SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 29. septembra 2009 *

V zadevi T-139/08,

The Smiley Company SPRL s sedežem v Bruslju (Belgija), ki jo zastopa A. Deutsch, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, zastopnik,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. februarja 2008 (R 958/2007-4) glede mednarodne registracije, v kateri je imenovana Evropska skupnost, in sicer figurativne znamke, ki predstavlja polovico nasmeha smiley,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi V. Tiili, predsednica, F. Dehousse, sodnik, in I. Wiszniewska-Białecka (poročevalka), sodnica,

sodna tajnica: K. Pocheć, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 11. aprila 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 31. julija 2008,

na podlagi pisnega vprašanja, ki ga je strankama postavilo Sodišče prve stopnje,

na podlagi stališč, ki sta jih stranki v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložili 8., 15. in 30. aprila 2009,

na podlagi sklepa z dne 4. junija 2009, s katerim je bila odobrena zamenjava strank,

na podlagi obravnave z dne 10. junija 2009

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Franklin Loufrani je 14. aprila 2006 za figurativno znamko, ki je prikazana spodaj (v nadaljevanju: zadevna znamka), pridobil mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Evropska skupnost:



2 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) je obvestilo o mednarodni registraciji zadevne znamke prejel 14. septembra 2006.

3 Proizvodi in storitve, za katere se zahteva varstvo te znamke, spadajo v razrede 14, 18 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo tem opisom:

– razred 14: „Žlahtne kovine in njihove zlitine, razen za uporabo v zobozdravstvu, zlatarski izdelki, nakit, dragi kamni, ure in kronometrski instrumenti, srebrnina (posoda), umetniški predmeti iz žlahtnih kovin, škatle, etuiji in škatlice za nakit iz žlahtnih kovin, zapestnice (nakit), broške (nakit), sončne ure, pepelniki (iz žlahtnih kovin), verižice (nakit), okraski za klobuke (iz žlahtnih kovin), kronografi (ure), kronometri, okrasni obeski za ključe, ogrlice (nakit), kravatne igle, posoda za kuhinjo in gospodinjstvo, kuhinjski in gospodinjski pripomočki iz žlahtnih kovin, igle (nakit), ure, značke iz žlahtnih kovin, manšetni gumbi, medalje, denarnice iz žlahtnih kovin, ročne ure, paščki za ure, zlatnina (razen pribora), okraski (nakit), nihala (urarstvo), stojala za brisače iz žlahtnih kovin, budilke, namizna posoda (posoda) iz žlahtnih kovin, škatle iz žlahtnih kovin, cerkvena posoda iz žlahtnih kovin“;

– razred 18: „Kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki, ovratnice in povodci za živali, škatle iz usnja ali usnjene lepenke, denarnice, palice-stolčki, šolske torbe z jermenom, listnice, škatle za klobuke iz usnja, etuiji za ključe, kozmetični kovčki imenovani ‚neseserji‘, aktovke, šolske torbe, mrežne torbe za nakupovanje, pokrivala za živali, kovčki, denarnice (ne iz žlahtnih kovin), sončniki, listnice, košare za nošenje dojenčkov, nahrbtniki, ročne torbe, torbe za plažo, potovalne torbe, torbe (ovoji, vreče) iz usnja za pakiranje, potovalne torbe za oblačila, usnjene aktovke, potovalna oprema (usnje)“;

– razred 25: „Oblačila, obutev (razen ortopedske obutve), kopalke, kopalni plašči, slinčki – nepapirnati, baretke, nogavice, škornji, naramnice, spodnje hlače, čepice, pasovi (oblačila), klobuki, športni čevlji, maškaradni kostumi, hlačke s plenico,

naušniki (oblačila), kravate, rute, šali, rokavice (oblačila), oblačila za novorojenčka, copati, podplati za obutev, spodnje perilo, predpasniki (oblačila), športna oblačila“.

4 UUNT je 1. februarja 2007 vročil obvestilo o začasni zavrnitvi varstva zadevne znamke v Skupnosti v skladu s členom 5 Protokola k madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk, sprejetega v Madridu 27. junija 1989 (UL 2003, L 296, str. 22), in pravilom 113 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1), kakor je bila spremenjena, za vse proizvode, ki jih zajema mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost. Razlog je bil, da zadevna znamka ni imela razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (postal člen 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

5 Ker v predpisanem roku ni bilo odgovora na to obvestilo, je preizkuševalec z odločbo z dne 23. aprila 2007 zavrnil varstvo zadevne znamke v Skupnosti za vse proizvode, ki jih zajema mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost, ker zadevna znamka ni imela razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

6 F. Loufrani je 22. junija 2007 zoper to odločbo v skladu s členi od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) vložil pritožbo pri UUNT.

7 Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 7. februarja 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Ugotovil je, da so bili proizvodi, za katere je bilo zahtevano varstvo, proizvodi za tekočo potrošnjo, da je bila upoštevna javnost številčno

velika javnost v Skupnosti in da je javnost zato, ker je šlo za „nakit, usnjene izdelke, oblačila in podobno“, tem proizvodom pri njihovi izbiri namenila veliko pozornosti. Odbor za pritožbe je glede zadevne znamke po eni strani potrdil presojo preizkuševalca, da je šlo za zelo preprost in vsakdanji motiv, ki je imel izključno okrasno funkcijo, in ga upoštevna javnost ni razumela kot razlikovalni znak. Po drugi strani je kot neprepričljive zavrnil primere registriranih znamk, na katere se je sklicevala tožeča stranka za utemeljitev pritožbe. Glede na te elemente je ugotovil, da zadevna znamka ni imela razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in da je treba zato varstvo zadevne znamke v Skupnosti zavrniti.

8 Po prenosu mednarodne registracije zadevne znamke je bilo tožeči stranki, The Smiley Company SPRL, dovoljeno, da vstopi v ta postopek namesto F. Loufranija.

Predlogi strank

9 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

10 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

11 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja samo en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. V bistvu zatrjuje, da upoštevno javnost sestavljajo povprečni potrošniki, od katerih nekateri vsaj delu zadevnih proizvodov namenijo zelo visoko stopnjo pozornosti, in da ta javnost številne znake, podobne zadevni znamki, zaznava kot označbo izvora. Poleg tega naj bi bila zadevna znamka že uporabljena kot označba trgovskega izvora nekaterih proizvodov in naj bi imela dovolj posebne značilnosti, da bi se lahko štelo, da ima minimalen razlikovalni učinek, potreben za varstvo v Skupnosti.

12 UUNT prereka trditve tožeče stranke.

13 V skladu s členom 146(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 151(1) Uredbe št. 207/2009) ima mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost, v skladu s členom 3(4) Madridskega protokola od datuma registracije enak učinek kot prijava za blagovno znamko Skupnosti. Člen 149(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 154(1) Uredbe št. 207/2009) določa, da so mednarodne registracije, v katerih je imenovana

Evropska skupnost, podvržene preizkusu glede absolutnih razlogov za zavrnitev tako kot prijave za blagovne znamke Skupnosti.

14 V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se registracija znamk, ki nimajo razlikovalnega učinka, zavrne. V skladu z ustaljeno sodno prakso so znamke iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 tiste, za katere se šteje, da ne morejo opravljati bistvene funkcije znamke, in sicer opredeliti trgovskega izvora zadevnega proizvoda ali zadevne storitve, da bi s tem potrošniku, ki je kupil proizvod ali storitev, ki sta označena z znamko, omogočile, da pozneje ponovi nakup, če se je izkazal za pozitivnega, ali se mu izogne, če se je izkazal za negativnega (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 37, in z dne 5. maja 2009 v zadevi Rotter proti UUNT (Oblika skupka klobas), T-449/07, ZOdl., str. II-1071, točka 18).

15 Razlikovalni učinek znamke je treba presojati glede na proizvode ali storitve, za katere se zahteva registracija, in glede na zaznavo upoštevne javnosti, ki je sestavljena iz povprečnih potrošnikov navedenih proizvodov ali storitev (sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. februarja 2002 v zadevi Mag Instrument proti UUNT (Oblika žepnih svetilk), T-88/00, Recueil, str. II-467, točka 30, in zgoraj v točki 14 navedena sodba Oblika skupka klobas, točka 19).

16 Vendar že minimalni razlikovalni učinek zadostuje, da se ne uporabi razlog za zavrnitev registracije iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 19. septembra 2001 v zadevi Henkel proti UUNT (Okrogla rdeča in bela tableta), T-337/99, Recueil, str. II-2597, točka 44, in z dne 20. maja 2009 v združenih zadevah CFCMCEE proti UUNT (P@YWEB CARD in PAYWEB CARD), T-405/07 in T-406/07, ZOdl., str. II-1441, točka 57).

17 V obravnavani zadevi je bilo varstvo zadevne znamke v Skupnosti zavrnjeno za vse proizvode, za katere je bilo to varstvo zahtevano. V bistvu gre za žlahtne kovine, proizvode iz žlahtnih kovin, nakit in ure, ki vsi spadajo v razred 14; kovčke in usnjene izdelke iz razreda 18 in oblačila ter podobne proizvode iz razreda 25. Ker so ti proizvodi v glavnem namenjeni širši javnosti, je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je upoštevna javnost širša javnost v Skupnosti. Poleg tega tožeča stranka tega ne prereka.

18 Na zaznavo znamke v upoštevni javnosti vpliva stopnja pozornosti povprečnega potrošnika, ki je lahko različna glede na vrsto zadevnih proizvodov ali zadevnih storitev (zgoraj v točki 16 navedena sodba Okrogla rdeča in bela tableta, točka 48, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. septembra 2007 v zadevi Neumann proti UUNT (Oblika glave mikrofona), T-358/04, ZOdl., str. II-3329, točka 40).

19 Čeprav bi bila lahko v obravnavani zadevi upoštevna javnost pri izbiri zadevnih proizvodov razmeroma zelo pozorna, kot je poudaril odbor za pritožbe, pa ni mogoče trditi, kot meni tožeča stranka, da je upoštevna javnost vsaj nekaterim zadevnim proizvodom namenila posebej visoko stopnjo pozornosti. Čeprav je za te proizvode dejansko mogoče šteti, da spadajo na področje mode v širšem smislu, in je mogoče priznati, da povprečen potrošnik svojemu videzu namenja določeno pozornost in zato ob nakupu presoja slog, kakovost, dovršenost in ceno teh proizvodov, pa namreč iz opisa zadevnih proizvodov ni razvidno, da so to luksuzni proizvodi oziroma tako prefinjeni in tako dragi proizvodi, da bi bila lahko upoštevna javnost v zvezi z njimi še posebej pozorna.

20 Zato je treba razlikovalni učinek zadevne znamke presoditi za vse proizvode, za katere je bilo zahtevano varstvo te znamke, pri čemer je treba upoštevati domnevno pričakovanje povprečnega potrošnika, ki ne izkazuje razmeroma visoke stopnje pozornosti.

21 Zadevno znamko sestavlja ukrivljena in dvigajoča se črta, ki je primerljiva s četrtino kroga, na sredini katere je majhna navpična črta, na skrajni desni strani pa se konča z drugo krajšo črto, ki je skoraj navpična glede na prvo. Sečišče obeh glavnih črt označuje rahlo trikotna oblika. Ti različni elementi sestavljajo celoto.

22 Tožeča stranka je na obravnavi zatrjevala, da mala navpična črta na dvigajoči se ukrivljeni črti zadevne znamke ni bila njen del, ampak je bila posledica slabe kakovosti tiskanja, kar je Sodišče prve stopnje vneslo v zapisnik obravnave. UUNT je kljub temu ugovarjal dopustnosti te trditve, ker naj bi spremenila predmet postopka pred odborom za pritožbe v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, kar je Sodišče prve stopnje prav tako vneslo v zapisnik obravnave.

23 Iz spisa postopka pred UUNT je razvidno, da je preizkuševalec zadevno znamko opisal kot „črno dvigajočo se črto, ki se zgoraj na desni konča s krajšo črtico, ki je navpična na to isto črto“ in da je F. Loufrani v obrazložitvi pritožbe pred odborom za pritožbe navedla, da „[bi bilo] treba nameniti pozornost majhni poševni črti na spodnjem delu ukrivljene črte […], česar pa preizkuševalec ne omenja“. Odbor za pritožbe je torej na izrecno zahtevo F. Loufranija ugotovil, da je ta mala črta del zadevne znamke.

24 Vendar pa v skladu z ustaljeno sodno prakso iz člena 63 Uredbe št. 40/94 (postal člen 65 Uredbe št. 207/2009) in člena 135(4) poslovnika izhaja, da tožeča stranka pred Sodiščem prve stopnje ne more spremeniti predmeta spora, kot izhaja iz zahtev in trditev, ki jih je navajala pred UUNT. Zato je treba trditev, ki je prvič podana šele pred Sodiščem prve stopnje in ima tak učinek, zavreči kot nedopustno (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 26. aprila 2007 v zadevi Alcon proti UUNT, C-412/05 P, ZOdl., str. I-3569, točke od 43 do 45 in navedena sodna praksa).

25 V obravnavani zadevi trditev, ki jo je podala tožeča stranka na obravnavi, učinkuje tako, da spreminja znamko, za katero je bilo zahtevano varstvo in o kateri je odločil obor za pritožbe. Kot je trdil UUNT, ta trditev spreminja predmet spora pred odborom za pritožbe, kot izhaja iz zahtev, ki jih je podala tožeča stranka pred UUNT. Zato je treba to trditev zavreči kot nedopustno in ugotoviti, da je mala navpična črta del zadevne znamke.

26 Glede razlikovalnega učinka te znamke je treba opozoriti, da v skladu s sodno prakso pretirano preprost znak, ki je sestavljen iz osnovnega geometrijskega lika, kot so krog, črta, pravokotnik ali preprost peterokotnik, ne more kot tak posredovati sporočila, ki si ga potrošniki lahko prikličejo v spomin, tako da znaka ne štejejo za znamko, razen če je z uporabo pridobil razlikovalni učinek (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. septembra 2007 v zadevi Cain Cellars proti UUNT (Peterokotnik), T-304/05, neobjavljena v ZOdl., točka 22).

27 Zato ugotovitev razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni odvisna od ugotovitve neke stopnje ustvarjalnosti oziroma besedne ali umetniške domišljije imetnika znamke. Zadostuje, da znamka upoštevni javnosti omogoča ugotoviti izvor proizvodov ali storitev, ki jih zajema, in jih razlikovati od proizvodov in storitev drugih podjetij (sodba Sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT, C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, točka 41, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 29. aprila 2009 v zadevi Borco-Marken-Import Matthiesen proti UUNT (α), T-23/07, ZOdl., str. II-861, točka 43).

28 V obravnavani zadevi ni sporno, da zadevna znamka ni geometrijski lik. Stranki pa se kljub temu ne strinjata glede stopnje preprostosti in zato glede razlikovalnega učinka te znamke, pri čemer tožeča stranka v bistvu zatrjuje, da je zadevna znamka sestavljena iz „precej zapletene povezave dveh črt […], ki nekoliko spominja na črko t“ in naj bi zato imela razlikovalni učinek.

29 V zvezi s tem je treba, prvič, poudariti, da je odbor za pritožbe v nasprotju s trditvami tožeče stranke upošteval črto na skrajnem desnem delu ukrivljene črte in dejstvo, da je zadevni znamki dala drugačen videz od preproste ukrivljene črte. Iz izpodbijane odločbe je razvidno, da je odbor za pritožbe najprej implicitno sprejel opis zadevne znamke, ki ga je podal preizkuševalec in ki je naveden v točki 23 zgoraj, da ga je nato dopolnil v skladu z navedbami iz obrazložitve pritožbe pred odborom za pritožbe, pri čemer je poudaril obstoj „male črte na sredini ukrivljene črte proti spodnjemu delu“ in da je nazadnje ugotovil, da ta mala črta ni spremenila zaznave zadevne znamke kot zelo preprostega, vsakdanjega motiva, ki ima izključno okrasno funkcijo, in ne funkcije trgovskega izvora proizvodov.

30 Drugič, tožeča stranka sicer res utemeljeno trdi, da dejstvo, da ima znamka okrasno funkcijo, ne vpliva na presojo njenega razlikovalnega učinka. Vendar ima znak, ki izpolnjuje druge funkcije, kot so funkcije znamke v tradicionalnem pomenu besede, razlikovalni učinek za namene člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 le, če ga je mogoče takoj zaznati kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov in storitev, tako da upoštevni javnosti omogoči, da lahko brez verjetnosti zmede razlikuje proizvode in storitve imetnika znamke od proizvodov in storitev drugega trgovskega izvora (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. decembra 2002 v zadevi Sykes Enterprises proti UUNT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Recueil, str. II-5179, točka 20, in z dne 15. septembra 2005 v zadevi Citicorp proti UUNT (LIVE RICHLY), T-320/03, ZOdl., str. II-3411, točka 66). Zato mora znak, čeprav je okrasen, imeti minimalen razlikovalni učinek.

31 Zadevna znamka pa nima nobenega elementa, ki bi si ga javnost brez težav in hitro zapomnila, tudi če bi bila razmeroma pozorna, in ki bi znamki omogočal, da se takoj šteje za označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov. Kot je pravilno poudaril odbor za pritožbe, bi jo bilo mogoče zaznati izključno kot okrasni element, ne glede na to, ali gre za proizvode iz razreda 14 ali tiste iz razredov 18 in 25. Zato na podlagi zadevne znamke nobenega od zadevnih proizvodov ne bi bilo mogoče ločiti od proizvodov konkurentov.

32 Dejstvo, da si je upoštevna javnost navajena zapomniti preproste figurativne znake iz črt in prog kot znamke in da so številni proizvajalci take znamke registrirali za označitev proizvodov iz razreda 25, ne more ovreči te ugotovitve.

33 Odbor za pritožbe v nasprotju s trditvami tožeče stranke ni potrdil, da upoštevna javnost (zlasti potrošniki proizvodov iz razreda 25) znakov s preprostimi črtami ni bila navajena zaznati kot znake z razlikovalnim učinkom. Poleg tega ni potrdil, da potrošniki niso namenili pozornosti tem znakom s črtami za razlikovanje med proizvodi. Iz izpodbijane odločbe je razvidno, da je odbor za pritožbe samo opozoril, da primeri, predstavljeni pred njim, niso bili prepričljivi, ker je šlo za znamke, ki so bile drugačne in bolj zapletene od zadevne znamke.

34 To stališče odbora za pritožbe je treba potrditi. Prvič, v obravnavani zadevi je treba ugotoviti, ali ima zadevna znamka kot taka sposobnost, da jo upoštevna javnost zazna kot označbo, ki ji omogoča prepoznati trgovski izvor zadevnih proizvodov, brez morebitne zmede s proizvodi drugega izvora. Tako samo dejstvo, da se je za druge znamke, čeprav tudi te preproste, štelo, da so imele to sposobnost in zato razlikovalni učinek, ni odločilno za ugotovitev, ali ima tudi zadevna znamka minimalni razlikovalni učinek, ki je potreben, da je varovana v Skupnosti.

35 Drugič, ob domnevi, da so trditve tožeče stranke v celoti dopustne, pri čemer se je na nekatere znamke sklicevala prvič šele pred Sodiščem prve stopnje, je treba priznati, da je več znamk, na katere se sklicuje tožeča stranka, preprostih. Vendar pa so vse sestavljene ne le iz preprostih prog in črt kot zadevna znamka, temveč iz prepoznavnih oblik in z določeno površino (zapolnjeno ali sestavljeno iz obrisov), kot so proge, paralelepipedi, vejice, stilizirane črke ali kombinacija teh oblik. Odbor za pritožbe je zato pravilno poudaril, da so bile znamke, na katere se je sklicevalo pred njim, risbe, ki so dajale vtis celotne površine. Pri zadevni znamki ni tako. Zato trditev tožeče stranke, da imajo znamke, na katere se sklicuje, iste značilnosti, kot jih ima zadevna znamka, ali da

je ta enako zapletena kot znamke, na katere se sklicuje, ni mogoče sprejeti. Iz tega je razvidno, da dejstvo, da je potrošnik nekaterih proizvodov iz razreda 25 navajen zaznati te oblike ali te kombinacije oblik kot označbo trgovskega izvora teh proizvodov, za obravnavano zadevo ni odločilno.

36 Tretjič, minimalni razlikovalni učinek, ki je potreben za registracijo ali varstvo v Skupnosti, je treba v vsakem posameznem primeru presojati glede na okoliščine obravnavanega primera. Odločbe odborov za pritožbe o registraciji znaka kot znamke Skupnosti v skladu z Uredbo št. 40/94 se namreč sprejemajo na podlagi izvrševanja natančno določene pristojnosti. Zato je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati zgolj na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi njihove predhodne prakse odločanja (sodba Sodišča z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT, C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točka 47, in zgoraj v točki 24 navedena sodba Alcon proti UUNT, točka 65). Zato dejstvo, da je UUNT preproste znake s črtami in progami registriral kot znamke Skupnosti, ni upoštevno za presojo, ali zadevna znamka ima razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ali ne.

37 Iz tega je razvidno, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je bila zadevna znamka zelo preprost in vsakdanji motiv z izključno okrasno funkcijo in da je ni mogoče zaznavati kot označbo trgovskega izvora zadevnih proizvodov.

38 Trditev, ki se nanaša na dejstvo, da je bila zadevna znamka že uporabljena kot označba trgovskega izvora, ne more ovreči te ugotovitve. Člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 nalaga preizkus razlikovalnega učinka znamke, razen če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek v smislu člena 7(3) iste uredbe (postal člen 7(3) Uredbe št. 207/2009) (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. aprila 2001 v zadevi Bank für Arbeit und Wirtschaft proti UUNT (EASYBANK), T-87/00, Recueil, str. II-1259, točka 40, in z dne 23. novembra 2004 v zadevi Frischpack proti UUNT (Oblika posode za sir), T-360/03, ZOdl., str. II-4097, točka 29). Poleg tega je namen tožbe pred Sodiščem prve stopnje nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63

Uredbe št. 40/94. Zato ni naloga Sodišča prve stopnje, da ponovno preizkusi dejansko stanje ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi šele pred njim. Sprejetje teh dokazov je namreč v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika, v skladu s katerim z vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Mreža hladilnika), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18, in zgoraj v točki 27 navedena sodba α, točka 9). Vendar je iz spisa v postopku pred UUNT razvidno, da so bile fotografije, ki jih je v podporo tej trditvi predložila tožeča stranka, prvič predložene šele pred Sodiščem prve stopnje in da tožeča stranka pred UUNT ni zatrjevala, da je zadevna znamka pridobila razlikovalni učinek zaradi načina, kako se je uporabljala. Zato je treba to trditev in dokaze, predložene za njeno utemeljitev, zavreči kot nedopustne.

39 Nazadnje, trditve – da je upoštevna javnost zadevno znamko istovetila s „polovico ust nasmeha smiley“, pri čemer je „smiley“ sam registriran kot znamka Skupnosti št. 517 383, in da je zato imela razlikovalni učinek – tudi ob domnevi, da je ta trditev, ki je bila prvič podana pred Sodiščem prve stopnje, dopustna, ni mogoče sprejeti. Kot navaja UUNT, če bi sledili temu pristopu, bi priznali, da ima vsaka izpeljanka iz registrirane znamke in zato vsaka izpeljanka iz znamke z razlikovalnim učinkom samo zaradi tega dejstva prav tako razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Tega ni mogoče sprejeti. Presoja razlikovalnega učinka neke znamke v smislu te določbe namreč temelji na sposobnosti te znamke, da razlikuje proizvode ali storitve prijavitelja na trgu od proizvodov ali storitev iste vrste, ki jih ponujajo konkurenti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Rewe-Zentral proti UUNT (LITE), T-79/00, Recueil, str. II-705, točka 30). Dejstvo, da je zadevna znamka sestavljena iz dela že registrirane znamke, v zvezi s tem ni upoštevno.

40 Čeprav je ob primerjavi obeh znamk mogoče ugotoviti, da je zadevna znamka podobna polovici ust, ki so upodobljena v znamki Skupnosti št. 517 383, je vsekakor treba opozoriti, da mora povprečni potrošnik zaupati nepopolni podobi znamke, ki jo ima v spominu (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 25. septembra 2002 v zadevi Viking-Umwelttechnik proti UUNT (Zelena poleg sive), T-316/00, Recueil, str. II-3715, točka 28, in z dne 12. novembra 2008 v zadevi GretagMacbeth proti UUNT (Kombinacija 24 barvnih kvadratov), T-400/07, neobjavljena v ZOdl., točka 47). Poleg

tega, če upoštevna javnost v zadevni znamki prepozna del znamke Skupnosti št. 517 383, to pomeni, da zadnjenavedeno znamko pozna, česar pa tožeča stranka ni dokazala. Zato ni mogoče trditi, da bi javnost ob zaznavi zadevne znamke to znamko istovetila s polovico ust nasmeha smiley ali polovico nasmeha iz znamke Skupnosti št. 517 383. V zvezi s tem je prav tako treba ugotoviti, kot navaja UUNT, da male navpične črte pod glavno ukrivljeno črto zadevne znamke na ustih, ki so v znamki Skupnosti št. 517 383, ni. Morebitna povezava med zadevno znamko in znamko, na katero se sklicuje tožeča stranka, torej ni dokazana.

41 Iz vsega navedenega je razvidno, da odbor za pritožbe ni storil napake, ko je ugotovil, da zadevna znamka nima minimalnega razlikovalnega učinka, ki je potreben, da ne nastopi absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, in je treba njeno varstvo v Skupnosti zato zavrniti. Zato je treba edini tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zavrniti kot neutemeljen, prav tako pa tudi tožbo v celoti.

Stroški

42 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogom UUNT naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki so povezani z njenim vstopom v postopek kot tožeče stranke namesto F. Loufranija.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

1. **Tožba se zavrne.**

2. **The Smiley Company SPRL se naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, povezanimi z njenim vstopom v postopek namesto Franklina Loufranija.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 29. septembra 2009.

Podpisi