SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 9. septembra 2010*

V zadevi C-265/09 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 10. julija 2009,

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

pritožnik,

druga stranka v postopku je

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG s sedežem v Hamburgu (Nemčija), ki jo zastopa M. Wolter, odvetnik,

tožeča stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel in M. Safjan (poročevalec), sodniki,

generalni pravobranilec: Y. Bot,
sodni tajnik: R. Grass,

na podlagi pisnega postopka,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 6. maja 2010,

izreka naslednjo

Sodbo

1 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) s pritožbo zahteva razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (zdaj Splošno sodišče) z dne 29. aprila 2009 v zadevi BORCO-Marken-Import Matthiesen proti UUNT (α) (T-23/07, ZOdl., str. II-861, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero

je to razveljavilo odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. novembra 2006 (zadeva R 808/2006-4), s katero je bila zavrnjena pritožba zoper odločbo preizkuševalca, ki je zavrnil registracijo figurativnega znaka „α“ kot znamke Skupnosti (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (kodificirano besedilo) (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar za ta spor glede na čas dejstev še velja Uredba št. 40/94.

3 Člen 4 Uredbe št. 40/94 določa:

„Znamka Skupnosti je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.“

4 Na podlagi člena 7(1) te uredbe se kot znamka 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,

[…]“

5 V skladu s členom 74(1) te uredbe „[v] postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti“.

Dejansko stanje

6 Družba BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: BORCO) je 14. septembra pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znaka



kot znamke Skupnosti.

7 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 33 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen in ustrezajo opisu „alkoholne pijače (razen piva), vina, peneča vina in pijače, ki vsebujejo vino“.

8 Preizkuševalec je z odločbo z dne 31. maja 2006 zavrnil zahtevo za registracijo, ker naj zadevni znak ne bi imel razlikovalnega učinka na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Preizkuševalec je ugotovil, da je znamka, za katero se je zahtevala registracija, sestavljena iz natančne reprodukcije male grške črke „α“ brez grafičnih sprememb, in da grško govoreči kupci v tem znaku ne bodo prepoznali oznake gospodarskega izvora proizvodov, navedenih v zahtevi za registracijo znamke.

9 Družba BORCO je 15. junija 2006 zoper to odločbo pri UUNT vložila pritožbo.

10 Ta pritožba je bila s sporno odločbo zavrnjena, ker naj zadevni znak ne bi imel razlikovalnega učinka, ki ga zahteva člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

11 Družba BORCO je 5. februarja 2007 pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe, pri čemer je navedla tri tožbene razloge, in sicer kršitev členov 7(1)(b), 7(1)(c) in 12 Uredbe št. 40/94. Družba BORCO je v okviru prvega tožbenega razloga trdila, da zadevni znak ima razlikovalni učinek, ki je zahtevan člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker omogoča, da se zadevni proizvodi iz razreda 33 v smislu

navedenega Nicejskega aranžmaja prepoznajo kot proizvodi, ki izvirajo iz njenega podjetja, in se s tem razlikujejo od proizvodov drugih podjetij. Ker je v skladu s členom 4 Uredbe št. 40/94 znamka lahko sestavljena iz črk, načeloma ni mogoče zanikati njihovega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) te uredbe, ne da bi se njenemu členu 4 odvzel pomen.

12 Splošno sodišče je v točki 39 izpodbijane sodbe navedlo, da bi moral četrti odbor za pritožbe UUNT proučiti, ali se zdi nemogoče, da bi bil znak z vidika povprečnih grško govorečih potrošnikov primeren za razlikovanje proizvodov družbe BORCO od tistih, ki imajo drug izvor, glede na to, da je že minimalni razlikovalni učinek ovira za uporabo absolutnega razloga za zavrnitev registracije, določenega v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

13 Kot je navedlo Splošno sodišče v točkah od 40 do 52 izpodbijane sodbe, je omenjeni odbor za pritožbe zavrnil priznanje razlikovalnega učinka posameznih črk, ne da bi opravil zgoraj omenjeni konkretni preizkus, pri čemer je kršil predvsem člen 4 Uredbe št. 40/94.

14 Splošno sodišče je proučilo odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT tako:

„53 Četrtič, [četrti] odbor za pritožbe [UUNT] je v točki 25 [sporne] odločbe navedel, da upoštevna javnost ‚mogoče' dojema črko ‚α' kot označbo kakovosti

(‚A' kakovost), velikosti ali tipa ali vrste alkoholnih pijač, kot so tiste, ki so navedene v prijavi znamke.

54 UUNT ne more potrditi, da je [četrti] odbor za pritožbe [UUNT] s tem, da se je izrekel o tem, tudi konkretno proučil razlikovalni učinek zadevnega znaka. Ne glede na to, da je taka obrazložitev dvomljiva in zato brez vrednosti, ta obrazložitev namreč ne upošteva nobenih konkretnih dejstev, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da upoštevna javnost prijavljeno znamko zaznava kot napotilo na kakovost, kot označbo velikosti, tipa ali vrste proizvodov, navedenih v prijavi znamke (glej v tem smislu […] sodbo [Splošnega sodišča z dne 9. julija 2008 v zadevi Hartmann proti UUNT] (E), [T-302/06,] točka 44). Lahko sklepamo, da [četrti] odbor za pritožbe [UUNT] ni ugotovil neobstoja razlikovalnega učinka prijavljene znamke."

15 Splošno sodišče je v točki 56 izpodbijane sodbe sklenilo:

„Iz vseh navedenih preudarkov izhaja, da je odbor za pritožbe z izpeljavo neobstoja razlikovalnega učinka prijavljenega znaka le iz neobstoja grafičnih sprememb ali okraševanja glede na standardno pisavo Times New Roman, ne da bi konkretno proučil njegovo primernost za ločevanje – z vidika upoštevne javnosti – zadevnih proizvodov od proizvodov, ki izvirajo od konkurentov [družbe BORCO], napačno uporabil člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94."

16 Zato je Splošno sodišče ugodilo prvemu tožbenemu razlogu in sporno odločbo razveljavilo, ne da bi proučilo druga dva tožbena razloga, ki ju je navedla družba BORCO. Ker mora UUNT v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 zahtevo družbe BORCO za registracijo ob upoštevanju utemeljitev izpodbijane sodbe ponovno proučiti, je Splošno sodišče presodilo, da o drugem delu tožbe družbe BORCO, namreč o tem, da se ugotovi, da člen 7(1)(b) in (c) ter (2) Uredbe št. 40/94 ne nasprotuje

registraciji zadevne znamke za proizvode, navedene v zahtevi za registracijo, torej ni treba odločiti.

Predlogi strank

17 UUNT s pritožbo, v kateri navaja en sam pritožbeni razlog, razdeljen na tri dele, in sicer na zahtevo za konkretni preizkus razlikovalnega učinka, domnevno dvomljiv predhodni preizkus in dokazno breme, predlaga Sodišču, naj:

– izpodbijano sodbo razveljavi;

– primarno, zavrne tožbo družbe BORCO na prvi stopnji;

– podredno, zadevo vrne v odločanje Splošnemu sodišču, in

– družbi BORCO naloži stroške, priglašene pred Splošnim sodiščem in Sodiščem.

18 Družba BORCO predlaga Sodišču, naj pritožbo zavrne in stroške naloži UUNT.

Pritožba

Prvi del edinega pritožbenega razloga

Trditve strank

19 UUNT trdi, da v nasprotju s presojo Splošnega sodišča preizkus razlikovalnega učinka znaka na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne pomeni vedno, da je treba ugotoviti sposobnost tega znaka za razlikovanje med različnimi proizvodi v okviru konkretnega preizkusa teh proizvodov.

20 Splošno sodišče naj bi nepravilno uporabilo člen 7(1)(b) te uredbe v delu, kjer je zavrnilo stališče četrtega odbora za pritožbe UUNT le zato, ker je odbor za določeno kategorijo znakov določil načelo, da ti običajno ne morejo označevati izvora. Splošno sodišče naj bi moralo proučiti, ali je trditev tega odbora resnična.

21 V podporo tej trditvi se UUNT sklicuje na sodno prakso Sodišča v zvezi s tridimenzionalnimi znaki (sodba z dne 7.oktobra 2004 v zadevi Mag Instrument proti UUNT, C-136/02 P, ZOdl., str. I-9165) in barvnimi znamkami (sodbi z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, in z dne 24. junija 2004 v zadevi Heidelberger Bauchemie, C-49/02, ZOdl., str. I-6129) in na sodno prakso Splošnega sodišča na področju oglaševalskih sloganov in domenskih imen. Iz navedene sodne prakse naj bi bilo razvidno, da je bil za nekatere kategorije proizvodov dovoljen konkreten

preizkus razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki temelji na splošnih trditvah glede zaznavanja potrošnika in pogojevanju tega zaznavanja, pogosto pa naj bi bila zavrnjena konkretna proučitev proizvodov in storitev, navedenih v zadevni zahtevi za registracijo.

22 UUNT meni, da če je mogoče v okviru presoje tridimenzionalnih znakov trditi, da potrošnik ob odsotnosti grafičnih in besednih elementov ni vajen domnevati o izvoru proizvodov na podlagi njihove oblike (zgoraj navedena sodba Mag Instrument proti UUNT, točka 30), bi moralo biti prav tako mogoče trditi, da potrošnik o izvoru proizvodov ni vajen domnevati na podlagi posameznih črk brez grafičnih elementov.

23 V okviru proučitve kategorije barvnih znakov je Sodišče menilo, da razen v izjemnih okoliščinah barve *ab initio* nimajo razlikovalnega učinka, vendar ga lahko morda pridobijo, če se uporabijo v zvezi s proizvodi in storitvami (zgoraj navedena sodba Heidelberger Bauchemie, točka 39). UUNT meni, da bi morala biti enaka ugotovitev dovoljena glede posamičnih črk, zlasti glede na to, da se običajno zaznavajo kot označbe vrste ali kodnega števila in oznake za velikost ali za druge podobne podatke.

24 Družba BORCO ugovarja razlagi UUNT. Meni, da je treba pojem razlikovalni učinek razlagati enako za vse kategorije znamk. Na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ne razlikuje med različnimi kategorijami znamk, in sicer kar zadeva presojo njihovega razlikovalnega učinka. Razlikovalni učinek bi bilo treba vedno presojati glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija znamke. Morebitna težavnejša

konkretna presoja razlikovalnega učinka nekaterih znamk sama po sebi ne more upravičevati domneve, da so te znamke *a priori* brez slehernega razlikovalnega učinka.

25 V nasprotju s trditvami UUNT načel, ki so bila razvita s sodno prakso na področju razlikovalnega učinka barvnih in tridimenzionalnih znamk, ni mogoče prenesti na to zadevo. Ker je znamka, za katero je zahtevana registracija, figurativna znamka, ki predstavlja eno samo črko grške abecede, in sicer „α“, v današnji pisavi in brez drugih grafičnih elementov, je treba uporabiti načela, ki so se razvila na področju besednih znamk.

26 Empirično pravilo Sodišča, po katerem povprečni potrošnik ni vajen domnevati o izvoru proizvodov tako, da se opre na njihovo obliko ali embalažo, pri čemer ni prisoten noben grafični ali besedni element (sodba z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT, C-25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 27), se na to zadevo ne more prenesti. Posamična črka je namreč znak, neodvisen od proizvodov, ki jih označuje zadevna znamka. Poleg tega ne obstaja noben pokazatelj, da naj bi potrošnik zaznal znamko, sestavljeno iz ene same črke, drugače kot znamko, sestavljeno iz dveh ali več črk.

27 Poleg tega bi bilo stališče, v skladu s katerim bi bilo mogoče opustiti preizkus glede konkretno navedenih proizvodov in storitev, očitno v nasprotju z ustaljeno sodno prakso Sodišča.

Presoja Sodišča

28 Najprej je treba spomniti, da v skladu s členom 4 Uredbe št. 40/94 črke spadajo v kategorijo znakov, ki lahko sestavljajo znamko Skupnosti, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij.

29 Vendar pa splošna sposobnost znaka, da lahko sestavlja znamko, ne pomeni, da ima ta znak potreben razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) te uredbe glede določenega proizvoda ali storitve (sodba z dne 29. aprila 2004 v združenih zadevah Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 32).

30 V skladu z besedilom te določbe se namreč kot znamka ne registrirajo znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka.

31 Iz ustaljene sodbe prakse izhaja, da razlikovalni učinek znamke v smislu navedene določbe pomeni, da je ta znamka primerna, da se z njo proizvod, za katerega se zahteva registracija, označi kot proizvod, ki izhaja iz določenega podjetja, in se ga tako razlikuje od proizvodov drugih podjetij (zgoraj navedena sodba Henkel proti UUNT, točka 34, ter sodbi z dne 8. maja 2008 v zadevi Eurohypo proti UUNT, C-304/06 P, ZOdl., str. I-3297, točka 66, in z dne 21. januarja 2010 v zadevi Audi proti UUNT, C-398/08 P, ZOdl., str. I-535, točka 33).

32 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je ta razlikovalni učinek treba 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 navedene sodbe Storck proti UUNT, točka 25; Henkel proti UUNT, točka 35, in Eurohypo proti UUNT, točka 67). Poleg tega je Sodišče izjavilo, tako kot je potrdil UUNT v svoji pritožbi, da

se ta metoda presoje lahko uporablja tudi pri analizi razlikovalnega učinka znakov, sestavljenih iz barve same, tridimenzionalnih znamk in sloganov (glej v tem smislu sodbo z dne 21. oktobra 2004 v zadevi KWS Saat proti UUNT, C-447/02 P, ZOdl., str. I-10107, točka 78, ter zgoraj navedeni sodbi Storck proti UUNT, točka 26, in Audi proti UUNT, točki 35 in 36).

33 Čeprav so merila presoje razlikovalnega učinka za vse kategorije znamk enaka, je pri uporabi teh meril mogoče, da upoštevna javnost vsake od teh kategorij ne zaznava nujno enako in se lahko izkaže, da je za znamke nekaterih kategorij težje ugotoviti razlikovalni učinek kot za znamke drugih kategorij (glej 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 36, in z dne 21. oktobra 2004 v zadevi UUNT proti Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, ZOdl., str. I-10031, točka 34, ter zgoraj navedeni sodbi Henkel proti UUNT, točki 36 in 38, in Audi proti UUNT, točka 37).

34 V zvezi s tem je Sodišče že odločilo, da težave, ki bi zaradi značilnosti nekaterih kategorij znamk lahko nastale pri ugotovitvi njihovega razlikovalnega učinka in ki jih je upravičeno treba upoštevati, ne utemeljujejo določitve posebnih dodatnih meril, ki bi nadomestila merilo razlikovalnega učinka, kot ga razlaga sodna praksa, ali bi od njega odstopala (glej zgoraj navedeni sodbi UUNT proti Erpo Möbelwerk, točka 36, in Audi proti UUNT, točka 38).

35 Iz ustaljene sodne prakse Sodišča glede člena 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), katerega besedilo je enako besedilu člena 7 Uredbe št. 40/94, izhaja, da je treba razlikovalni učinek znamke vedno presojati *in concreto* glede na navedene proizvode ali storitve (glej v tem smislu zgoraj navedeno

sodbo Libertel, točka 76, in sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točki 31 in 33).

36 Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 47 sklepnih predlogov, je z zahtevo za konkretno presojo sposobnosti zadevnega znaka, da se z njegovo pomočjo navedeni proizvodi ali storitve lahko razlikujejo od proizvodov in storitev drugih podjetij, omogočeno usklajevanje razloga za zavrnitev, določenega v členu 7(1)(b) Uredbe, s splošno sposobnostjo znaka, da sestavlja znamko, kot jo priznava člen 4 te uredbe.

37 V zvezi s tem je pomembno opozoriti, da je v navedeni sodni praksi Sodišče sicer res priznalo, da obstajajo določene kategorije znakov, ki imajo težje ugotovljiv razlikovalni učinek *ab initio*, vendar pa ni razrešilo organov za znamke, da opravijo konkreten preizkus njihovega razlikovalnega učinka.

38 Glede dejstva, da je zadevni znak sestavljen iz ene same črke, ki ni grafično spremenjena, je treba navesti, da se za registracijo znaka kot znamke dejansko ne zahteva ugotovitev določene ravni ustvarjalnosti ali jezikovne ali umetniške domišljije imetnika znamke (sodba z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT, C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, točka 41).

39 Če se izkaže, da je ugotavljanje razlikovalnega učinka težje za znamko, sestavljeno iz ene same črke, kot za druge besedne znamke, mora UUNT opraviti presojo, ali se z zadevnim znakom lahko razlikuje med različnimi proizvodi ali storitvami v okviru konkretnega preizkusa teh proizvodov ali storitev.

40 Tako je Splošno sodišče s tem, da je proučilo, ali je četrti odbor za pritožbe UUNT opravil konkreten preizkus sposobnosti zadevnega znaka za razlikovanje zadevnih proizvodov od proizvodov drugih podjetij, pravilno uporabilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

41 Prvi del edinega pritožbenega razloga je zato treba zavrniti kot neutemeljen.

Drugi del edinega pritožbenega razloga

Trditve strank

42 UUNT meni, da Splošno sodišče ni upoštevalo dejstva, da je preizkus razlikovalnega učinka znaka preizkus *a priori* in da je zato odločba, sprejeta po tem preizkusu, vedno dvomljiva. Navaja, da je povprečni potrošnik pravni pojem in da je treba preizkus razlikovalnega učinka znaka opraviti neodvisno od vsakršne dejanske uporabe tega znaka na trgu.

43 Družba BORCO odgovarja, da zgolj domneve ne zadostujejo za ugotovitev odsotnosti slehernega razlikovalnega učinka znaka. Če bi bilo tako, bi UUNT lahko brez konkretnih razlogov zavrnil vsako zahtevo za registracijo zaradi odsotnosti razlikovalnega učinka, pri čemer bi se oprl zgolj na domnevo, da bi bila zadevna znamka morebiti lahko iz razlogov, ki jih ne bi poznal niti UUNT, brez zahtevanega razlikovalnega učinka. To pa ne bi bilo v skladu s sodno prakso Sodišča, po kateri mora UUNT

v okviru preizkusa absolutnih razlogov za zavrnitev opraviti temeljit in popoln preizkus vseh upoštevnih dejstev in okoliščin.

Presoja Sodišča

44 Treba je poudariti, da zahteva po preizkusu *a priori* razlikovalnega učinka znaka ne nasprotuje temu, da je ta preizkus opravljen *in concreto*.

45 Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, preizkus zahtev za registracijo ne sme biti minimalen, ampak mora biti strog in celosten zato, da ne pride do neupravičene registracije znamk in da se iz razlogov pravne varnosti in dobrega upravljanja zagotovi, da se ne registrirajo znamke, katerih uporaba bi se lahko uspešno izpodbijala pred sodišči (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Libertel, točka 59, in UUNT proti Erpo Möbelwerk, točka 45).

46 Če bi bilo namreč UUNT omogočeno, da se lahko kljub zahtevi, navedeni v točki 39 te sodbe – in sicer, da se opravi konkreten preizkus razlikovalnega učinka znamke, za katero se zahteva registracija – brez upoštevne utemeljitve sklicuje na domneve ali zgolj dvome, bi bil sam cilj nadzora *a priori* izničen.

47 Splošno sodišče je torej v točki 54 izpodbijane sodbe pravilno ugotovilo, da četrti odbor za pritožbe UUNT s tem, da se je oprl na dvomljiv razlog, ni mogel izpolniti

zahtev, ki veljajo za preizkus razlikovalnega učinka znaka, za katerega se zahteva, da se registrira kot znamka v smislu Uredbe št. 40/94.

48 Zato je treba drugi del edinega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen.

Tretji del edinega pritožbenega razloga

Trditve strank

49 UUNT trdi, da Splošno sodišče ni upoštevalo razdelitve dokaznega bremena v okviru preizkusa, opravljenega na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 s tem, da je navedlo, da naj bi UUNT vedno ugotavljal neobstoj razlikovalnega učinka znamke, za katero se zahteva registracija, s sklicevanjem na konkretna dejstva.

50 Glede na to, da je postopek registracije upravni, in ne kontradiktorni postopek, v katerem bi moral UUNT prijavitelju dokazati, da so razlogi za zavrnitev utemeljeni, bi moral biti prijavitelj, ki se v pritožbi sklicuje na razlikovalni učinek znamke, katere registracija se zahteva, pristojen za predložitev konkretnih in utemeljenih pokazateljev tega, da ima ta znamka razlikovalni učinek.

51 UUNT meni, da lahko, če ugotovi neobstoj bistvenega razlikovalnega učinka znamke, katere registracija se zahteva, svojo analizo opre na dejstva, ki izhajajo iz splošnih praktičnih izkušenj, pridobljenih pri trženju proizvodov široke potrošnje, ki jih lahko pozna vsak, predvsem pa uporabniki teh proizvodov. V takem primeru naj UUNT ne bi bil dolžan navesti primerov takih praktičnih izkušenj.

52 Splošno sodišče naj ne bi upoštevalo tega načela, ker je v točki 54 izpodbijane sodbe očitalo četrtemu odboru za pritožbe UUNT, da se ni skliceval na nobeno konkretno dejstvo. Ta odbor za pritožbe naj bi lahko, v nasprotju s trditvami Splošnega sodišča, oprl svojo analizo na dejstva, ki izhajajo iz splošnih izkušenj, v skladu s katerimi se posamezne črke normalno uporabljajo, med drugim kot označbe vrste, kodnih števil ali oznake za velikost, in se zaznavajo kot take.

53 Po mnenju družbe BORCO so taka razmišljanja pravno zgrešena.

54 Na podlagi člena 74(1) Uredbe št. 40/94 UUNT v postopku registracije v zvezi z absolutnimi razlogi za zavrnitev preveri upoštevna dejstva po uradni dolžnosti. Le kadar UUNT izpostavi konkretne pokazatelje o neobstoju razlikovalnega učinka, lahko prijavitelj te izpodbija in nosi dokazno breme v pravdnem postopku. UUNT naj tako v svoji pritožbi ne bi upošteval temeljnih načel s področja dokaznega bremena.

Presoja Sodišča

55 Iz navedenega je mogoče ugotoviti, da se je Splošno sodišče s tem, da je očitalo četrtemu odboru za pritožbe UUNT, da ni ugotovil neobstoja razlikovalnega učinka znamke, katere registracija se zahteva, omejilo na uporabo sodne prakse, navedene v točki 35 te sodbe, v skladu s katero je treba vedno opraviti konkreten preizkus razlikovalnega učinka zadevnega znaka.

56 Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 59 sklepnih predlogov, navedbe glede dokaznega bremena v postopku registracije znamke UUNT ne morejo razrešiti obveznosti, ki jih ima po Uredbi št. 40/94.

57 V skladu s členom 74(1) te uredbe UUNT v zvezi z absolutnimi razlogi za zavrnitev po uradni dolžnosti preveri upoštevna dejstva, na podlagi katerih lahko ugotovi tak razlog.

58 V nasprotju s trditvami UUNT ta zahteva ne bi smela biti ne relativizirana ne v škodo prijavitelja na podlagi točke 50 sodbe z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Develey proti UUNT (C-238/06 P, ZOdl., str. I-9375).

59 Kot je razvidno iz omenjene točke, mora prijavitelj le v primeru, v katerem se kljub analizi, ki jo je opravil UUNT, sklicuje na razlikovalni učinek znamke, katere registracija se zahteva, predložiti konkretne in utemeljene dokaze za to, da ima zadevna znamka razlikovalni učinek (zgoraj navedena sodba Develey proti UUNT, točka 50).

60 Ker v analizi četrtega odbora za pritožbe UUNT niso spoštovane zahteve iz točke 35 te sodbe, družbi BORCO torej ni mogoče naložiti take obveznosti.

61 Zato je tretji del edinega pritožbenega razloga UUNT neutemeljen.

62 Glede na to, da nobeden od treh delov edinega pritožbenega razloga UUNT ni utemeljen, je treba pritožbo zavrniti.

Stroški

63 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker je družba BORCO predlagala, naj se UUNT naloži plačilo stroškov, in ker ta s pritožbo ni uspel, se mu naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

1. Pritožba se zavrne.

2. Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) se naloži plačilo stroškov.

Podpisi