SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)

z dne 10. novembra 2004*

V zadevi T-396/02,

August Storck KG, s sedežem v Berlinu (Nemčija), ki so ga zastopali H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise in I. Rohr, odvetniki, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki sta ga zastopala B. Müller in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

zaradi tožbe za razglasitev ničnosti Odločbe četrtega pritožbenega odbora UUNT z dne 14. oktobra 2002 (zadeva R 187/2001-4), s katero je bila zavrnjena registracija tridimenzionalne znamke, ki vsebuje obliko bombona čiste kostanjeve barve,

* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, V. Tiili, sodnica, in M. Vilaras, sodnik,
sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 27. decembra 2002,

na podlagi odgovora, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 14. aprila 2003,

na podlagi obravnave z dne 16. junija 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka je 30. marca 1999 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Znamka, za katero se je zahtevala registracija, je posebna tridimenzionalna oblika bombona čiste kostanjeve barve, prikazana spodaj:



3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija znamke, spadajo v razred 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, v revidirani in spremenjeni obliki, in ustrezajo naslednjemu opisu: slaščice.

4 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. Poleg tega je menil, da zadevna znamka tudi z uporabo ni pridobila razlikovalnega učinka.

5 Tožeča stranka je dne 14. februarja 2001 pri UUNT zoper odločbo preizkuševalca vložila pritožbo na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94. S pritožbo je zahtevala delno spremembo odločbe in da se znamki dopusti objavo za „slaščice, in sicer karamelni bomboni". V pisni vlogi z dne 14. maja 2001 je tožeča stranka zahtevala razveljavitev odločbe preizkuševalca v celoti in v podporo temu obrazložila, „da bi bilo treba

seznam proizvodov za prijavljeno znamko omejiti na ‚karamelne bombone', če bi bila registracija znamke zavrnjena zaradi neobstoja razlikovalnega učinka in njegove pridobitve z uporabo v slaščičarstvu".

6 Z odločbo z dne 14. oktobra 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki 18. oktobra 2002 vročena po telefaksu, 31. oktobra 2002 pa s priporočeno pošto, je četrti pritožbeni odbor UUNT zavrnil pritožbo, ker je bila znamka brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in ker je tudi ni bilo mogoče registrirari v skladu s členom 7(3) iste uredbe.

7 Odbor za pritožbe je v bistvu ocenil, da na podlagi kombinacije oblike in barve znamke, za katero se je zahtevala registracija, ni mogoče zares ugotoviti izvora zadevnih proizvodov, to je slaščic. Poleg tega je ocenil, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, ne dokazujejo, da je prijavljena znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, zlasti med karamelnimi bomboni.

Postopek in predlogi strank

8 Tožeča stranka je z dopisom, vloženim v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. maja 2003, v skladu s členom 135(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje prosila, naj se ji odobri vložitev replike, česar pa predsednik četrtega senata Sodišča prve stopnje ni odobril.

9 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov postopka.

10 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Predmet spora

Trditve strank

11 Tožeča stranka je, ne da bi se izrecno sklicevala na predmet tega spora, izpodbijani odločbi očitala, da je po omejitvi seznama proizvodov prijavljene znamke, ki ga je opravila s podrednim tožbenim predlogom, vsebovanim v njenem tožbenem predlogu z dne 14. maja 2001, edini zadevni trg v tem primeru trg za „karamelne bombone“ in ne trg za „bombone na splošno“.

12 UUNT pri tem opozarja, da je tožeča stranka zadevno znamko prijavila kot „slaščico". Tožeča stranka je v pritožbi in tožbenem predlogu postavila protislovne zahtevke (glej točko 5 zgoraj). V teh okoliščinah si je pritožbeni odbor pravilno razlagal te protislovno oblikovane zahtevke tožeče stranke v smislu izpodbijanja odločbe preizkuševalca v celoti. Ker je namreč preizkuševalec zavrnil prijavo za „slaščice" nasploh in ne za „slaščice, in sicer karamelne bombone" ali „karamelne bombone", tožeča stranka ni mogla omejiti obsega pritožbe na prej omenjene proizvode, kar zadeva odločbo preizkuševalca v zvezi s tem, pa ta ni bila „deljiva".

13 Po drugi strani pa UUNT meni, da omejitev seznama proizvodov, ki jo podredno predlaga tožeča stranka v pisni vlogi z dne 14. maja 2001, nima nikakršnega vpliva na postopek. Tožeča stranka ne more podredno omejiti svojega seznama proizvodov, če podleže prvotnemu predlogu (sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS), Recueil, str. II-753).

14 Posledično UUNT trdi, da je bil predmet spora pred odborom za pritožbe zavrnitev prijave znamke tožeče stranke za slaščice (razred 30) in da je predmet spora v tem postopku izpodbijana odločba odbora za pritožbe, ki naj bi natančno preučil zavrnitev registracije znamke.

Presoja Sodišča prve stopnje

15 Zoper odločbe preizkuševalca se lahko pri odboru za pritožbe v skladu s členi od 57 do 61 Uredbe št. 40/94 vloži pritožba, pri tem lahko vsak udeleženec postopka, ki se

je zaključil z odločbo preizkuševalca, izpodbija to odločbo, če ga ta prizadeva. V skladu z pravilom 48(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1) mora pritožba vsebovati nekaj podatkov, med drugim tudi „označbo izpodbijane odločbe in ukrepa, za katerega se zahteva sprememba oz. razveljavitev".

16 V zadevnem primeru ni sporno, da je preizkuševalec zavrnil prijavo znamke tožeče stranke za vse proizvode, ki so našteti v njej, torej za „slaščice" iz razreda 30. Tožeča stranka je omejila obseg pritožbe, vložene pri odboru za pritožbe 14. februarja 2001, s tem, da je izpodbijala zavrnitev prijave znamke le v delu, ki zadeva „slaščice, in sicer karamelne bombone". S tem je torej predlagala delno spremembo odločbe preizkuševalca in da se odobri objava njene prijave za „slaščice, in sicer karamelne bombone". Vendar pa je tožeča stranka s pisno vlogo z dne 14. maja 2001, v kateri so navedeni vzroki za pritožbo, primarno predlagala razveljavitev odločbe preizkuševalca v celoti in v podporo temu dodala, da bi moral biti seznam proizvodov, vključenih v prijavljeno znamko, omejen le na „karamelne bombone", če bi bila prijava znamke zavrnjena zaradi neobstoja razlikovalnega učinka, ki prav tako ni bil pridobljen z njeno uporabo v slaščičarstvu. Po mnenju tožeče stranke ne bi bilo mogoče zanikati, da je oblika prijavljene znamke glede karamelnih bombonov z uporabo pridobila zadosten razlikovalni učinek.

17 Odbor za pritožbe je v točki 6 izpodbijane odločbe ocenil, da se pritožba v prvi vrsti nanaša na spremembo odločbe preizkuševalca in objavo prijave znamke tožeče stranke za „slaščice" v celoti, ker naj bi imela prijavljena znamka razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in v drugi vrsti na znamko, še posebej na „karamelne bombone", zaradi razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo. Po preučitvi pritožbenih razlogov je odbor za pritožbe pritožbo v celoti zavrnil kot neutemeljeno.

18 Tožeča stranka je v predlogih in tudi v določenih delih pritožbe pred Sodiščem prve stopnje zahtevala razveljavitev izpodbijane odločbe v celoti. Vendar tožeča stranka v nekaterih drugih delih pritožbe (glej zlasti točke 20, 21 in 30) poudarja, da je ob upoštevanju omejitve seznama proizvodov, ki jih je predlagala s pisno vlogo 14. maja 2001, karamelni bombon edini v prijavi omenjeni proizvod. Zato naj bi odbor za pritožbe naredil napako, ker naj pri presoji razlikovalnega učinka znamke trga karamelnega bombona ne bi razlikoval od trga bombonov nasploh.

19 V zvezi s tem je treba navesti, da lahko prijavitelj na podlagi člena 44 (1) Uredbe št. 40/94 kadar koli umakne prijavo znamke Skupnosti ali zoži seznam proizvodov in storitev, ki jih ta vsebuje. Torej je možnost zožitve seznama proizvodov in storitev podana izključno za prijavitelja znamke Skupnosti, ki lahko kadar koli glede tega vloži zahtevo pri UUNT. V teh okoliščinah mora biti umik prijave znamke Skupnosti, v celoti ali delno, oziroma zožitev seznama blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje, izrecen in brezpogojen (zgoraj navedena sodba ELLOS, točki 60 in 61).

20 V obravnavanem primeru je tožeča stranka le podredno zahtevala zožitev seznama proizvodov, vsebovanih v prijavi znamke na „karamelne bombone", in sicer le, če bi odbor za pritožbe ocenil, da zavrne to prijavo za vse proizvode, naštete v njej (to so „slaščice"). Tožeča stranka torej ni zožila seznama proizvodov izrecno in brezpogojno, zato se zadevna zožitev ne more upoštevati (v zvezi s tem glej zgoraj navedeno sodbo ELLOS, točki 60 in 61).

21 Po drugi strani pa je treba v skladu s sodno prakso omejitev seznama proizvodov in storitev, navedenih v prijavi znamke Skupnosti, narediti v skladu z določenimi natančnimi pravili o zahtevku za spremembo vložene prijave, v skladu s členom 44

Uredbe št. 40/94 in pravila 13 Uredbe št. 2868/95 (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT – Ploščica jajčaste oblike, T-194/01, Recueil, str. II-383, točka 13, in z dne 25. novembra 2003 v zadevi Oriental Kitchen proti UUNT – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Recueil, str. II-4953, točka 30).

22 Vendar ta pravila v tem primeru niso bila upoštevana, saj je tožeča stranka v pisni vlogi z dne 14. maja 2001 le podredno pojasnila zoženje zadevnih proizvodov, ne da bi v skladu z omenjenimi določbami vložila zahtevek za spremembo prijavljene znamke.

23 Posledično je treba to tožbo razlagati tako, da je njen namen razveljaviti izpodbijano odločbo zaradi kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 glede vseh proizvodov, na katere se nanaša prijavljena znamka (to so „slaščice"), in zaradi kršitve člena 7(3) iste Uredbe v zvezi s temi proizvodi, zlasti pa karamelnimi bomboni.

Dopustnost dokazov, ki so prvič predloženi pred Sodiščem prve stopnje

24 Dokumentov, priloženih tožbi, ki jih ni preučil odbor za pritožbe in so bili prvič predstavljeni pred Sodiščem prve stopnje, namreč, rezultati raziskave o obliki bombonov „Werther's Echte", izvedene prek revij v Nemčiji leta 1997, v skladu s členom 63 Uredbe št. 40/94 ni mogoče upoštevati, ker se tožba pri Sodišču prve stopnje nanaša na preverjanje zakonitosti odločb pritožbenega odbora UUNT. Ker ni naloga Sodišča prve stopnje, da ob upoštevanju prvič pred seboj predstavljenih dokazov ponovno ugotavlja dejansko stanje, je treba zato zavreči zgoraj navedene dokumente, ne da bi bilo treba ugotavljati njihovo dokazno vrednost (sodbi Sodišča

prve stopnje z dne 18. februarja 2004 v zadevi Koubi proti UUNT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, str. II-719, točka 52, in z dne 29. aprila 2004 v zadevi Eurocermex proti UUNT (Oblika steklenice za pivo), T-399/02, Recueil, str. II-1391, točka 52, ter navedena sodna praksa.

Temelj

25 Tožeča stranka se v utemeljitev tožbe sklicuje na dva tožbena razloga, in sicer na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in člena 7(3) iste uredbe.

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

Trditve strank

26 Tožeča stranka v nasprotju z oceno odbora za pritožbe trdi, da ima prijavljena znamka najmanjši zadosten razlikovalnin učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

27 V zvezi s tem predvsem navaja, da je do napačne ugotovitve pritožbenega odbora prišlo zaradi slabe opredelitve upoštevnega trga. Ker naj bi tožeča stranka predlagala zoženje seznama proizvodov, naštetih v prijavi znamke, je edini zadevni trg za ta

primer trg „karamelnih bombonov" in ne „bombonov nasploh". Segment trga karamelnih bombonov naj bi dejansko imel značilnosti, ki bi ga razlikovale od ostalih bombonov. Izbira ene vrste bombonov (na primer sadnih ali čokoladnih želébombonov) ali druge (na primer bomboni „močnega" okusa kot tisti z veliko vsebnostjo mentola) naj bi bila odvisna od različne potrebe in okusov potrošnikov. Iz tega naj bi sledilo, da karamelnega bombona ne moremo primerjati s katerim koli bombonom. Te drugačne lastnosti, ki bi jih potrošnik upošteval ob odločitvi za nakup, bi imele učinke na obliko različnih bombonov, da bi lahko odbor za pritožbe in Sodišče prve stopnje glede obstoja skupnih oblikovnih značilnosti karamelnih bombonov odločila šele po tem, ko bi diferencirala potrošnike, ki kupujejo bombone te vrste.

28 Nadalje tožeča stranka trdi, da prijavljena znamka v svoji posebni in edinstveni kombinaciji oblike in barve povsem omogoča razlikovanje bombonov tožeče stranke od bombonov drugih proizvajalcev. V zvezi s tem trdi, da je omenjena znamka več kot le kombinacija znakov, ki jih ni mogoče zaščititi. Temeljna oblika prijavljene znamke naj dejansko ne bi bil več krog, temveč elipsa z ravno spodnjo stranjo. Šlo naj bi torej za obliko, ki ni tipična za trg karamelnih bombonov, ki je zelo izpopolnjena v primerjavi z drugimi oblikami bombonov (okrogli, pravokotni, kvadratni bomboni, bomboni v obliki palice ali brez posebne oblike). Poleg tega naj zadevna oblika ne bi imela funkcionalne vloge in njena izoblikovanost naj ne bi bila niti vsiljena z zavezujočimi tehničnimi konstrukcijami niti običajna.

29 UUNT ugovarja utemeljitvi tožeče stranke in zatrjuje, da je prijavljena znamka brez slehernega razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, tudi če bi bilo predmet spora dejansko mogoče omejiti na bombone.

Presoja Sodišča prve stopnje

30 V skladu s členom 4 Uredbe št. 40/94 lahko oblika blaga ali njegove embalaže tvori znamko Skupnosti, če je mogoče razlikovati blago enega podjetja od blaga drugega. Poleg tega v skladu s členom 7(1)(b) te Uredbe ni mogoča registracija „znamk, ki so brez slegernega razlikovalnega učinka". Člen 7(2) iste Uredbe določa, da „se odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti".

31 Najprej je treba opozoriti, da so v skladu s sodno prakso znamke, navedene v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, predvsem tiste, ki so v okviru predstavitve zadevnih proizvodov ali storitev z vidika upoštevne javnosti široko uporabljene v gospodarskem prometu ali glede katerih obstajajo vsaj konkretni pokazatelji, ki dopuščajo sklep, da so lahko uporabljene na ta način. Taki znaki sicer ne morejo opravljati bistvene naloge znamke, in sicer identificirati izvora proizvoda ali storitve, da bi s tem omogočili potrošniku, ki je pridobil proizvod ali storitev, da med poznejšo pridobitvijo zadevnih proizvodov ali storitev ponovi nakup, če se je ta izkazal kot pozitiven, oziroma se mu izogne, če se je izkazal kot negativen (prej navedena sodba Ploščica jajčaste oblike, točka 39, sodbi z dne 30. aprila 2003 v zadevi Axions et Belce proti UUNT (Oblika cigare rjave barve in pozlačenih palic), T-324/01 in T-110/02, Recueil, str. II-1897, točka 29, in z dne 3. decembra 2003 v zadevi Nestlé Waters France proti UUNT (Oblika steklenice), T-305/02, Recueil, str. II-5207, točka 28, ter zgoraj navedena sodba Oblika steklenice za pivo, točka 18).

32 Zato je treba razlikovalni učinek znamke presojati glede na proizvode in storitve, za katere je zahtevana registracija, ter glede na to, kako ga zaznava upoštevna javnost (glej po analogiji sodbe Sodišča z dne 8. aprila 2003 v zadevi Linde in drugi, od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točka 41; z dne 12. februarja 2004 v zadevi Henkel, C-218/01, Recueil, str. I-1725, točka 50, z dne 12. februarja 2004 v zadevi

Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 34; z dne 29. aprila 2004 v zadevi Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01P, Recueil, str. I-5089, točka 35; z dne 29. aprila 2004 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, od C-468/01 P do C-472/01P, Recueil, str. I-5141, točka 33, in z dne 29. aprila 2004 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, C-473/01 P in C-474/01 P, Recueil, str. I-5173, točka 33, ter zgoraj navedene sodbe Ploščica jajčaste oblike, točka 40; Oblika cigare rjave barve in pozlačenih palic, točka 30, in Oblika steklenice, točka 29).

33 Glede na prej navedeno analizo je treba omeniti, da sestavlja zahtevani znak slika samega proizvoda, torej prikaz ovalnega bombona čiste kostanjeve barve, ki ga zaznamujejo izbočeni robovi, okrogla vdolbina na sredi in ravna druga stran.

34 Glede upoštevne javnosti je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da so proizvodi, za katere se zahteva registracija znamke v zadevnem primeru, to je slaščic, „namenjeni potencialno neomejenim uporbnikom vseh starosti" in so „množični prehrambni proizvodi, katerih upoštevna javnost [...] so vsi potrošniki" (točka 11 izpodbijane odločbe). Zato je treba razlikovalni učinek prijavljene znamke presojati ob upoštevanju predvidenega pričakovanja povprečnega potrošnika, normalno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega (glej po analogiji zgoraj navedene sodbe Sodišča Linde in drugi, točka 41; Koninklijske KPN Nederland, točka 34; Henkel proti UUNT, točka 35; Procter & Gamble proti UUNT, od C-468/01 P do C-472/01 P, točka 33; Procter & Gamble proti UUNT, C-473/01 P in C-474/01 P, točka 33; Ploščica jajčaste oblike, točka 42; Oblika cigare rjave barve in pozlačenih palic, točka 31, in Oblika steklenice, točka 33).

35 Drugič, poudariti je treba, da so v skladu s sodno prakso merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk, ki imajo videz samega proizvoda, enaka kot tista, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka

48, in zgoraj navedene sodbe Linde in drugi, točki 42 in 46; Ploščica jajčaste oblike, točka 44; Oblika cigare rjave barve in pozlačenih palic, točka 32; Oblika steklenice, točka 35, in Oblika steklenice za pivo, točka 22).

36 Vendar pa je treba upoštevati dejstvo, da v okviru uporabe teh meril ni nujno, da upoštevna javnost tridimenzionalno znamko, ki ima videz proizvoda, zaznava vedno enako kot besedno, figurativno ali tridimenzionalno znamko, ki nima videza proizvoda. Medtem ko javnost običajno takoj zazna te zadnje znamke kot znake, ki identificirajo proizvod, do tega ne pride nujno, ko se znak meša z videzom proizvoda (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Linde in drugi, točka 48, sodbo Sodišča z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 65, ter zgoraj navedene sodbe Henkel, točka 52; Henkel proti UUNT, točka 38; Procter & Gamble proti UUNT, od C-468/01 P do C-472/01 P, točka 36; Procter & Gamble proti UUNT, C-473/01 P in C-474/01P, točka 36; Ploščica jajčaste oblike, točka 45, in Oblika steklenice za pivo, točka 23).

37 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da na zaznavanje znamke s strani zadevne javnosti pri povprečnem potrošniku vpliva njegova raven pozornosti, ki se lahko spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (zgoraj navedeni sodbi Ploščica jajčaste oblike, točka 42, in Oblika steklenice, točka 34).

38 Za presojo tega, ali bi javnost kombinacijo oblike in barve zadevnega proizvoda lahko zaznavala kot označbo izvora, je treba analizirati celoten vtis, ki ga ustvarja ta kombinacija, kar pa ni nezdružljivo z zaporednimi preizkusi različnih elementov predstavitve, ki so bili uporabljeni (sodba Sodišča prve stopnje z dne 19. septembra 2001 v zadevi Henkel proti UUNT (Okrogla rdeča in bela tabletka), Recueil, str. II-2597, točka 49, in zgoraj navedena sodba Ploščica jajčaste oblike, točka 54), to je zadevne oblike in barve.

39 V tej zadevi je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da pri proizvodih široke porabe, kot so zadevni, „potrošnik ne posveča veliko pozornosti obliki in barvi bombonov“ in da „ni verjetno, da bi povprečnemu porabniku izbiro narekovala oblika bombona“ (točka 12 izpodbijane odločbe).

40 Dalje je odbor za pritožbe pravno v zadostni meri utemeljil, da nobena lastnost oblike navedene znamke, obravnavane posamezno ali v kombinaciji druge z drugo, 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 bomboni, v okrogli obliki (okrogli, ovalni, elipsasti ali valjasti)“. Glede izbočenih zgornjih robov bombona je ugotovil, da „imajo bomboni izbočene robove, ne glede na obliko,“ iz funkcionalnih razlogov. Končno je odbor za pritožbe glede okrogle vdolbine v sredini bombona in njene ploske notranje površine ugotovil, da „ti elementi bistveno ne spreminjajo celotnega vtisa oblike“ in da 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 izpodbijane odločbe).

41 Glede zadevne barve, in sicer kostanjeve oziroma njenih različnih odtenkov, je odbor za pritožbe navedel tudi, da gre za „običajno barvo bombonov“ (točka 13 izpodbijane odločbe). Pravzaprav je treba ugotoviti, da je zadevna javnost vajena, da so slaščice te barve.

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

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

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 bombone, in upoštevni javnosti ne omogoča, da bi hitro in z gotovostjo razlikovala bombone tožeče stranke od bombonov drugega trgovskega izvora.

45 Tako prijavljena znamka, kot jo zaznava povprečen porabnik, ki je 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.

46 Zato je treba prvi pritožbeni razlog v zvezi s kršitvijo člena 7(1)(b) zavrniti kot neutemeljen.

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

Trditve strank

47 Tožeča stranka meni, da bi bilo vsekakor treba dovoliti registracijo prijavljene znamke, saj je z uporabo karamelnih bombonov na trgu pridobila razlikovalni

učinek. Raba znamke naj bi izhajala iz doseženega visokega prometa, reklamnih stroškov in rezultatov različnih raziskav o poznavanju znamke, ki jih je tožeča stranka predložila UUNT.

48 Tožeča stranka zatrjuje, da je na trgu slaščic razširjena praksa, da se poleg uporabe imena, uporabi tudi oblika, ki označuje izvor. Ugotavlja, da je zato na embalaži, torej na vrečkah, ki nosijo napis „Werther's Original" („Werther's Echte"), prijavljena znamka namenoma vedno predstavljena skupaj s svojimi posebej značilnimi elementi, to je vdolbino z odtisom v sredini bombona in njegovimi zakroženimi robovi. Ta uporabe ne moremo omejiti na ilustracijo na zunanji embalaži brez označbe izvora. Dejansko imajo tridimenzionalne znamke dvojno funcijo, to je predstavitve znamke in proizvoda, in ker znamka vedno ustreza proizvodu, ne bi bilo mogoče strogo ločiti med tema dvema. Vendar naj bi odbor za pritožbe v tem primeru spregledal to dvojno funkcijo znamke.

49 Končno naj dejstvo, da lahko na embalaži vidimo in preberemo druge opise proizvoda, ne bi spremenilo predstavitve oblike proizvoda z znamko. Dejansko bi bilo za en proizvod mogoče sočasno uporabiti več znamk drugo poleg druge, še posebej za proizvode, ki so označeni le s tridimenzionalno znamko. Javnost bi prepoznala tridimenzionalno znamko kljub podatkom, ki se nanašajo na proizvod. Posledično naj zaključki odbora za pritožbe v zvezi z videzom znamke ne bi bili prepričljivi.

50 UUNT, ob sklicevanju na merila za presojo razlikovalnega učinka znamke, pridobljenega z uporabo, kot jo je postavila sodna praksa, meni, da se za prijavljeno znamko ne more dovoliti registracija v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94.

51 Po mnenju UUNT sta preizkuševalec in odbor za pritožbe pravilno ugotovila, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, ne zadostujejo za dokaz, da je prijavljena znamka glede karamelnih bombonov z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

52 Promet, ki ga je za leta od 1994 do 1998 predložila tožeča stranka, ne dopušča ocene trga, zato naj ne bi zadostoval. Ko gre za proizvode množičnega trga, kot v tem primeru, je dejansko odločilen kriterij tržni delež in ne le prodaja, ki ne zadostuje za dokaz, da je znamka znana.

53 Po drugi strani naj tudi oglaševalski stroški, ki so znašali 27.729.000 nemških mark (DEM) in naj bi jih tožeča stranka v letu 1998 imela za bombon „Werther's Original" v več državah članicah Evropske unije, ne bi imeli dokazne vrednosti. Dejansko ne bi bilo mogoče na podlagi razpredelnice, ki jo je v utemeljitev te navedbe predložila tožeča stranka in se nanaša na njene stroške za promocijo zadevnega bombona v letih 1994–1998, določiti, kako so nastali omenjeni stroški, to je za znak „Werther's Original", za obliko bombona ali za neki drug znak.

54 Končno bi se raziskave, opravljene v sedmih državah članicah Evropske unije in na Norveškem, sklicevale na znake „WERTHER'S", „Werther's Original" ali „W. O." in naj se ne bi nanašale na zadevno obliko. Zato nikakor ni bilo dokazano, da je tožeča stranka uspela seznaniti javnost z obliko zadevnega bombona. Po drugi strani naj za uporabo člena 7(3) Uredbe št. 40/94 ne bi zadostovalo, da se dokaže uporabo določene oblike proizvoda, temveč bi bilo treba poleg tega dokazati, da so okoliščine navedene uporabe take, da ima zadevna oblika značilnosti znamke (zgoraj navedena sodba Philips, točka 65).

Presoja sodišča prve stopnje

55 V skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94 absolutni razlogi za zavrnitev, navedeni v členu 7(1), od (b) do (d), iste uredbe, ne nasprotujejo registraciji znamke, če je ta za blago ali storitve, za katere je zahtevana registracija, z uporabo pridobila razlikovalni učinek. Po predpostavki iz člena 7(3) Uredbe št. 40/94 je dejstvo, da je bil znak, ki sestavlja zadevno znamko, dejansko sprejet s strani upoštevne javnosti, kot označba trgovskega izvora blaga ali storitve, rezultat ekonomskega napora prijavitelja znamke. Ta okoliščina upraviči izločitev upoštevanja splošnega pomena, utemeljenega v določbah odstavka 1, od (b) do (d), istega člena, s katerimi se zahteva, da lahko zadevne znamke vsi prosto uporabljajo, da bi se tako izognili ustvarjanju nelegitimne konkurenčne prednosti v korist enega samega gospodarskega subjekta (zgoraj navedena sodba Oblika steklenice za pivo, točka 41).

56 Prvič, iz sodne prakse izhaja, da je za pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo znamke potrebno, da vsaj pomemben delež upoštevne javnosti na podlagi znamke poistoveti proizvode ali storitve z izvorom od določenega podjetja. Vendar okoliščine, v katerih je lahko pogoj za pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo upoštevan kot ustrezen, ne morejo biti ugotovljene izključno na podlagi sklicevanja na splošne in abstraktne podatke, kot so določeni odstotki (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v zadevi Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil str. I-2779, točka 52, in zgoraj navedeni sodbi Philips, točki 61 in 62, ter Oblika steklenice za pivo, točka 42).

57 Drugič, za pridobitev registracije znamke na podlagi člena 7(3) Uredbe 40/94 mora biti razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo znamke, razviden v delu Evropske unije, kjer je brez takšnega učinka po členu 7(1), od (b) do (d), omenjene uredbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 30. marca 2000 v zadevi Ford Motor proti UUNT

(OPTIONS), Recueil, str. II-1925, točka 27, in zgoraj navedena sodba Oblika steklenice za pivo, točki 43 in 47).

58 Tretjič, v zadevnem primeru je za celostno presojo, ali je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, treba upoštevati dejavnike, kot so med drugim tržni delež, ki ga ima znamka, intenzivnost in geografska razširjenost ter dolgoročnost uporabe znamke, pomembnost zneskov vlaganja podjetja v oglaševanje znamke, delež zainteresirane upoštevne javnosti, ki zaradi znamke prepoznava proizvod, kot da izvira od določenega podjetja, kot tudi navedbe trgovskih in podjetniških ali drugih gospodarskih združenj. Če na podlagi takšnih dejavnikov upoštevna zainteresirana javnost ali vsaj njen pomembni del na podlagi znamke prepozna proizvod, kot da izvira od določenega podjetja, je treba skleniti, da je izpolnjen pogoj za registracijo znamke, določen v členu 7(3) Uredbe št. 40/94 (glej zgoraj navedene sodbe Windsurfing Chiemsee, točki 51 in 52; Philips, točki 60 in 61, in Oblika steklenice za pivo, točka 44).

59 Četrtič, razlikovalni učinek znamke, vključno s tistim, ki je pridobljen z uporabo, je treba prav tako presoditi v razmerju do proizvodov ali storitev, za katere je bila zahtevana registracija, in ob upoštevanju domnevnega zaznavanja kategorije zadevnih proizvodov ali storitev povprečnega potrošnika, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Philips, točki 59 in 63).

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

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

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

63 V točkah od 17 do 21 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe to presojo utemeljil tako:

„17. Pritožnik je predstavil vzorce plastičnih vrečk za embaliranje svojih bombonov 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 bombonov na vrečki neskladje.

18. Sicer drži, da se bomboni 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 bombonov, kakršna je na embalaži.

19. Soočen z vrečko bombonov pritožnika, zadevni porabnik najprej zazna ime ‚Werther's Original', ki, napisano z velikimi črkami, zavzema skoraj polovico vrečke in je obkroženo 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 kakovost Werther]. Na spodnji strani vrečke je barvna slika, ki predstavlja približno petnajst bombonov, razporejenih brez reda, in njihov opis: ‚The classic candy made with real butter and fresh cream' [Klasični bombon 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 bombonov 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 bombonov. Ugotoviti je treba, da ta predstavitev nima namena poudariti značilnosti, za katere pritožnik meni, da dajejo znamki razlikovalni učinek (vdolbina v sredini, ploska notranja površina in izbočeni robovi). Zato je odbor za pritožbe ugotovil, da med načinom, na kateri so bomboni predstavljeni na embalaži, ter trditvijo, da naj bi bila ta predstavitev tridimenzionalna znamka in naj bi jo porabnik zaznal kot tako, ni skladnosti. Ta presoja vodi odbor za pritožbe prej do ugotovitve, da bo porabnik verjetno videl sliko bombonov le kot ilustracijo vsebine vrečke. Privlačna ilustracija embalaže, da bi se prikazal videz proizvoda oziroma kako se ga postreže, je splošna praksa v prehrambni 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. Poved ob sliki ‚The classic candy made with real butter and fresh cream' še dodatno potrjuje, da bo taka verjetna zaznava razumno pozornega kupca bombonov. Pravzaprav se poved in slika dopolnjujeta: poved opisuje značilnost bombonov, 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 bombonov pritožnika, da prikaz bombonov na vrečkah ni v skladu s prikazom znamke.

21. Na podlagi zgoraj navedenih razmislekov je treba zaključiti, da promet in številke v zvezi z oglaševalskimi stroški dejansko dokazujejo, da se bomboni ‚Werther's' prodajajo na trgu, ne dokazujejo pa, da se je njihova oblika uporabljala kot znamka [...]"

64 Ni razloga, da bi podvomili o zgornjih razmislekih. 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 ter kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Oblika steklenice za pivo, točka 51).

65 Dalje je treba spomniti, da tožeča stranka v tožbi navaja, da se zadevni bombon ne prodaja brez embalaže, ampak v embalažni vrečki, v kateri je vsak bombon

embaliran še posebej. Ko se bo povprečen porabnik odločal o nakupu, torej ne bo neposredno soočen z obliko zadevnega bombona, na podlagi katere 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 izpodbijane odločbe jasno izhaja, da poznavanje bombona, ki ga kot znamko trži tožeča stranka, ni bilo ugotovljeno na podlagi zadevne oblike, ampak na podlagi imena „Werther's".

67 Iz zgoraj navedenih trditev izhaja, da odbor za pritožbe ni nepravilno uporabil prava, ko je menil, da tožeča stranka ni dokazala, da je prijavljena znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za karamelne bombone in za slaščice nasploh.

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

Stroški

69 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi tožene stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Legal Tiili Vilaras

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 10. novembra 2004.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

H. Legal