SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 21. januarja 2010*

V zadevi C-398/08 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 12. septembra 2008,

Audi AG, s sedežem v Ingolstadtu (Nemčija), ki jo zastopata S. O. Gillert in F. Schiwek, odvetnika,

tožeča stranka,

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 A. Tizzano, predsednik senata v funkciji predsednika prvega senata, E. Levits, A. Borg Barthet, M. Ilešič (poročevalec) in J.-J. Kasel, sodniki,

generalni pravobranilec: Y. Bot,
sodni tajnik: K. Malacek, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 24. septembra 2009,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Družba Audi AG (v nadaljevanju: Audi) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (zdaj Splošno sodišče) z dne 9. julija 2008 v zadevi Audi proti UUNT (Vorsprung durch Technik) (T-70/06, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to sodišče zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 16. decembra 2005 (zadeva R 237/2005-2, v nadaljevanju: izpodbijana

odločba), s katero je bila delno potrjena odločba preizkuševalca, ki je zavrnil registracijo besedne znamke Vorsprung durch Technik za del s to znamko označenih proizvodov in storitev.

Pravni okvir

2 Člen 7 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994 (UL L 349, str. 83, v nadaljevanju: Uredba št. 40/94), določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

[…]

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;

d) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;

[…]

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

[…]“

3 Člen 63 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Tožbe pri Sodišču“, določa:

„1. Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pri Sodišču.

2. Tožba se lahko vloži zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali kateregakoli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil.

[…]“

Dejansko stanje

4 Družba Audi je 30. januarja 2003 pri UUNT na podlagi Uredbe št. 40/94 zahtevala registracijo besedne znamke Vorsprung durch Technik kot znamke Skupnosti. Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, so iz razredov 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, od 35 do 43 in 45 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za klasifikacijo znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo za vsakega od teh razredov naslednjim opisom:

– razred 9: „Znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati“;

– razred 12: „Vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi“;

– razred 14: „Žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne obsegajo; zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni; ure in kronometrski instrumenti“;

– razred 16: „Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskarski izdelki; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material; lepila za

pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); tiskarske črke; klišeji“;

– razred 18: „Usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“;

– razred 25: „Oblačila, obutev, pokrivala“;

– razred 28: „Igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko“;

– razred 35: „Oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“;

– razred 36: „Zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin“;

– razred 37: „Gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo“;

– razred 38: „Telekomunikacije“;

– razred 39: „Prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj“;

– razred 40: „Obdelava materialov“;

– razred 41: „Izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti“;

– razred 42: „Znanstvene in tehnološke storitve in raziskave ter pripadajoče storitve oblikovanja; industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme; nudenje pravne pomoči“;

– razred 43: „Nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve“;

– razred 45: „Individualne in socialne storitve za potrebe posameznika; storitve zaščite in varovanja lastnine in ljudi“.

5 Preizkuševalec je 7. januarja 2004 v predstavitvi razlogov za zavrnitev navedel, da izraz „Vorsprung durch Technik“ (prednost zaradi tehnike) pomeni za nekatere s tehnologijo

povezane proizvode in storitve iz razredov 9, 12, 14, 25, 28, od 37 do 40 in 42 objektivno sporočilo, ki ga zadevni potrošnik zaznava kot opisno oglaševanje. Zato naj bi bila prijavljena znamka za te proizvode in storitve brez razlikovalnega učinka. Vendar je glede proizvodov iz razreda 12 izjavil, da se registracija navedene znamke lahko dovoli zaradi razlikovalnega učinka, ki ga je ta pridobila za motorna vozila in njihove sestavne dele. V tem smislu je navedel besedno znamko Skupnosti Vorsprung durch Technik, ki je bila za navedene proizvode iz razreda 12 registrirana 27. aprila 2001 pod številko 621 086.

6 Z dopisom z dne 24. februarja 2004 je družba Audi izpodbijala razloge, ki jih je navedel preizkuševalec v tej predstavitvi, in navedla, da znamka Skupnosti št. 621086 ni bila registrirana zaradi razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, ampak zaradi lastnega razlikovalnega učinka. V drugi predstavitvi razlogov za zavrnitev z dne 30. junija 2004 je preizkuševalec pojasnil, da družba Audi ob preizkusu zahteve za registracijo navedene znamke nenamerno ni bila obveščena o tem, da je bila ta znamka registrirana zgolj zaradi pridobljenega razlikovalnega učinka. Ker pa je bila navedena zahteva za registracijo podana leta 1997, naj bi se odslej od družbe Audi zahteval dokaz o razlikovalnem učinku, ki ga je pridobila prijavljena znamka glede vseh navedenih proizvodov in storitev, skupaj s tistimi iz razreda 12.

7 Z odločbo z dne 12. januarja 2005 je preizkuševalec delno zavrnil zahtevo za registracijo navedene znamke za nekatere proizvode in storitve iz razredov 9, 12, 14, 25, 28, od 37 do 40 in 42, s tem da je povzel razloge iz svoje predstavitve razlogov za zavrnitev z dne 7. januarja 2004. V tej novi zavrnilni odločbi je tudi ugotovil, da ni bil predložen noben dokaz o pridobljenem razlikovalnem učinku za proizvode iz razreda 12.

8 Z izpodbijano odločbo je drugi odbor za pritožbe ugodil pritožbi družbe Audi za proizvode iz razreda 12, ker naj bi prejšnja odločba o registraciji znamke št. 621086 vsebovala dokaz, da je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek za vozila in

naprave za premikanje po zemlji. V preostalem, predvsem v zvezi z drugimi proizvodi in storitvami, glede katerih je nasprotoval preizkuševalec, je bila pritožba zavrnjena.

9 V zvezi s tem je odbor za pritožbe menil, da je preizkuševalčevo razlikovanje med proizvodi in storitvami v zvezi s tehniko vprašljivo. Pojasnil je, da so „[s]koraj vsi proizvodi in storitve vsaj malo povezani s tehniko. Prav tako ima tehnika pomembno vlogo v sektorju oblačil. Proizvajalec, ki pri proizvodnji takih proizvodov uporablja napredno tehnologijo, ima veliko prednost pred konkurenti. Slogan ‚Vorsprung durch Technik' izraža objektivno sporočilo, da tehnološka superiornost omogoča proizvodnjo in ponudbo boljših proizvodov in storitev. Kombinacija besed, ki je omejena na to preprosto objektivno sporočilo, naj bi bila načeloma brez razlikovalnega učinka. Glede na to, da razen za proizvode iz razreda 12 pritožnica ni predložila nobenih dokazov o tem, da je slogan ‚Vorsprung durch Technik' postal znamka v očeh javnosti, je treba prijavo, ki se nanaša na proizvode in storitve iz drugih razredov, zavrniti."

Izpodbijana sodba

10 Z izpodbijano sodbo je Splošno sodišče zavrnilo tožbo družbe Audi z dne 28. februarja 2006 zoper izpodbijano odločbo. Splošno sodišče je tako zavrnilo dva tožbena razloga, ki ju je navajala tožeča stranka v zvezi s kršitvijo člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 oziroma kršitvijo pravic do obrambe.

11 Prvi del prvega pritožbenega razloga, s katerim je družba Audi izpodbijani odločbi očitala, da ni vsebovala ugotovitev v zvezi z upoštevno javnostjo in v zvezi s tem, kako javnost zaznava znamko, za katero je bila zahtevana registracija, je bil zavrnjen v točkah od 30 do 33 izpodbijane sodbe.

12 Splošno sodišče je po tem, ko je opozorilo na sodno prakso, po kateri je treba razlikovalni učinek znamke presojati predvsem glede na to, kako upoštevna javnost zaznava proizvode in storitve, za katere se zahteva registracija znamke, v točki 30 izpodbijane sodbe menilo, da čeprav izpodbijana odločba dejansko ne vsebuje „različne ocene“ za vse proizvode in storitve iz vseh razredov, navedenih v zahtevi za registracijo, ki jo je predložila družba Audi, pa vsebuje analizo o tem, kako upoštevna javnost zaznava to znamko v zvezi s proizvodi in storitvami, ki jih označuje, kot to zahteva ta sodna praksa.

13 V zvezi s tem je Splošno sodišče v točki 31 izpodbijane sodbe ugotovilo, da bi bilo mogoče iz izpodbijane odločbe sklepati, da je odbor za pritožbe v bistvu ugotovil, da se celotna javnost zanima za tehnologijo proizvodov in storitev iz zahteve za registracijo te znamke in da javnost dojema izraz „Vorsprung durch Technik“ kot slogan z navedbo laskavih dejstev.

14 V tem okviru je Splošno sodišče v točki 32 izpodbijane sodbe zlasti menilo, da navedena sodna praksa ne zahteva izčrpne analize vseh proizvodov in storitev iz vseh razredov, navedenih v tej prijavi, saj lahko preizkuševalec ali odbor za pritožbe ugotovita, da upoštevna javnost zaznava prijavljeno znamko glede vseh proizvodov in storitev enako. Po mnenju tega sodišča ni sporno, da je odbor za pritožbe na podlagi te analize sklepal o enaki zaznavi javnosti za vse razrede proizvodov in storitev, ki jih zajema ta znamka, in to toliko bolj, ker je kritiziral preizkuševalčevo razlikovanje razredov, ki po njegovem mnenju ni pravilno.

15 Nazadnje je v točki 33 izpodbijane sodbe Splošno sodišče zavrnilo trditev družbe Audi, v skladu s katero naj si v tej zadevi ne bi bilo mogoče predstavljati, da bi imela javnost enotno stališče glede na različne značilnosti proizvodov in storitev iz zahteve za registracijo te znamke, saj je stopnja njihove tehnološke dovršenosti zelo različna. Splošno sodišče je v zvezi s tem ugotovilo, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi izrecno sprejel različne stopnje tehnološke dovršenosti glede na proizvode in storitve,

pri čemer je menilo, da so vsi ti „vsaj malo“ povezani s tehnologijo. Vendar je po njegovem mnenju odbor za pritožbe v bistvu presodil, da se nemški izraz „Vorsprung durch Technik“ kljub različnim stopnjam tehnološke dovršenosti zaznava enotno kot objektiven in laskav.

16 Z drugi delom prvega tožbenega razloga se zatrjuje, da prijavljena znamka ni objektivno opisno sporočilo, ampak daje misliti, je domišljijska in si jo je lahko zapomniti, zato omogoča povezovanje med s to znamko zajetimi proizvodi in storitvami ter njihovim izvornim podjetjem. Ta del je bil zavrnjen v točkah od 34 do 48 izpodbijane sodbe.

17 Splošno sodišče je najprej v točkah 34 in 35 izpodbijane sodbe poudarilo, da je iz spisa, predvsem iz dokumenta, ki ga je kot prilogo k svojemu odgovoru v spis vložil UUNT, v katerem družba Audi razlaga izraz „Vorsprung durch Technik“ angleško govoreči javnosti, razvidno, da prijavljena znamka za to javnost pomeni laskav oziroma oglaševalski slogan. Nato je v točki 36 te sodbe navedlo, da iz njegove sodne prakse in sodbe Sodišča z dne 4. oktobra 2001 v zadevi Merz & Krell (C-517/99, Recueil, str. I-6959, točka 40) izhaja, da registracija znamke kot take ne sme biti izključena zaradi te laskave ali oglaševalske uporabe.

18 Ob sklicevanju na točko 27 izpodbijane sodbe, v kateri navaja sodno prakso, v skladu s katero ima znak, kot je oglaševalski slogan, ki izpolnjuje druge funkcije, kot so funkcije znamke v tradicionalnem pomenu, razlikovalni učinek le, če ga je mogoče takoj zaznati kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov in storitev, je Splošno sodišče nazadnje v točki 37 iste sodbe izpostavilo, da je treba ugotoviti, če je v tej zadevi tako, ali pa je, nasprotno, navedena znamka preprosto in objektivno sporočilo, ki naj bi ga upoštevna javnost zaznavala kot laskavo.

19 V zvezi s tem je Splošno sodišče v točkah 41 in 42 izpodbijane sodbe razsodilo, da čeprav ima znamka Vorsprung durch Technik lahko več pomenov, je lahko igra besed ali se jo

lahko zazna kot domišljijsko, presenetljivo in nepričakovano ter si jo je zato lahko zapomniti, še nima razlikovalnega učinka. V skladu s stališčem tega sodišča pridobi znamka na podlagi teh dejavnikov razlikovalni učinek le, če jo upoštevna javnost takoj zazna kot označbo trgovskega porekla z njo označenih proizvodov in storitev. Vendar je v tem primeru upoštevna javnost, kakor jo je opredelil odbor za pritožbe – tako kot vse javnosti, ki jih z znamko označeni proizvodi in storitve zadevajo – dejansko zaznala to znamko kot oglaševalsko formulo.

20 Splošno sodišče je v točkah od 43 do 45 izpodbijane sodbe menilo, da, prvič, glede na široko opredelitev pojma „tehnika“ v nemščini ta beseda nima takega pomena za vse zajete proizvode in storitve, da bi tako prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek. Drugič, nemška beseda „Vorsprung“, ki pomeni „prednost“, naj bi bila skupaj s predlogom „durch“, ki pomeni „zaradi“, laskava za javnost, ki jo prijava znamke zadeva, zlasti za nemško javnost. Tretjič, če je treba pri presoji razlikovalnega učinka sestavljene znamke nujno proučiti znamko kot celoto, pa je treba ob tem opozoriti, da je znamka namenjena širši javnosti in da bi lahko večina podjetij, ki ji želi zagotavljati proizvode in storitve, glede na pohvalno konotacijo znamke sama uporabila ta pojem, ne glede na njegovo možno razlago.

21 Splošno sodišče je v točki 46 izpodbijane sodbe sklenilo, da znamka Vorsprung durch Technik nima elementov, poleg očitnega oglaševalskega pomena, na podlagi katerih bi si zadevna javnost takoj in zlahka zapomnila izraz kot znamko z razlikovalnim učinkom za navedene proizvode in storitve.

22 Z drugim tožbenim razlogom je družba Audi trdila, da je odbor za pritožbe napačno uporabil člen 38(3) in drugi stavek člena 73 Uredbe št. 40/94 in je med drugim kršil njene pravice do obrambe s tem, da je pred sprejetjem izpodbijane odločbe ni obvestil, da razmišlja o zavrnitvi zahteve za registracijo navedene znamke za vso s to znamko

označeno blago in storitve, razen za tiste iz razreda 12, torej tudi za tiste, glede katerih je preizkuševalec registracijo dovolil. Ta tožbeni razlog je bil zavrnjen v točkah od 58 do 64 izpodbijane sodbe. Splošno sodišče je v zvezi s tem ugotovilo, da v nasprotju s trditvijo družbe Audi izpodbijana odločba razveljavlja odločbo preizkuševalca z dne 12. januarja 2005 samo za proizvode iz razreda 12 in torej ne vključuje drugih očitkov v zvezi s to odločbo.

Predlogi strank pred Sodiščem

23 Družba Audi s pritožbo Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo in izpodbijano odločbo v delu, v katerem delno zavrača njeno pritožbo zoper odločbo preizkuševalca z dne 12. januarja 2005, in UUNT naloži plačilo stroškov.

24 UUNT predlaga zavrnitev pritožbe in naložitev stroškov pritožnici.

Pritožba

25 Družba Audi v podporo svoji pritožbi navaja dva pritožbena razloga, in sicer najprej kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ter nato kršitev člena 63 te uredbe in člena 48(2) Poslovnika Splošnega sodišča.

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

26 Prvi pritožbeni razlog se deli na dva dela. V prvem delu družba Audi trdi, da Splošno sodišče ni navedlo zadostnih ugotovitev glede zadevne javnosti, v drugem delu, ki ga je treba preučiti najprej, pa poskuša dokazati, da je Splošno sodišče pri presoji razlikovalnega učinka prijavljene znamke uporabilo prestrog kriterij.

Trditve strank v zvezi z drugim delom prvega pritožbenega razloga

27 V drugem delu prvega pritožbenega razloga družba Audi trdi, da je za priznanje razlikovalnega učinka prijavljene znamke Splošno sodišče nepravilno postavilo strožje zahteve kot ponavadi zgolj zato, ker je znamka predstavljala oglaševalski slogan.

28 S tem da je Splošno sodišče postavilo zahtevo, da mora biti znak mogoče razumeti kot označbo trgovskega porekla označenih proizvodov ali storitev „takoj“, naj bi uporabilo merilo, ki presega zahteve iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in zahteve, katerih izpolnitev običajno zahteva pri presoji razlikovalnega učinka besedne znamke.

29 Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi očitno utemeljilo svojo odločitev na domnevi, da uporaba znamke Vorsprung durch Technik kot oglaševalskega slogana nasprotuje temu, da se ji prizna razlikovalni učinek, zato se mora do neke mere kompenzirati z merilom „takojšnje“ zaznave znamke kot označbe trgovskega porekla označenih proizvodov ali storitev. S tem je sodišče priznalo, da ima lahko ta znamka več pomenov,

je lahko igra besed ali se jo lahko zazna kot domišljijsko, presenetljivo in nepričakovano ter si jo je zato lahko zapomniti, vendar ji kljub temu noče priznati razlikovalnega učinka, ker naj bi jo upoštevna javnost zaznavala predvsem kot oglaševalsko formulo, in ne kot označbo trgovskega izvora. Splošno sodišče je glede navedenega z analizo v točki 42 te sodbe le z drugimi besedami navedlo, da je znamka Vorsprung durch Technik oglaševalski slogan, pri čemer ni pojasnilo, zakaj je ne bi bilo mogoče zaznavati kot označbo trgovskega porekla navedenih proizvodov ali storitev.

30 Tako je Splošno sodišče prezrlo dejstvo, da oglaševalski slogani niso posebna vrsta znamke, temveč enostavna besedna znamka, za katero veljajo splošna načela sodne prakse v zvezi s presojo razlikovalnega učinka, kar naj bi potrjevala predvsem sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2004 v zadevi UUNT proti Erpo Möbelwerk (C-64/02 P, ZOdl., str. I-10031, točka 36). Zgolj dejstvo, da se znamka šteje za oglaševalski slogan ali da gre za lastnost laskanja nekega znaka, torej ne nasprotuje priznanju zadostnega razlikovalnega učinka taki znamki. Ni pravnega načela, v skladu s katerim naj znak s pozitivnim pomenom ne bi imel razlikovalnega učinka ali bi imel le majhen razlikovalni učinek.

31 UUNT trdi, da Splošno sodišče ni postavilo večjih zahtev od tistih, ki se normalno postavljajo v zvezi s stopnjo razlikovalnega učinka znamke, niti ni uvedlo novih pravnih meril za ugotovitev razlikovalnega učinka, temveč je v skladu s svojo ustaljeno sodno prakso o oglaševalskih sloganih oblikovalo empirično načelo, po katerem znakov, ki izpolnjujejo druge funkcije, kot je označevanje trgovskega porekla proizvodov ali storitev, potrošnik ne zaznava nujno enako kot od znamke popolnoma neodvisne besedne znake. V takih primerih bi bilo mogoče ali neizogibno, da bi v očeh potrošnika označbo izvora zakrila druga funkcija. To naj bi za znake, ki se zamešajo z videzom samega proizvoda, z drugimi besedami potrdilo Sodišče v sodbi z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Procter & Gamble proti UUNT (C-473/01 P in C-474/01 P, Recueil, str. I-5173, točka 51). V istem smislu kot ta sodna praksa naj bi Splošno sodišče

z uporabo prislova „takoj“ skušalo izraziti nevarnost o tem, da lahko potrošnik oglaševalski slogan zazna le v njegovi oglaševalski vlogi.

Presoja Sodišča

32 V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ne registrirajo znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka.

33 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da razlikovalni učinek znamke v smislu tega člena pomeni, da je ta znamka primerna, da proizvode, za katere se zahteva registracija, označuje kot proizvode, ki izhajajo iz določenega podjetja, in jih tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij (zgoraj navedeni sodbi Procter & Gamble proti UUNT, točka 32; in UUNT proti Erpo Möbelwerk, točka 42; ter sodbi Sodišča z dne 4. oktobra 2007 v zadevi Henkel proti UUNT, C-144/06 P, ZOdl., str. I-8109, točka 34, in z dne 8. maja 2008 v zadevi Eurohypo proti UUNT, C-304/06 P, ZOdl., str. I-3297, točka 66).

34 V skladu s prav tako usklajeno sodno prakso je treba ta razlikovalni učinek presojati, po eni strani, glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, in, po drugi strani, glede na to, kako ga zaznava upoštevna javnost (zgoraj navedena sodba Procter & Gamble proti UUNT, točka 33; sodba Sodišča z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT, C-25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 25, ter zgoraj navedeni sodbi Henkel proti UUNT, točka 35, in Eurohypo proti UUNT, točka 67).

35 Registracija znamke, sestavljene iz znakov ali označb, ki se sicer uporabljajo kot oglaševalski slogani, oznake kakovosti ali izjave, ki spodbujajo k nakupu proizvodov in storitev, ki jih ta znamka zadeva, sama po sebi zaradi take uporabe ni izključena (glej zgoraj navedeni sodbi Merz & Krell, točka 40, in UUNT proti Erpo Möbelwerk, točka 41).

36 Glede presoje razlikovalnega učinka takih znamk je imelo Sodišče že priložnost razsoditi, da se za njih ne sme postaviti strožjih meril, kot so merila, ki veljajo za druge znake (zgoraj navedena sodba UUNT proti Erpo Möbelwerk, točki 32 in 44).

37 Vendar iz sodne prakse izhaja, da čeprav so merila presoje razlikovalnega učinka za vse vrste znamk enaka, je pri njihovi uporabi mogoče, da upoštevna javnost ne zaznava nujno enako vsako od teh vrst in se lahko izkaže, da je za znamke določenih vrst težje ugotoviti razlikovalni učinek kot za znamke drugih vrst (glej zgoraj navedene sodbe Procter & Gamble proti UUNT, točka 36; UUNT proti Erpo Möbelwerk, točka 34, in Henkel proti UUNT, točki 36 in 38).

38 Čeprav Sodišče ni izključilo, da se lahko ta sodna praksa v nekaterih okoliščinah izkaže za upoštevno za besedne znamke, sestavljene iz oglaševalskih sloganov, pa je poudarilo, da težave, ki bi zaradi njihovih značilnosti lahko nastale pri vzpostavitvi razlikovalnega učinka in ki jih je upravičeno treba upoštevati, ne utemeljujejo določitve posebnih dodatnih meril, ki bi nadomestila ali odstopala od merila razlikovalnega učinka, kot ga razlaga sodna praksa, navedena v točkah od 33 in 34 te sodbe (glej zgoraj navedeno sodbo UUNT proti Erpo Möbelwerk, točki 35 in 36).

39 Zato je razsodilo zlasti, da ni mogoče zahtevati, da mora imeti oglaševalski slogan „domišljijski značaj“ oziroma „pojmovno napetost, ki bi povzročila začudenje in bi si ga zato lahko zapomnili“, da ta slogan ne bi bil brez slehernega razlikovalnega učinka, kot določa člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (zgoraj navedena sodba UUNT proti Erpo Möbelwerk, točki 31 in 32; glej tudi sodbo Sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT, C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, točka 41).

40 Splošno sodišče je zato v tej zadevi napačno razlagalo načela, navedena v točkah od 36 do 39 te sodbe.

41 Treba je namreč ugotoviti, da čeprav je Splošno sodišče v točki 36 izpodbijane sodbe navedlo, da je iz sodne prakse razvidno, da registracije znamke ni mogoče izključiti zaradi njene pohvalne konotacije ali značilnosti oglaševanja, je svojo ugotovitev, da prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka, nato v bistvu utemeljilo predvsem z dejstvom, da se jo zaznava kot oglaševalsko formulo, torej predvsem z njeno laskavo in oglaševalsko uporabo.

42 Tako je v točkah 41 in 42 izpodbijane odločbe Splošno sodišče razsodilo, da čeprav ima lahko znamka Vorsprung durch Technik več pomenov, je lahko igra besed ali se jo lahko zazna kot domišljijsko, presenetljivo in nepričakovano ter si jo je zato lahko zapomniti, še nima zadostnega razlikovalnega učinka. Presodilo je, da dobi znamka na podlagi teh dejavnikov razlikovalni učinek le, če jo upoštevna javnost takoj zazna kot označbo trgovskega porekla proizvodov in storitev, ki jih zajema taka znamka. Vendar naj bi jo v tem primeru upoštevna javnost zaznavala predvsem kot oglaševalsko formulo.

43 Splošno sodišče je to ugotovitev utemeljilo z analizo iz točk od 43 do 45 izpodbijane sodbe. Menilo je, da, prvič, glede na široko opredelitev pojma tehnika ta beseda ni glede vseh proizvodov in storitev taka, da bi imela prijavljena znamka na podlagi te besede razlikovalni učinek. Drugič, besedo „Vorsprung“, ki pomeni „prednost“, skupaj s predlogom „durch“, ki pomeni „zaradi“, javnost, ki jo prijavljena znamka zadeva, predvsem nemška javnost, zaznava kot laskavo. Tretjič, če je treba pri presoji razlikovalnega učinka sestavljene znamke nujno proučiti znamko kot celoto, pa je treba ob tem tudi opozoriti, da je ta znamka namenjena širši javnosti in da bi lahko večina podjetij, ki želi zagotavljati proizvode in storitve tej javnosti, glede na pohvalno konotacijo znamke sama uporabila ta pojem, ne glede na njegovo možno razlago.

44 Res je sicer, kot je bilo tudi poudarjeno v točki 33 te sodbe, da ima znamka razlikovalni učinek le, če omogoča označevanje proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, kot da izvirajo iz določenega podjetja, a je treba poudariti, da zgolj dejstvo, da upoštevna javnost zaznava znamko kot oglaševalsko formulo in da jo glede na njeno pohvalno konotacijo načeloma lahko uporabijo druga podjetja, samo po sebi ne zadostuje za sklepanje, da je znamka brez slehernega razlikovalnega učinka.

45 V zvezi s tem je treba poudariti, da pohvalna konotacija besedne znamke ne pomeni, da zato ni sposobna zagotavljati potrošnikom izvora proizvodov ali storitev, ki jih označuje. Tako lahko tako znamko upoštevna javnost zaznava obenem kot oglaševalsko formulo in kot označbo trgovskega izvora proizvodov ali storitev. Iz tega izhaja, da če ta javnost zaznava znamko kot označbo tega porekla, dejstvo, da jo hkrati ali celo predvsem razume kot oglaševalsko formulo, ne vpliva na njen razlikovalni učinek.

46 Iz razlogov, navedenih v točkah 42 in 43 zgoraj, Splošno sodišče ni utemeljilo svoje ugotovitve, da upoštevna javnost prijavljene znamke ne bo zaznavala kot označbo trgovskega porekla zadevnih proizvodov in storitev, temveč je v bistvu zgolj izpostavilo dejstvo, da je ta znamka sestavljena iz oglaševalske formule in da je razumljena kot taka.

47 Glede ugotovitve Splošnega sodišča v točki 41 izpodbijane sodbe, v skladu s katero ima lahko znamka Vorsprung durch Technik več pomenov, je lahko igra besed ali jo je mogoče zaznati kot domišljijsko, presenetljivo in nepričakovano in si jo je zato lahko zapomniti, je treba opozoriti, da čeprav te lastnosti, kot izhaja iz točke 39 te sodbe, niso

nujen pogoj za ugotovitev razlikovalnega učinka oglaševalskega slogana, pa znamka z njimi načeloma pridobi razlikovalni učinek.

48 Glede ugotovitve Splošnega sodišča v točki 46 izpodbijane sodbe, da „znamka, torej Vorsprung durch Technik, nima elementov, poleg očitnega oglaševalskega pomena, na podlagi katerih bi si zadevna javnost takoj in zlahka zapomnila izraz kot znamko z razlikovalnim učinkom za navedene proizvode in storitve“, je dovolj navesti, da ta sklep z zgornjo obrazložitvijo ne le, da nikakor ni utemeljen, temveč je tudi do neke mere v nasprotju z ugotovitvijo iz točke 41 navedene sodbe, kot je razvidno iz prejšnje točke te sodbe.

49 Družba Audi torej utemeljeno trdi, da je Splošno sodišče pri presoji na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zmotno uporabilo pravo. Zato je treba ugoditi drugemu delu prvega pritožbenega razloga pritožnice, navedenega v podporo njeni pritožbi, in zato pritožbi, ne da bi bilo treba preučiti prvi del tega pritožbenega razloga.

50 Poleg tega, ker se drugi pritožbeni razlog pritožbe nanaša na domnevno nezakonito ugotovitev v okviru navedene presoje, ga ni treba obravnavati.

51 V teh okoliščinah je treba izpodbijano sodbo razveljaviti v delu, v katerem je Splošno sodišče na podlagi nepravilne presoje ugotovilo, da drugi odbor za pritožbe s sprejetjem izpodbijane odločbe ni kršil člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Tožba pred Splošnim sodiščem

52 V skladu s členom 61, prvi odstavek, drugi stavek, Statuta Sodišča Evropske unije lahko to ob razveljavitvi sodbe Splošnega sodišča samo dokončno odloči o zadevi, če stanje postopka to dovoljuje. V tej zadevi je tako.

53 Kot je ugotovil odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, je izraz „Vorsprung durch Technik“ znan slogan, ki ga družba Audi že leta uporablja za pospeševanje prodaje motornih vozil. Leta 2001 je bil registriran kot znamka Skupnosti za proizvode iz razreda 12 na podlagi dokaza, da je ta slogan dobro poznan v nemško govorečih regijah.

54 Kar zadeva proizvode in storitve, razen tistih iz razreda 12, je odbor za pritožbe zavrnitev registracije obrazložil s tem, da slogan „Vorsprung durch Technik“ izraža objektivno sporočilo, da tehnična superiornost omogoča proizvodnjo in ponudbo najboljših proizvodov in storitev. Odbor je menil, da je kombinacija besed, ki je omejena na to preprosto sporočilo, načeloma brez lastnega razlikovalnega učinka in se zato lahko registrira le ob predložitvi dokazov, da je postala znamka v očeh javnosti.

55 Treba je ugotoviti, da je ta analiza dokaz o napačni uporabi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

56 V zvezi s tem je treba navesti, da vse znamke, sestavljene iz znakov ali označb, ki se uporabljajo tudi kot oglaševalski slogani, oznake kakovosti ali kot spodbuda za nakup

proizvodov ali storitev, ki so označeni s temi znamkami, vsebujejo bolj ali manj objektivno sporočilo. Iz sodne prakse, navedene v točkah 35 in 36 te sodbe, izhaja, da te znamke niso brez razlikovalnega učinka zgolj na podlagi tega dejstva.

57 Tako če te znamke niso opisne v smislu člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94, lahko izražajo objektivno, čeprav preprosto sporočilo in lahko še vedno potrošnikom označujejo trgovsko poreklo zadevnih proizvodov ali storitev. To še posebej velja, če te znamke ne zajemajo le običajnega oglaševalskega sporočila, temveč vsebujejo neko edinstvenost ali jedrnatost, zahtevajo minimalni napor za razlago ali sprožijo pri zadevni javnosti kognitivni proces.

58 Tudi če slogan „Vorsprung durch Technik“ izraža objektivno sporočilo, da tehnična superiornost omogoča proizvodnjo in ponudbo najboljših proizvodov in storitev, ta okoliščina ne omogoča sklepa, da je zahtevana znamka brez slehernega lastnega razlikovalnega učinka. Ne glede na to, kako preprosto je tako sporočilo, pa ga ni mogoče označiti kot običajno v tem smislu, da se lahko takoj in brez nadaljnje analize izključi, da znamka lahko potrošniku sporoča trgovsko poreklo zadevnih proizvodov ali storitev.

59 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da to sporočilo ne izhaja očitno iz navedenega slogana. Kot je navedla družba Audi, vrstni red besed „Vorsprung durch Technik“, ki pomeni „prednost zaradi tehnike“, na prvi pogled izraža le vzročno zvezo in zato zahteva nekaj truda pri razlagi s strani javnosti. Poleg tega ta slogan izraža edinstvenost in jedrnatost, zaradi česar si ga je mogoče zlahka zapomniti. Ker gre za znan slogan, ki ga družba Audi uporablja že več let, ni mogoče izključiti, da dejstvo, da je zadevna javnost vajena ugotoviti zvezo med tem sloganom in avtomobili, ki jih proizvajajo te družbe, prav tako omogoča, da ta javnost razbere trgovsko poreklo označenih proizvodov ali storitev.

60 Iz tega izhaja, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem je drugi odbor za pritožbe na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 delno zavrnil registracijo znamke Vorsprung durch Technik.

Stroški

61 V skladu s členom 122, prvi odstavek, Poslovnika Sodišča, to odloči tudi o stroških, če je pritožba utemeljena in če samo dokončno odloči v sporu.

62 V skladu s členom 69(2) navedenega poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Družba Audi je predlagala, naj se UUNT naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspel, se mu naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in v pritožbenem postopku.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1. **Sodba Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 9. julija 2008 v zadevi Audi proti UUNT (Vorsprung durch Technik) (T-70/06) se razveljavi v delu, v katerem je to razsodilo, da drugi odbor za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) s sprejetjem odločbe z dne 16. decembra 2005 (zadeva R 237/2005-2) ni kršil člena 7(1)(b) Uredbe**

Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994.

2. Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 16. decembra 2005 (zadeva R 237/2005-2) se razveljavi v delu, v katerem je bila na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, kakor je bila spremenjena z Uredbo št. 3288/94, delno zavrnjena zahteva za registracijo znamke Vorsprung durch Technik.

3. Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) se naloži plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in v pritožbenem postopku.

Podpisi