SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (osmi senat)

z dne 28. oktobra 2009 *

V zadevi T-137/08,

BCS SpA s sedežem v Milanu (Italija), ki jo zastopajo M. Franzosi, V. Jandoli in F. Santonocito, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa D. Botis, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je

Deere & Company s sedežem v Wilmingtonu, Delaware (Združene države), ki jo zastopata J. Gray, solicitor, in A. Tornato, odvetnik,

zaradi predloga za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 16. januarja 2008 (zadeva R 222/2007-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama BCS SpA in Deere & Company,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (osmi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, N. Wahl (poročevalec) in A. Dittrich, sodnika,

sodni tajnik: N. Rosner, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 9. aprila 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 22. julija 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 29. julija 2008,

na podlagi obravnave z dne 11. marca 2009

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Deere & Company, intervenientka, je 1. aprila 1996 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila prijavo znamke Skupnosti za ta znak:



2 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija znamke, spadajo v razreda 7 in 12 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo tema opisoma:

– razred 7: „Stroji na samopogon, priklopni ali potisni stroji za poljedelstvo in gozdarstvo“;

– razred 12: „Poljedelski in gozdarski stroji, zlasti traktorji, majhni traktorji, motokultivatorji in prikolice“.

3 Barvi, na kateri se nanaša zahteva za registracijo, sta bili označeni na podlagi Munsellovega sistema: 9.47 GY3.57/7.45 (zelena) in 5.06 Y7.63/10.66 (rumena). Opis določa, da je „trup vozila je zelen, kolesa pa rumena“, kot je prikazano na sliki, priloženi zahtevi in upodobljeni spodaj:



4 Intervenientki je bila 20. novembra 2001 odobrena registracija te znamke (v nadaljevanju: izpodbijana znamka).

5 Tožeča stranka, družba BCS SpA, je 5. januarja 2004 na podlagi kombiniranih določb členov 51(1)(a) in 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postala člena 52(1)(a) in 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009) ter na podlagi kombiniranih določb členov 52(1)(c) in 8(4) te uredbe (postala člena 53(1)(c) in 8(4) Uredbe št. 207/2009) vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti za vse proizvode, ki jih zajema registracija izpodbijane znamke.

6 Tožeča stranka je v podporo svoji zahtevi za ugotovitev ničnosti navedla, prvič, da izpodbijana znamka ni imela razlikovalnega učinka od dneva, ko je bila vložena zahteva za registracijo, in da ni bilo zadostno dokazano, da je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(3) Uredbe št. 207/2009).

7 Drugič, tožeča stranka je trdila, da je bila izpodbijana znamka registrirana kljub obstoju italijanske neregistrirane znamke, prav tako sestavljene iz kombinacije zelene in rumene barve. Poudarila je, da ji je uporaba te znamke pred letom 1996 za „poljedelske in gozdarske stroje, zlasti traktorje, majhne traktorje, motokultivatorje in prikolice“ v Belgiji, na Danskem, v Grčiji, Španiji, Franciji, Italiji, na Nizozemskem, v Avstriji, na Portugalskem in v Združenem kraljestvu dala pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke.

8 Oddelek za izbris UUNT je z odločbo z dne 30. novembra 2006 zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti v vseh točkah, ker, prvič, tožeči stranki ni uspelo zavrniti veljavnosti dokazov o razlikovalnem učinku, pridobljenem z uporabo, ki jih je podala intervenientka v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94, in, drugič, ker tožeča stranka, čeprav je dokazala, da je pred predložitvijo prijave znamke uporabljala zeleno in rumeno barvo na različnih poljedelskih strojih, ni dokazala, da je upoštevna javnost na zadevnih ozemljih ta znak pred tem datumom zaznavala kot označbo izvora.

9 Tožeča stranka je 2. februarja 2007 zoper odločbo oddelka za izbris vložila pritožbo in zahtevala njeno razveljavitev, ker se razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo znamke, ni presojal glede na vsa zadevna ozemlja in ker je oddelek za izbris, čeprav je upošteval, da se je znak prijavitelja uporabljal na trgu, napačno sklepal, da ga upoštevna javnost ni zaznavala kot označbo izvora.

10 Drugi odbor za pritožbe UUNT je 16. januarja 2008 z odločbo (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo v celoti zavrnil.

Postopek in predlogi strank

11 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

12 UUNT in intervenientka Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

– tožbo v celoti zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

13 Sodišče prve stopnje je z odločbo z dne 5. marca 2009 stranke pozvalo, naj na obravnavi predložijo morebitne pripombe o nekaterih dokumenti.

Pravo

14 V utemeljitev tožbe tožeča stranka navaja tri razloge, in sicer kršitev členov 7(3), 8(4) in 73 Uredbe št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe št. 207/2009).

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(3) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

15 Tožeča stranka trdi, prvič, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo s tem, da ni preveril, ali se je izpodbijana znamka (kombinacija zelene in rumene barve) uporabljala kot znamka, v skladu s pogoji, opredeljenimi v sodni praksi. V podporo tej trditvi tožeča stranka navaja, da odbor za pritožbe ni celovito presodil dokazov, ampak jih je preučil le posamično, ne da bi jih uskladil oziroma celovito upošteval.

16 Drugič, tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe ni pravilno presodil dokazov iz spisa, prvič, ker predstavljeni dokumenti niso pokrivali celotne Evropske unije oziroma vsaj njenega bistvenega dela in, drugič, ker je bila njihova dokazna vrednost majhna, ker je nakazovala zgolj na to, da sta se barvi uporabljali z besedno znamko oziroma ker so izhajali od intervenientkinih poslovnih partnerjev, ne pa od neodvisnih virov, ki predstavljajo zadevne potrošnike.

17 Po mnenju tožeče stranke je treba pri preučitvi, ali je izpodbijana znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, uporabiti posebno visok dokazni prag, ker barvi nimata notranjega razlikovalnega učinka, saj se na proizvodih uporabljata predvsem v dekorativne namene, in ne kot označba izvora. To drži toliko bolj – kot v tem primeru – kolikor se uporabljata predvsem z drugo navedbo, različno od tiste, na katero bi bili zadevni potrošniki pozorni.

18 Tožeča stranka poleg tega navaja, da odbor za pritožbe dejansko ni preučil, ali je zadevna javnost kombinacijo zelene in rumene barve – brez spremljevalne figurativne ali besedne znamke – zaznavala kot označbo izvora zadevnih proizvodov. Upravni spis naj bi vseboval le eno raziskavo trga o zaznavanju zadevne javnosti v Nemčiji, v kateri je bil ocenjen razlikovalni učinek izpodbijane znamke.

19 Tretjič, tožeča stranka meni, da se podatki o obsegu prodaje, stroških oglaševanja in tržnih deležih ne nanašajo na vsa ozemlja oziroma so za nekatera med njimi še posebej skopi in, dalje, da se pojasnila različnih združenj ne sklicujejo na izključno uporabo izpodbijane znamke s strani intervenientke, da so bila podana po vložitvi zahteve za registracijo in da niso bila podana pred notarjem.

20 Tožeča stranka je na obravnavi prav tako navedla, da se grafična podoba izpodbijane znamke „spreminja od primera do primera“ v smislu, da ni niti jasna niti specifična in ne izpolnjuje zahtev, ki izhajajo iz sodne prakse.

21 UUNT in intervenientka predlagata zavrnitev tega tožbenega razloga. UUNT je med drugim na obravnavi navedel, da tožbeni razlog tožeče stranke glede grafične podobe izpodbijane znamke pomeni nov razlog in je zato nedopusten.

Presoja Sodišča prve stopnje

– Dopustnost očitka, podanega na obravnavi

22 Ugotoviti je treba, da se očitek o nejasni podobi izpodbijane znamke nanaša na uporabo členov 4 (postal člen 4 Uredbe št. 207/2009) in 7(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(a) Uredbe št. 207/2009). Tožeča stranka je v svoji vlogi zgolj trdila, da je odbor za pritožbe kršil člen 7(3) – na podlagi katerega je mogoče kršiti člen 7(1)(b)(c) in (d) (člen 7(1)(c) in (d), ki je postal člen 7(1)(c) in (d) Uredbe št. 207/2009) – člen 8(4) in člen 73 Uredbe št. 40/94.

23 Iz tega izhaja, da očitek, ki ga je tožeča stranka podala na obravnavi in se nanaša na skladnost izpodbijane znamke z zahtevami grafične podobe, ne pomeni ponovitve razloga, navedenega v tožbi, temveč je nov razlog, naveden v postopku. Zato je ta razlog nedopusten na podlagi člena 48(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje.

– Utemeljenost tožbenega razloga glede kršitve člena 7(3) Uredbe št. 40/94

24 Najprej je treba spomniti na načela, opredeljena v sodni praksi, ki se nanašajo na uporabo člena 7(3) Uredbe št. 40/94.

25 Glede pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo iz sodne prakse izhaja, da mora dejstvo, da zadevna javnost prepozna, da zadevno blago ali storitev izvira od natančno določenega podjetja, temeljiti na uporabi znamke kot znamke in tako temeljiti na njeni naravi in učinku, zaradi katerih se z njo lahko razlikuje zadevno blago od blaga drugih podjetij (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 64).

26 Izraz „uporaba znamke kot znamke“ je treba torej razumeti tako, da se nanaša samo na uporabo znamke z namenom, da upoštevna javnost proizvode ali storitve zazna, kot da izvirajo iz določenega podjetja (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 7. julija 2005 v zadevi Nestlé, C-353/03, ZOdl., str. I-6135, točka 29).

27 Poleg tega pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo znamke lahko izhaja iz njene uporabe v kombinaciji z drugo registrirano znamko oziroma njenega dela (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 17. julija 2008 v zadevi L & D proti UUNT in Sämann, C-488/06 P, ZOdl., str. I-5725, točka 49 in navedena sodna praksa).

28 Treba je tudi spomniti, da člen 7(3) Uredbe št. 40/94 ne razlikuje med znaki različne vrste. Zato lahko barve ali kombinacije barv *per se* v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94 pridobijo razlikovalni učinek za proizvode ali storitve, za katere se zahteva

registracija, na podlagi svoje uporabe (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 21. oktobra 2004 v zadevi KWS Saat proti UUNT, C-447/02 P, ZOdl., str. I-10107, točki 78 in 79 ter navedena sodna praksa).

29 Razlikovalni učinek znamke, vključno s tistim, ki je pridobljen z uporabo, je treba prav tako presoditi v razmerju do proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija, in ob upoštevanju tega, kako kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev domnevno zaznava povprečni potrošnik, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Philips, točki 59 in 63).

30 V zvezi s tem mora pristojni organ za določitev, ali je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, globalno presoditi elemente, ki bi lahko dokazali, da je znamka postala sposobna prikazati zadevni proizvod, kot da izvira iz določenega podjetja (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 49).

31 Poleg tega iz ustaljene sodne prakse izhaja, da se za presojo, ali je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, lahko upoštevajo predvsem tržni delež, ki ga ima znamka, intenzivnost, geografski obseg in trajanje uporabe te znamke, pomembnost naložb, ki jih podjetje opravi za uveljavljanje znamke, delež upoštevne javnosti, ki na podlagi znamke prepozna, da proizvodi izvirajo iz določenega podjetja, ter pojasnila gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (glej po analogiji zgoraj navedene sodbe Windsurfing Chiemsee, točka 51; Philips, točka 60, in Nestlé, točka 31).

32 Ta tožbeni razlog je treba preučiti glede na zgoraj navedene ugotovitve.

33 Glede trditev, da odbor za pritožbe ni celovito presodil dokazov, ampak jih je preučil le posamično, ne da bi jih uskladil oziroma celovito upošteval, je treba ugotoviti, da iz izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe preučil vsak dokaz in presodil, da so bili vsi dokazi, ki jih je predložila intervenientka, „povezani in medsebojno podkrepljeni“ (točka 33 izpodbijane odločbe).

34 Iz točk 32, od 36 do 38 in 41 izpodbijane odločbe izhaja, da odločba odbora za pritožbe glede pridobitve razlikovalnega značaja temelji, prvič, na tem, da so bili upoštevani vsi dokazi, ki lahko dokazujejo dolgotrajno in intenzivno uporabo izpodbijane znamke, in, drugič, na dejstvu, da je na podlagi take uporabe zadevna javnost lahko opredelila trgovski izvor proizvodov, označenih s tem znakom.

35 Glede očitka, da je odbor za pritožbe storil napako, ker ni preveril, ali se je izpodbijana znamka uporabljala kot znamka, je treba spomniti, da drži, da vsaka uporaba znamke, zlasti uporaba kombinacije dveh barv, ne pomeni nujno uporabe znamke kot znamke (glej točki 25 in 26 zgoraj).

36 Vendar pa je v tem primeru odbor za pritožbe v okviru utemeljenosti registracije izpodbijane znamke v točkah 32 in 38 izpodbijane odločbe upošteval zlasti pojasnila poklicnih združenj, v skladu s katerimi se je kombinacija zelene in rumene barve pripisovala poljedelskim strojem, ki jih je proizvedla intervenientka, in dejstvo, da je intervenientka v Evropski uniji na vseh svojih strojih v daljšem obdobju pred letom 1996 dosledno uporabljala isto kombinacijo barv.

37 Ta elementa zadostujeta za ugotovitev, da uporaba kombinacije zelene in rumene barve ni bila izključno stilistična, temveč je zadevni javnosti omogočala opredelitev trgovskega izvora proizvodov, označenih s to kombinacijo barv. Zato očitek tožeče

stranke, da je odbor za pritožbe kršil člen 7(3) Uredbe št. 40/94 s tem, da ni preveril, ali se je kombinacija zelene in rumene barve uporabljala kot znamka, ni utemeljen.

38 Glede očitka, da se dokazi iz spisa odbora za pritožbe niso nanašali na vse države članice Evropske unije na dan 1. aprila 1996, je treba navesti naslednje.

39 Najprej je treba poudariti, da čeprav je treba dokazati, da je izpodbijana znamka pridobila razlikovalni učinek v celotni Skupnosti (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT, C-25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 83), se ne zahteva predložitev istih dokazov za vsako državo članico.

40 Dejstvo, da razen za Nemčijo spis ni vseboval rezultatov raziskave javnega mnenja, na podlagi katerih bi bilo mogoče oceniti, kako zadevna javnost v Evropski uniji zaznava izpodbijano znamko, ne more povzročiti razveljavitve izpodbijane odločbe.

41 Neobstoj rezultatov raziskave javnega mnenja ne izključuje, da je bilo dokazano, da je znak pridobil razlikovalni učinek z uporabo, saj je bilo to mogoče dokazati z drugimi sredstvi (glej točko 31 zgoraj). Iz zgoraj navedene sodbe Windsurfing Chiemsee (točke od 49 do 53) je razvidno, da izvedba raziskave javnega mnenja ni absolutno nujna za ugotovitev, ali je znak pridobil razlikovalni učinek z uporabo.

42 Glede številčnih podatkov je treba ugotoviti, da v spisu odbora za pritožbe manjkajo le podatki o prometu na Finskem in Irskem. Vendar je intervenientka za ti državi članici

kot tudi za druge države članice Evropske unije UUNT posredovala podrobne podatke z dne 1. aprila 1996 o njihovih tržnih deležih in obsegu prodaje med letoma 1970 in 1996 ter podatke o njenih konkurentih.

43 Glede trditev tožeče stranke, da naj bi bili intervenientkini tržni deleži premajhni, da bi bilo mogoče dokazati temeljito in trajno razširjanje na trgu, je treba navesti, da so zadevni proizvodi proizvodne dobrine, katerih cena je visoka, potrošnik pa se pred njihovim nakupom natančno informira o ponudbi ter primerja in preuči različne konkurenčne modele.

44 Na takem trgu ni treba, da ima znamka velik tržni delež, da bi bilo mogoče domnevati, da so jo zadevni potrošniki ohranili v spominu. Za to zadostuje dokaz, da je bila izpodbijana znamka daljše obdobje nenehno prisotna na trgu.

45 V tem primeru je iz spisa odbora za pritožbe razvidno, prvič, da je intervenientka v Evropski uniji na vseh svojih poljedelskih strojih v daljšem obdobju pred letom 1996 dosledno uporabljala isto kombinacijo barv in da je bila, drugič, v državah, v katerih je bil po mnenju tožeče stranke intervenientkin tržni delež posebej majhen, intervenientka prisotna vsaj trideset let, preden je bila vložena zahteva za registracijo; v Avstriji je bila prisotna že od leta 1966, na Finskem od leta 1939, v Grčiji od leta 1949 in v Italiji od leta 1953 (točki 5 in 38 izpodbijane odločbe). Tožeča stranka teh dejstev ni izpodbijala.

46 Iz navedenega izhaja, da čeprav drži, da je bila izpodbijana znamka uporabljena in razširjana v povezavi z besedno znamko John Deere in so bili intervenientkini stroški oglaševanja v Evropski uniji predstavljeni v celoti, in ne posamezno za vsako državo članico, tožeča stranka napačno trdi, da ni bilo pravno zadostno dokazano, da je intervenientka kombinacijo zelene in rumene barve na svojih proizvodih uporabljala kot znamko in da je bilo 1. aprila 1996 razširjanje teh proizvodov na trgu temeljito in trajno v vseh državah članicah Evropske unije.

47 Zato je treba preučiti, ali sta ta uporaba in razširjanje zadostovala za to, da se upoštevni javnosti na podlagi izpodbijane znamke omogoči opredelitev trgovskega izvora zadevnih proizvodov.

48 Tožeča stranka v zvezi s tem dvomi o upoštevnosti in dokazni vrednosti pojasnil različnih združenj, ki jih je upošteval odbor za pritožbe. Očita dejstvo, da ta pojasnila niso bila podana spontano, da je njihovo vsebino narekovala oziroma vsaj uskladila intervenientka, da se niso sklicevala na izključno uporabo znamke, ki jo izpodbija intervenientka, da so bila podana po izteku referenčnega obdobja in da niso bila podana pred notarjem, poleg tega pa organi niso predstavljali zadevne javnosti in niso bili neodvisni, ker je šlo večinoma za intervenientkine poslovne partnerje.

49 Glede datumov odločb je treba navesti, da okoliščina, da so bila pojasnila podana leta 2000, ne pomeni, da nimajo dokazne vrednosti za presojo razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, v času vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 17. aprila 2008 v zadevi Ferrero Deutschland proti UUNT in Cornu, C-108/07 P, neobjavljena v ZOdl., točka 53). Poleg tega je na podlagi člena 51(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(2) Uredbe št. 207/2009) prepovedana razglasitev ničnosti registracije izpodbijane znamke, če se dokaže, da je znamka pred vložitvijo zahteve za razglasitev ničnosti – v tem primeru pred 5. januarjem 2004 – pridobila razlikovalni učinek. Zato je vsekakor brezpredmeten očitek tožeče stranke, da ta pojasnila niso upoštevna, ker se ne nanašajo nujno na obdobje pred 1. aprilom 1996.

50 Glede pomanjkanja spontanosti različnih združenj in intervenientkine vloge pri izdelavi predloženih pojasnil je treba spomniti, da dejstvo, da so bila ta pojasnila oblikovana na intervenientkino zahtevo in da je intervenientka eventualno usklajevala njihovo pripravo, samo po sebi ne zbuja dvoma o njihovi vsebini in dokazni vrednosti.

51 Zaradi pomanjkanja nasprotnih dokazov je namreč treba domnevati, da je vsako združenje prostovoljno podpisalo svoje pojasnilo in sprejelo njegovo vsebino. Poleg tega dokazne vrednosti pojasnila ni mogoče zanikati zato, ker ni bilo podano pred notarjem (sodba Sodišča prve stopnje z dne 10. septembra 2008 v zadevi Boston Scientific proti UUNT – Terumo (CAPIO), T-325/06, neobjavljena v ZOdl., točka 41).

52 Poleg tega je treba zavrniti trditve tožeče stranke, da pojasnila distributerjev poljedelskih strojev in združenj proizvajalcev poljedelskih strojev niso verodostojna.

53 Najprej, iz sodne prakse nikakor ne izhaja, da se lahko upoštevajo samo pojasnila združenj potrošnikov. Nasprotno, opredelitev, ki jo v zvezi s tem uporablja Sodišče, in sicer „pojasnila gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj“ (zgoraj navedena sodba Windsurfing Chiemsee, točka 51), prav tako vključuje pojasnila združenj proizvajalcev in/ali distributerjev.

54 V tem primeru je treba zato samo pojasniti, ali je mogoče različna združenja, ki so podala pojasnila, šteti za neodvisna v tem smislu, da so lahko oblikovala pojasnila, ne da bi upoštevala posebne intervenientkine interese.

55 V zvezi z združenji kmetovalcev in združenji proizvajalcev poljedelskih strojev, katerih bistveni cilj je zaščititi in spodbujati interese sektorja, ki ga zastopajo in organizirajo, je treba ugotoviti, da tožeča stranka ni navedla nobenih elementov, da bi dokazala njihovo pristranskost ali njihov interes, da intervenientka pridobi registracijo znamke, do katere ni upravičena. Zato je odbor za pritožbe pravilno upošteval pojasnila teh združenj.

56 Glede vprašanja neodvisnosti organizacij, ki so delovale kot distributerji na Finskem in v Italiji, zadostuje navedba, da njihova pojasnila le potrjujejo pojasnila združenj proizvajalcev poljedelskih strojev v Italiji in združenja finskih kmetov. Kot je bilo navedeno v točki 55 zgoraj, tožeča stranka ni navedla nobenih elementov, ki bi lahko zbudili dvom o dokazni vrednosti pojasnil teh dveh združenj. Iz tega izhaja, da to, da je odbor za pritožbe upošteval pojasnila finskih in italijanskih distributerjev, ne more povzročiti razveljavitve izpodbijane odločbe.

57 Glede trditve, da pojasnila ne dokazujejo intervenientkine „izključne uporabe“ izpodbijane znamke, je treba ugotoviti, da ni odločilna izključna uporaba znamke, temveč miselna povezava, ki jo ustvari javnost med znamko in trgovinskim izvorom.

58 V tem primeru pojasnila različnih združenj, razen pojasnil glede Irske in Danske, pričajo o tem, da se kombinacija zelene in rumene barve, ki se uporablja v zvezi s poljedelskimi stroji, v zadevnem sektorju povezuje z intervenientko. Raziskava javnega mnenja v Nemčiji to trditev potrjuje.

59 V skladu s predloženimi pojasnili se na Irskem in Danskem navedena barvna kombinacija miselno povezuje s proizvodi več proizvajalcev, in ne zgolj z intervenientkinimi. Vendar to ne more povzročiti razveljavitve izpodbijane odločbe.

60 Prvič, navesti je treba, da se je odbor za pritožbe pri preučitvi pridobitve razlikovalnega učinka izpodbijane znamke oprl na številne kazalnike, zlasti na pojasnila različnih združenj in raziskavo javnega mnenja v Nemčiji, kot tudi na dejstvo, da so bili intervenientkini proizvodi na vseh zadevnih trgih stalno prisotni daljše časovno obdobje in da je intervenientka kombinacijo zelene in rumene barve intenzivno uporabljala na teh trgih kot znamko za te proizvode.

61 Drugič, poudariti je treba, da je iz točke 5 izpodbijane odločbe razvidno, da je intervenientka na danskem trgu prisotna od leta 1947, na irskem pa od leta 1951. Iz spisa odbora za pritožbe je razvidno, da je bila intervenientkina prisotnost na teh dveh trgih po letu 1970 solidna in primerljiva z njeno takratno prisotnostjo v številnih drugih državah članicah.

62 Zato odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da je ugotovil, da je bilo pravno zadostno dokazano, da je izpodbijana znamka 1. aprila 1996, ko je bila vložena zahteva za registracijo, imela razlikovalni učinek v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94.

63 Iz vsega navedenega izhaja, da prvega tožbenega razloga ni mogoče sprejeti.

Drugi in tretji tožbeni razlog: kršitev členov 8(4) in 73 Uredbe št. 40/94

Trditve strank

64 Tožeča stranka v okviru drugega in tretjega tožbenega razloga v bistvu poudarja, da so bila v izpodbijani odločbi za njeno neregistrirano italijansko barvno znamko za zeleno in rumeno barvo uporabljena strožja merila kot pri preučitvi prijave izpodbijane znamke, čeprav so predpostavke za pridobitev pravic na znamki v obeh primerih v bistvu enake. Odbor za pritožbe naj bi tako kršil člen 8(4) Uredbe št. 40/94 kot tudi člen 73 te uredbe, ker je bila njegova utemeljitev nezadostna in protislovna.

65 UUNT in intervenientka sta zahtevala zavrnitev teh tožbenih razlogov.

Presoja Sodišča prve stopnje

66 Glede tožbenega razloga kršitve člena 73 Uredbe št. 40/94 je treba ugotoviti, da je neutemeljen.

67 Glede na ustaljeno sodno prakso je treba v obrazložitvi, ki jo zahteva člen 73 Uredbe št. 40/94, jasno in nedvoumno poudariti utemeljitev avtorja akta. Namen te obveznosti je dvojen, in sicer, da se zainteresiranim osebam omogoči, da se seznanijo z utemeljitvami ukrepa, sprejetega zaradi varstva njihovih pravic, in sodišču Skupnosti, da nadzira zakonitost odločbe (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 21. novembra 2007 v zadevi Wesergold Getränkeindustrie proti UUNT – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, neobjavljena v ZOdl., točka 62 in navedena sodna praksa).

68 Prav tako je treba spomniti, da protislovje v obrazložitvi odločbe pomeni kršitev obveznosti iz člena 73 Uredbe št. 40/94 in da je lahko zadevni akt neveljaven, če je ugotovljeno, da naslovnik akta zaradi tega protislovja ne more spoznati pravih razlogov za odločbo ali njen del in zato izrek akta v celoti ali delno ni pravno utemeljen (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 24. januarja 1995 v zadevi Tremblay in drugi proti Komisiji, T-5/93, Recueil, str. II-185, točka 42).

69 V tem primeru tožeča stranka ne trdi, da ni mogla spoznati razlogov, na podlagi katerih je odbor za pritožbe sprejel izpodbijano odločbo. Bolj uveljavlja, da je odbor za pritožbe primerljive dokaze ocenil različno in da je zato na podlagi podobnih elementov prišel do

različnih ugotovitev. Zato tak pristop, če se izkaže za utemeljen, ne krši člena 73 Uredbe št. 40/94, temveč zgolj člen 8(4) te uredbe.

70 Glede domnevne kršitve člena 8(4) Uredbe št. 40/94 tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe ugotovil, da na italijanskem trgu ni pridobila nobene dejanske pravice iz znamke, čeprav so barve njenega znaka enake kot barve izpodbijane znamke, predloženi dokazi imajo enako ali celo večjo dokazno vrednost, pogoji za pridobitev sekundarnega pomena pa so enaki.

71 V zvezi s tem je treba navesti, da dokazno breme, ki ga nosi tožeča stranka v skladu s členom 8(4) Uredbe št. 40/94, ustreza tistemu, ki ga nosi intervenientka na podlagi člena 7(3) te uredbe.

72 Zato je treba ugotoviti, da je v tem primeru iz neizpodbijanih dejstev razvidno, da so imeli dokazi, ki jih je pred odborom za pritožbe predložila tožeča stranka, v celoti manjšo dokazno vrednost kot dokazi, ki jih je predložila intervenientka.

73 Prvič, med strankami ni sporno, da je tožeča stranka v Italiji vsaj med letoma 1973 in 1982 za svoje proizvode prenehala uporabljati kombinacijo zelene in rumene barve. Čeprav bi tožeča stranka med letoma 1983 in 1996 lahko pridobila neregistrirano pravico na znaku na podlagi uporabe, tega ni storila. Prav tako je iz ugotovitev v točkah 45 in 46 izpodbijane odločbe razvidno, da tožeča stranka ne izpodbija, da ni dosledno in enotno uporabljala kombinacije zelene in rumene barve. Nasprotno, uporabljala je več odtenkov zelene in rumene barve kot tudi kombinacijo zelene in bele barve.

74 Iz tega izhaja, da bi lahko prepoved uporabe kombinacije zelene in rumene barve kot znamke in neenotna uporaba teh barv onemogočila, da bi javnost tožečo stranko dosledno povezovala z natančno barvno kombinacijo.

75 Drugič, odbor za pritožbe je dokazno vrednost pojasnil nekdanjih sodelavcev tožeče stranke pravilno opredelil kot dvomljivo. Kot je razvidno iz točk 46 in 54 izpodbijane odločbe, teh pojasnil niso podprli drugi dokazi iz spisa, deloma pa so bila izpodbijana.

76 Tretjič, odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da rezultati raziskave trga, ki jih je predložila tožeča stranka, niso bili prepričljivi. V točkah 57 in 58 izpodbijane odločbe je pravilno ugotovila, da udeleženci te raziskave v nasprotju s tisto, ki jo je opravila intervenientka, niso bili anketirani zato, da bi podali določen odgovor, in da jim ni bila pokazana nobena druga podoba v drugi barvi, da bi se dosegel učinek, da podobe niso ponovno spoznali iz drugih razlogov kot pa le zaradi barve. Tožeča stranka teh dejstev ne izpodbija. Zato ni mogoče ugotoviti, ali so udeleženci na koncu raziskave tožeče stranke prepoznali njene proizvode zgolj zaradi njihove barve, in ne zaradi oblike ali drugih lastnosti.

77 Treba je tudi ugotoviti, da je odbor za pritožbe pravilno sklepal, da je bila dokazna vrednost raziskave tožeče stranke bistveno manjša kot dokazna vrednost intervenientkine raziskave, saj se je od vprašanih oseb v raziskavi zahtevalo, da po spominu rekonstruirajo, kako so zaznavali znamke pred desetimi leti.

78 Iz navedenega izhaja, da je treba drugi in tretji tožbeni razlog zavrniti.

79 Tožba se torej zavrne.

Stroški

80 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 UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (osmi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. BCS SpA se naloži plačilo stroškov.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 28. oktobra 2009.

Podpisi