločbe iz teh razlogov ni razveljavilo, je treba drugi in tretji pritožbeni razlog obravnavati, kot da sta prvič predstavljena v pritožbenem postopku in ju je zato treba razglasiti za nedopustna.

48 Če se z navedenima pritožbenima razlogoma Sodišču prve stopnje očita, da je z lastnimi neutemeljenimi navedbami kršilo tudi člen 73 in 74(1) Uredbe št. 40/94, sta ta razloga neutemeljena. Spoštovanje teh določb je v okviru zahteve za registracijo naloženo organom UUNT in ne Sodišču prve stopnje v pritožbenem postopku, ki ga urejata Statut Sodišča in Poslovnik Sodišča prve stopnje.

49 Dalje je imel pritožnik pred Sodiščem prve stopnje možnost izpodbijati ugotovitev odbora za pritožbe, da se oblika zadevnega bonbona ne razlikuje znatno od številnih oblik, ki se običajno uporabljajo na trgu slaščic, tako da so bile njegove pravice do obrambe, predvsem njegova pravica biti zaslišan, pred tem sodiščem spoštovane.

50 Drugi in tretji pritožbeni razlog je torej treba zavrniti kot delno nedopustna in delno neutemeljena.

*Četrti pritožbeni razlog*

Trditve strank

51 S četrtim pritožbenim razlogom, sestavljenim iz treh 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.

52 Najprej naj bi Sodišče prve stopnje v točki 64 izpodbijane sodbe razsodilo, da dokumenti, kot so embalaže proizvodov, za katere se zahteva registracija te znamke, ali oglaševalsko gradivo v zvezi s temi proizvodi, ne morejo biti dokaz o uporabi tridimenzionalne znamke, če so na teh dokumentih razen navedene znamke še druge besedne in figurativne znamke. Torej je menilo, da znamka, sestavljena iz tridimenzionalne oblike zadevnega proizvoda, ne more pridobiti razlikovalnega učinka, če jo spremljata besedna ali figurativna znamka.

53 Ta analiza naj ne bi ustrezala načinu, na katerega povprečen porabnik zaznava znamke. Dejstvo, da se več znamk pojavi hkrati na proizvodu, porabniku ne preprečuje, da bi zaznal vsako posebej kot označbo izvora, saj se različne znamke lahko celo vzajemno okrepijo, ker prepoznavanje ene prispeva k prepoznavanju druge. Dalje, če je za tridimenzionalno znamko značilno, da se uporablja kumulativno z drugimi besednimi in figurativnimi znamkami, analiza Sodišča prve stopnje vodi do položaja, ko uporaba tridimenzionalne znamke nikoli ne more biti dokazana, kar naj bi bilo v nasprotju s cilji zakonodajalca Skupnosti.

54 Drugič, Sodišče prve stopnje naj bi po eni strani v točki 64 izpodbijane sodbe nepravilno potrdilo presojo odbora za pritožbe, da ima predstavitev prijavljene znamke na vrečki, v kateri se prodajajo zadevni bonboni, za cilj le ilustrirati vsebino vrečke, in po drugi strani v točki 65 te sodbe nepravilno navedlo, da ker se navedeni bonboni prodajajo v vrečki, porabnik ni neposredno soočen s prijavljeno znamko, ko se odloča o nakupu. Navedena znamka naj bi bila namreč prikazana na embalažnih vrečkah in ker je to obenem proizvod sam, naj njen prikaz ne bi bil samo informacija o vsebini vrečke, temveč tudi označba izvora proizvoda.

55 Tretjič, Sodišče prve stopnje naj bi v točki 65 izpodbijane sodbe nepravilno upoštevalo le zaznavo povprečnega porabnika ob nakupu. Da bi ugotovili, v kakšnem obsegu ta porabnik prepozna znamko, bi bilo treba upoštevati način, na katerega je soočen ne le ob nakupu, temveč tudi pred njim, na primer med oglaševanjem, oziroma ob porabi proizvoda.

56 UUNT meni, da odbor za pritožbe in Sodišče prve stopnje nista nikakor zahtevala, da se morajo dokazi, s katerimi se ugotavlja uporaba tridimenzionalne znamke, nanašati samo na to znamko, ampak sta pravilno ugotovila, da predloženo oglaševalsko gradivo ne vsebuje nobenega dokaza o uporabi znamke, kot je bila prijavljena. Še posebej, kot je navedeno v točki 63 izpodbijane sodbe, naj bi odbor za pritožbe ugotovil, da iz oglaševalskega gradiva ni mogel razločiti posebnih značilnosti oblike bonbona in da predstavitev bonbonov na embalažni vrečki, predloženi kot dokaz, ni predstavitev znamke. Enako je v točki 64 navedene sodbe Sodišče prve stopnje navedlo, da je predstavitev oblike bonbona na embalaži tako nejasna in zakrita z različnimi drugimi znaki, da jih porabnik ne more zaznati kot predstavitev prijavljene znamke.

Presoja Sodišča

57 Glede prvega in drugega dela četrtega pritožbenega razloga je Sodišče v sodbi z dne 7. julija 2005 v zadevi Nestlé, C-353/03, ZOdl., str. I-6135, razsodilo, da znamka v smislu člena 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) lahko pridobi razlikovalni učinek, ki je posledica uporabe te znamke v kombinaciji z registrirano znamko.

58 Enako velja glede razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94, saj sta ta določba in člen 3(3) Direktive 89/104 vsebinsko enaka.

59 Zato lahko tridimenzionalna znamka v določenih primerih pridobi razlikovalni učinek z uporabo, tudi če se jo 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.

60 Vendar je treba poudariti, da je tridimenzionalna znamka bistveno drugačna od svoje dvodimenzionalne grafične predstavitve. Kjer se torej, kot v tem primeru, slika proizvoda pojavi na embalaži, potrošniki dejansko ne vidijo same znamke, saj je znamka sestavljena iz tridimenzionalne oblike proizvoda. Vendar ni izključeno, da lahko dvodimenzionalna predstavitev take znamke v določenih primerih upoštevni javnosti olajša poznavanje znamke, saj ji omogoči zaznavanje osnovnih elementov tridimenzionalne oblike proizvoda.

61 Dalje je treba spomniti, da mora v zvezi s pridobitvijo razlikovalnega učinka z uporabo upoštevna javnost prepoznati proizvod ali storitev, kot da izvirata iz določenega podjetja na podlagi uporabe znamke kot znamke (sodba z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 64, in zgoraj navedena sodba Nestlé, točka 26). 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 (zgoraj navedena sodba Nestlé, točka 29).

62 Zato vsaka uporaba znamke, *a fortiori* uporaba dvodimenzionalne predstavitve tridimenzionalne znamke, ne pomeni nujno uporabe znamke kot znamke.

63 V tej zadevi Sodišče prve stopnje ni napačno uporabilo prava.

64 Na eni strani je v točkah 63 in 64 izpodbijane sodbe, ki povzemata presojo odbora za pritožbe, Sodišče prve stopnje ugotovilo, da način predstavitve bonbonov – slika kupa petnajstih bonbonov – na vrečkah, v katerih jih pritožnik trži, ni prikaz znamke, predvsem ker ta predstavitev ne prikazuje oblike bonbona, za katerega se zahteva registracija kot znamke, ampak realistično sliko kupa bonbonov in ni namenjena poudarjanju značilnosti, za katere pritožnik trdi, da dajejo prijavljeni znamki razlikovalni učinek (vdrtina v sredini, ploska notranja površina in izbočeni robovi), tako da med predstavitvijo bonbonov na vrečkah in tridimenzionalno znamko, za katero je zahtevana registracija, obstaja neskladje.

65 Gre za presojo dejstev, ki – razen v primeru izkrivljanja, ki se v zadevi ne zatrjuje – ni predmet nadzora v pritožbenem postopku.

66 Po drugi strani iz navedenih točk izpodbijane sodbe nikakor ne izhaja, da naj bi Sodišče prve stopnje načeloma izključilo, da lahko tridimenzionalna znamka, sestavljena iz oblike zadevnega proizvoda, pridobi razlikovalni učinek z uporabo, če se uporablja skupaj z besedno ali figurativno znamko.

67 Sodišče prve stopnje je izrecno navedlo ugotovitve odbora za pritožbe v točkah 17 do 21 sporne odločbe. V točki 20 te odločbe je odbor za pritožbe priznal, da je lahko en proizvod označen z več znamkami hkrati.

68 V točki 64 izpodbijane odločbe se je Sodišče prve stopnje omejilo na presojo, da glede na njihove značilnosti vrečke za trženje proizvodov tožeče stranke ne morejo biti dokaz, da se prijavljeno znamko zazna kot označbo izvora navedenih proizvodov. Gre tudi za presojo dejstev, ki razen v primeru izkrivljanja ne more biti predmet nadzora v pritožbenem postopku.

69 Prvi in drugi del četrtega pritožbenega razloga sta tako neutemeljena.

70 Glede tretjega dela tega pritožbenega razloga je treba navesti, da če znamka *ab initio* ni imela razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ga v zvezi z zadevnimi proizvodi ali storitvami lahko pridobi z uporabo v smislu odstavka 3 tega člena. Tak razlikovalni učinek se lahko med drugim pridobi po procesu spoznavanja s strani zadevne javnosti (sodba z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 67, in zgoraj navedena sodba Mag Instrument proti UUNT, točka 47).

71 Da bi presodili, ali je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, je treba torej upoštevati vse okoliščine, v katerih se zadevna javnost sooči s to znamko. To pomeni ne le ob nakupu, ampak tudi pred njim, na primer ob oglaševanju, oziroma ob porabi.

72 Nenazadnje je takrat, ko izbira med različnimi proizvodi zadevne kategorije, povprečen porabnik najpozornejši (glej v tem smislu sodbo z dne 12. januarja 2006 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT, C-361/04 P, ZOdl., str. I-643, točka 41), tako da je vprašanje, ali je povprečen porabnik ob nakupu soočen z znamko ali ne, zelo pomembno za ugotovitev, ali je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

73 V tej zadevi iz točke 65 izpodbijane sodbe nikakor ne izhaja, da naj bi Sodišče prve stopnje za presojo, ali je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, upoštevalo le trenutek nakupa.

74 V drugem tožbenem razlogu na prvi stopnji je pritožnik pravzaprav uveljavljal, da je prijavljena znamka razvidna z vseh embalaž njegovih bonbonov in ugovarjal nasprotni presoji odbora za pritožbe. V točkah od 63 do 65 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje poskušalo to trditev ovreči z ugotovitvijo, da ko povprečen porabnik vidi eno teh embalaž, ni neposredno soočen z obliko bonbona, za katerega se zahteva registracija kot tridimenzionalne znamke. S tem se je Sodišče prve stopnje logično postavilo v sam trenutek nakupa.

75 Spomniti je treba, da je v točki 66 izpodbijane sodbe Sodišče prve stopnje preučilo raziskave, ki jih je predložil pritožnik, da bi dokazal, kako znana je znamka. Take raziskave ne razlikujejo med različnimi okoliščinami, v katerih so bili potrošniki soočeni

z znamko. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da predložene raziskave ne morejo biti dokaz, da je prijavljena znamka znana.

76 V teh okoliščinah je tretji del četrtega pritožbenega razloga neutemeljen in je treba tako ta razlog v celoti zavrniti.

77 Ker pritožnik z nobenim od pritožbenih razlogov ni uspel, je treba pritožbo zavrniti.

**Stroški**

78 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.**

Podpisi