SODBA SODIŠČA (drugi senat)
z dne 7. oktobra 2004*

V zadevi C-136/02 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 49 Statuta ES Sodišča, vložene 8. aprila 2002,

Mag Instrument Inc., s sedežem v Ontariu, Kalifornija (Združene države Amerike), ki so jo sprva zastopali A. Nette, G. Rahn, W. von der Osten-Sacken in H. Stratmann, Rechtsanwälte, nato pa W. von der Osten-Sacken, U. Hocke in A. Spranger, Rechtsanwälte,

pritožnica,

* Jezik postopka: nemščina.

druga stranka v postopku je

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT), ki ga zastopa D. Schennen, zastopnik,

tožena stranka v postopku na prvi stopnji,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, C. Gulmann, J.-P. Puissochet in J. N. Cunha Rodrigues, sodniki, in F. Macken (poročevalka), sodnica,

generalni pravobranilec: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 5. februarja 2004,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 16. marca 2004

izreka naslednjo

Sodbo

1 Mag Instrument Inc. s pritožbo zahteva razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje z dne 7. februarja 2002 v zadevi Mag Instrument proti UUNT (oblika žepnih svetilk) (T-88/00, Recueil, str. II-467, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT) z dne 14. februarja 2000 (zadeve od R-237/1999-2 do R-41/1999-2) o zavrnitvi registracije petih tridimenzionalnih znamk, sestavljenih iz oblik žepnih svetilk (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) v členu 7 z naslovom „Absolutni razlogi za zavrnitev" določa:

„1. Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

(b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

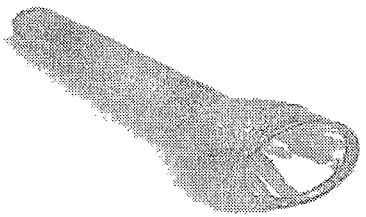
[...]

3. Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija."

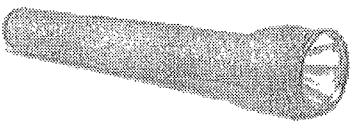
Dejansko stanje

3 Pritožnica je 29. marca 1996 UUNT na podlagi Uredbe št. 40/94 vložila pet prijav tridimenzionalnih znamk Skupnosti.

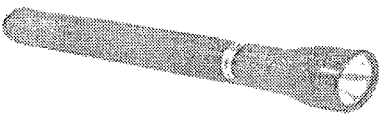
4 Tridimenzionalne znamke Skupnosti, za katere je bila zahtevana registracija, ustrezajo oblikam petih žepnih svetilk, upodobljenih spodaj, ki jih trži pritožnica.



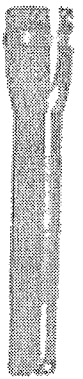
„3 C-Cell Mag-Lite“



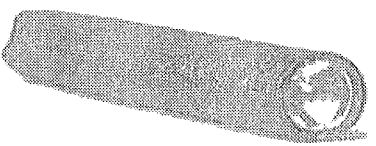
„3 D-Cell Mag-Lite“



„Mag Charger“



„Mini Maglite“



„Solitaire“

5 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 9 in 11 v smislu Nicejskega sporazuma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Pripomočki za naprave za osvetljevanje, zlasti za žepne svetilke" in „Naprave za osvetljevanje, zlasti žepne svetilke, vključno z deli in pripomočki za zgoraj navedene proizvode".

6 Preizkuševalec UUNT je s tremi odločbami z dne 11. marca 1999 in z dvema odločbama z dne 15. marca 1999 zavrnil te prijave zato, ker naj zadevne znamke ne bi imele razlikovalnega učinka.

7 Drugi odbor za pritožbe UUNT je s sporno odločbo potrdil odločbe preizkuševalca.

8 V tej odločbi je navedeni odbor po tem, ko je opozoril na vsebino člena 4 Uredbe št. 40/94, navedel, da mora, ker ni uporabe in zato da bi sama oblika proizvoda lahko pomenila razlikovalni znak izvora proizvoda, ta oblika predstavljati dovolj različne značilnosti običajne oblike proizvoda zato, da jo bo potencialni kupec zaznaval najprej kot označbo izvora proizvoda in ne kot predstavitev samega proizvoda. Odbor za pritožbe je poleg tega ocenil, da če se oblika ne razlikuje dovolj od običajne oblike proizvoda in če je torej potencialni kupec ne zaznava, kot da predstavlja proizvod, je torej ta oblika opisna in spada v področje uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 enako kot beseda, ki jo sestavlja samo ime proizvoda. Po mnenju odbora za pritožbe je bistveno vprašanje, ali povprečni kupec žepnih svetilk iz predstavitve ene od zadevnih znamk takoj spozna, da gre za žepno svetilko določenega izvora ali zgolj, da gre za žepno svetilko. Odbor za pritožbe dodaja, po eni strani, da to, da naj bi bil dizajn proizvodov pritožnice privlačen, ne pomeni nujno, da naj bi bil sam po sebi razlikovalen. Po drugi strani trdi, da dejstvo, da bi bilo treba znak zavrniti na

podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker naj ne bi imel nikakršnega razlikovalnega učinka, ne pomeni, da bi bilo treba zavrniti registracijo znamke, ki ima najmanjšo sled tega učinka. Meni, da iz samega bistva Uredbe št. 40/94 izhaja, da bi morala biti raven zahtevanega razlikovalnega učinka taka, da bi znamka lahko delovala kot označba izvora. Odbor za pritožbe zaključuje, da kljub številnim privlačnim značilnostim vsake oblike ni za povprečnega kupca žepne svetilke nobena sama po sebi razlikovalna.

Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

9 Pritožnica je pri Sodišču prve stopnje vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe, ker naj bi zadevne znamke imele razlikovalni učinek.

10 Poleg drugih trditev je navedla vrsto elementov, opisanih v točkah 18, 19, 21 in 22 izpodbijane sodbe, iz katerih naj bi izhajalo, da zadevne znamke imajo razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Najprej je predložila izvedensko mnenje profesorja Stefana Lengyela „o izvirnosti, ustvarjalnosti in razlikovalnem učinku oblike zadevnih žepnih svetilk", ki vsaki od navedenih oblik pripisuje razlikovalni učinek. Dalje je uveljavljala, da je razlikovalni učinek oblik, za katere je zahtevana registracija, mednarodno priznan in da naj bi ga potrjevale številne omembe navedenih svetilk v mnogih delih, njihova prisotnost v zbirkah različnih muzejev in odlikovanje z mednarodnimi nagradami. Nazadnje trdi, da naj bi bila sposobnost zadevnih znamk, da izkazujejo izvor proizvoda, dokazana s tem, da naj bi potrošniki tožeči stranki v popravilo poslali ponaredke njenih originalnih modelov, čeprav niso nosili imena „Mag Lite", in da naj bi avtorji teh ponaredkov svoje proizvode pogosto oglaševali s pomočjo dizajna originalnih žepnih svetilk Mag Lite.

11 UUNT je v bistvu trdil, da bi bilo treba zadevne oblike šteti kot uporabne in da naj torej ne bi mogle izvrševati funkcije označbe izvora, dodeljene znamki.

12 Sodišče prve stopnje je razsodilo, da je drugi odbor za pritožbe UUNT pravilno zaključil, da zadevne tridimenzionalne znamke nimajo razlikovalnega učinka, in sicer iz naslednjih razlogov:

„28 V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se zavrne registracija „znamk[e], ki [je] brez slehernega razlikovalnega učinka".

29 Znamka ima razlikovalni učinek, če glede na njihov izvor omogoča razlikovanje proizvodov ali storitev, za katere je bila zahtevana registracija.

30 Razlikovalni učinek znamke je treba presojati, po eni strani, glede na te proizvode in storitve ter, po drugi strani, glede na zaznavanje ciljne javnosti, ki jo sestavljajo potrošniki teh proizvodov ali storitev.

[...]

32 Poleg tega je treba ugotoviti, da člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki določa zavrnitev registracije za znamke, ki nimajo slehernega razlikovalnega učinka, ne razlikuje med različnimi kategorijami znamk. Zato pri presoji razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk, katerih del je oblika samih proizvodov, kot so te v tem primeru, ni treba uporabiti meril ali postaviti zahtev, strožjih od tistih, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk.

33 Vendar je treba pri presoji razlikovalnega učinka znamke upoštevati vse upoštevne elemente, povezane s posebnimi okoliščinami primera. Med temi elementi ni mogoče izključiti, da bi lahko narava znamke, za katero je zahtevana registracija, vplivala na zaznavanje znamke s strani ciljne javnosti.

34 V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 je sicer jasno, da zadostuje dokaz, da ima znamka najmanjši razlikovalni učinek, zato da tega absolutnega razloga za zavrnitev ni mogoče uporabiti. Torej je treba – v okviru predhodnega preizkusa in zunaj vsake učinkovite uporabe znaka v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94 – raziskati, ali bo prijavljena znamka ciljni javnosti omogočala razlikovanje proizvodov ali storitev od tistih drugih podjetij, če bo morala pri nakupu teh proizvodov ali storitev izbirati.

35 Razlikovalni učinek znamk je treba presoditi ob upoštevanju domnevnega pričakovanja običajno osveščenega, razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika (sodbi Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26, in Sodišča prve stopnje z dne 7. junija 2001 v zadevi DKV proti UUNT (EuroHealth), T-359/99,

točka 27, Recueil, str. II-1645). Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija oblike kot znamke, v tem primeru pet oblik žepnih svetilk, so blago splošne potrošnje in je torej ciljno javnost treba šteti, kot da jo sestavljajo vsi potrošniki.

36 Za presojo, ali pet oblik žepnih svetilk, za katere je bila zahtevana registracija kot znamka, lahko vpliva na pomnjenje povprečnega potrošnika kot označba izvora, torej tako, da se proizvodi individualizirajo in povežejo z določenim trgovskim izvorom, je najprej treba opozoriti, da jih označuje njihova valjasta oblika. Ta valjasta oblika pomeni eno od običajnih oblik žepnih svetilk. V štirih vloženih prijavah se valjasto telo žepnih svetilk razširi do konca, kjer je žarnica, medtem ko v peti prijavi svetilka nima take razširitve, ker je popolnoma valjasta. V vseh teh prijavah znamke ustrezajo oblikam, ki jih običajno uporabljajo drugi izdelovalci žepnih svetilk, ki so dejavni na trgu. Prijavljene znamke zagotavljajo potrošniku bolj označbo proizvoda in ne omogočajo individualiziranja tega proizvoda in njegovega povezovanja z določenim trgovskim izvorom.

37 Dalje, ko gre za značilnosti, na katere se sklicuje tožeča stranka za ugotavljanje prijavljenih oblik kot znamk, kot da imajo same po sebi sposobnost, da razlikujejo njene proizvode od tistih njenih konkurentov, med temi zlasti njihove estetske lastnosti in izvirno redek dizajn, je treba opozoriti, da se take oblike na podlagi teh značilnosti zdijo bolj kot različice ene od običajnih oblik žepnih svetilk kot oblike, ki bi bile sposobne individualizirati zadevne proizvode in same po sebi opozoriti na določen trgovski izvor. Povprečen potrošnik je navajen gledati oblike, ki so podobne zadevnim in predstavljajo veliko raznolikost dizajna. Oblike, za katere je bila zahtevana registracija, se ne razlikujejo od oblik istega tipa proizvodov, ki jih običajno najdemo v

gospodarskem prometu. Zato ni točna trditev tožeče stranke, da posebnosti zadevnih oblik žepnih svetilk, med katerimi je zlasti njihova estetika, usmerjajo pozornost povprečnega potrošnika na trgovski izvor proizvodov.

[...]

39 Možnost, da bi se povprečni potrošnik lahko navadil prepoznati proizvode tožeče stranke samo na podlagi oblike, naj v tem primeru ne bi izključevala uporabe absolutnega razloga za zavrnitev v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Tako zaznavanje prijavljenih znamk bi bilo mogoče upoštevati samo v okviru uporabe člena 7(3) navedene uredbe, na katerega se tožeča stranka v nobenem trenutku postopka ni sklicevala. Vsi elementi, ki jih je predložila tožeča stranka in so navedeni zgoraj v točkah od 17 do 19, 21 in 22, da bi dokazali razlikovalni učinek prijavljenih znamk, so povezani z možnostjo, da so zadevne žepne svetilke ta učinek pridobile po uporabi, in zato niso pomembni za presojo vprašanja, ali imajo same po sebi razlikovalni učinek v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

40 Na podlagi zgornjih ugotovitev prijavljene tridimenzionalne znamke v tem primeru torej takih, kot jih zaznava običajno osveščen, razumno pozoren in preudaren povprečen potrošnik, ne morejo individualizirati niti jih razlikovati od tistih, ki imajo drug trgovski izvor.

[...]"

13 Zato je Sodišče prve stopnje zavrnilo tožbo pritožnice in ji naložilo plačilo stroškov.

Pritožba

14 Pritožnica v pritožbi, ki jo podpira z navedbami sedmih pritožbenih razlogov, predlaga Sodišču, naj:

— razveljavi izpodbijano sodbo s tem, da ugotovi, da ne obstaja noben absolutni razlog za zavrnitev v smislu člena 7 Uredbe št. 40/94, ki bi nasprotoval registraciji zadevnih znamk;

— sporno odločbo razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

15 UUNT predlaga Sodišču, naj zavrne pritožbo in naloži plačilo stroškov pritožnici.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

16 Pritožnica s prvim pritožbenim razlogom trdi, da Sodišče prve stopnje v okviru presoje razlikovalnega učinka zadevnih znamk ni analiziralo celotnega vtisa, ki ga daje vsak od proizvodov, kot bi moralo storiti, ampak je v točki 36 izpodbijane sodbe sprejelo napačen pristop, s katerim je navedene znamke razčlenilo s tem, da je ugotovilo, da „jih označuje dejstvo, da so valjaste", in da se za štiri med njimi „valjasto telo žepnih svetilk razširi do konca, kjer je žarnica". S tem naj bi Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

17 Pritožnica, ki izredno podrobno opisuje značilnosti zadevnih žepnih svetilk, trdi, da če bi Sodišče prve stopnje raziskalo, katera optična in estetska merila so v vsako od njih vtisnjena v njeni celoti, bi moralo nujno ugotoviti, da zadevne znamke imajo razlikovalni učinek.

18 UUNT navaja, da je nasprotno pritožnica tista, ki je s svojimi podrobnimi opisi navedenih žepnih svetilk sprejela napačen pristop za razčlenitev oblike.

Presoja Sodišča

19 Razlikovalni učinek znamke v smislu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 je treba presoditi, po eni strani, glede na proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, in, po drugi strani, glede na zaznavanje upoštevne javnosti. Gre za domnevno zaznavanje normalno obveščenega, razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika navedenih proizvodov ali storitev (v tem smislu glej, v zvezi s členom 3(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), določbo, ki je enaka členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Henkel, C-218/01, Recueil, str. I-1725, točka 50, in navedeno sodno prakso; glej tudi sodbo z dne 29. aprila 2004 v zadevi Henkel proti UUNT, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089, točka 35, in navedeno sodno prakso).

20 Kot je Sodišče večkrat ugotovilo, povprečni potrošnik znamko običajno zaznava kot celoto in ni pozoren na njene različne posebnosti. Da bi presodili, ali ima znamka razlikovalni učinek, je zato treba upoštevati celotni vtis, ki ga ustvarja (glede besedne znamke glej sodbo z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 24, in glede tridimenzionalne znamke, ki jo sestavlja sama oblika proizvoda, glej sodbo z dne 29. aprila 2004 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, od C-468/01 P do C-472/01 P, Recueil, str. I-5141, točka 44).

21 Ugotovitve Sodišča prve stopnje v točkah 36 in 37 izpodbijane sodbe niso namenjene razčlenjevanju vsake zadevne znamke, ampak nasprotno preverjanju splošnega vtisa, ki ga ustvarja vsakokratna znamka. Očitek pritožnice, da naj Sodišče prve stopnje razlikovalnega učinka ne bi presojalo v njeni celoti, torej ni utemeljen.

22 V teh okoliščinah je treba prvi pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljenega.

Šesti pritožbeni razlog

Trditve strank

23 Pritožnica s šestim pritožbenim razlogom trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker je uporabilo merila, ki niso določena v tej uredbi in so prestroga za presojo razlikovalnega učinka zadevnih znamk.

24 Po mnenju pritožnice tako kot pri besednih znamkah (sodba z dne 20. septembra 2001 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT, imenovana Baby-dry, C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, točka 40) zadostuje vsako zaznavno odstopanje od običajnih proizvodov za to, da ima tridimenzionalna znamka, sestavljena iz oblike proizvoda, za katerega je zahtevana registracija, razlikovalni učinek.

25 V teh okoliščinah bi moralo Sodišče prve stopnje, ker je v točki 37 izpodbijane sodbe ugotovilo, da naj bi se zadevne oblike zdele „kot različice ene od običajnih oblik žepnih svetilk", ugotoviti, da naj bi zadevne znamke imele razlikovalni učinek, ker različice nujno pomenijo spremembe.

26 UUNT je priznal, da pri presoji razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk ni treba uporabiti strožjih meril od tistih, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk. Vendar pa je Sodišče prve stopnje v točki 33 izpodbijane sodbe pravilno ugotovilo, da lahko narava znamke, za katero je zahtevana registracija, vpliva na zaznavanje, ki naj bi ga o njej imela ciljna javnost.

27 Potrošnik naj navadno ne bi natančno povezoval tridimenzionalne oblike proizvoda z določenim izvorom istega proizvoda, ampak naj bi to obliko zaznaval bolj kot koristno s tehničnega ali določenih estetskih vidikov ter naj ji ne bi pripisoval nobenega posebnega pomena. Da bi potrošnik samo obliko proizvoda zaznaval kot sredstvo označbe njegovega izvora, ne zadostuje, da se ta na določen način razlikuje od vseh drugih oblik proizvodov, ki so na razpolago na trgu, ampak mora imeti „posebnost", ki zbuja pozornost. Iz tega razloga oblika proizvoda vsekakor nima razlikovalnega učinka, če je za proizvode zadevnega sektorja banalna in iste vrste kot njihove običajne oblike.

28 UUNT meni, da je v tem primeru Sodišče prve stopnje pravilno uporabilo zgoraj navedena merila za znamke, za katere je pritožnica zahtevala registracijo.

Presoja Sodišča

29 Razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 pomeni, da ta znamka omogoča označevanje proizvodov ali storitev, za katere je zahtevana

registracija, kot da izhajajo iz določenega podjetja, in torej razlikovanje teh proizvodov ali storitev od tistih drugih podjetij (glej zgoraj navedeno sodbo Henkel proti UUNT, točka 34, in navedeno sodno prakso).

30 Merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znamk, sestavljenih iz oblike samega proizvoda, se ne razlikujejo od meril, ki se uporabljajo za druge kategorije znamk. Vendar v okviru uporabe teh meril zaznavanje upoštevne javnosti ni nujno enako v primeru tridimenzionalne znamke, sestavljene iz oblike samega proizvoda, kot v primeru besedne ali figurativne znamke, ki jo določa znak, ki je neodvisen od proizvodov, ki jih znamka označuje. Dejansko povprečni potrošniki običajno ne sklepajo na izvor proizvodov iz njihove oblike ali oblike njihove embalaže, če ni grafičnih ali besednih elementov, in bi se torej izkazalo težje določiti razlikovalni učinek take tridimenzionalne znamke kot verbalne ali figurativne znamke (glej zgoraj navedeno sodbo Henkel proti UUNT, točka 38, in navedeno sodno prakso).

31 V teh okoliščinah, bolj ko se prijavljena oblika približuje obliki, v kateri se najbolj verjetno pojavlja zadevni proizvod, toliko verjetneje je, da navedena oblika nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Samo znamka, ki pomembno odstopa od standarda ali navad sektorja in zato izpolnjuje svojo bistveno nalogo označbe izvora, ima razlikovalni učinek v smislu navedene določbe (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo Henkel proti UUNT, točka 39, in navedeno sodno prakso).

32 Zato nasprotno od trditev pritožnice, če ima tridimenzionalna znamka obliko proizvoda, za katerega je zahtevana registracija, preprosto dejstvo, da naj bi bila ta oblika „različica“ ene od običajnih oblik proizvodov, ne zadostuje za določitev, da ima navedena znamka razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Vedno je treba preveriti, ali taka znamka normalno obveščenemu, razumno pozornemu in preudarnemu povprečnemu potrošniku tega proizvoda omogoča, da

– ne da bi izvedel analizo in ne da bi bil posebej pozoren – razlikuje zadevni proizvod od proizvodov drugih podjetij.

33 Pritožnica torej ne dokazuje, da je Sodišče prve stopnje pri ugotavljanju, da zadevne tridimenzionalne znamke nimajo razlikovalnega učinka, uporabilo nepredvidena in prestroga merila.

34 Zato je treba šesti pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljenega.

Sedmi pritožbeni razlog

Trditve strank

35 Pritožnica s sedmim pritožbenim razlogom navaja, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 s tem, ko je v točki 37 izpodbijane sodbe zanikanje razlikovalnega učinka zadevnih znamk opiralo na ugotovitev, da „je povprečen potrošnik navajen gledati oblike, ki so podobne zadevnim in predstavljajo veliko raznolikost dizajna".

36 Tudi pod predpostavko, da je ta ugotovitev pravilna, sta po mnenju pritožnice mogoča dva različna sklepa glede zaznavanja znamk s strani potrošnika. Bodisi naj bi bil potrošnik ravnodušen do oblike kot označbe izvora, ker naj bi bil na splošno

„navajen gledati te oblike". Po mnenju pritožnice pa je treba ta sklep izključiti, ker naj bi zakonodajalec Skupnosti s tem, da je v Uredbi št. 40/94 uvedel kategorijo znamk, ki jih sestavlja oblika proizvoda, menil, da je oblika proizvoda označba njihovega izvora. Bodisi naj bi velika raznolikost dizajna potrošnika pripravila prav do tega, da je pozoren na obliko proizvodov in torej na različice predstavitev proizvodov različnih izvorov. Po mnenju pritožnice je treba temu zaključku dati prednost, ker je dejstvo, da potrošnik ni ravnodušen do oblik. Utemeljevanje Sodišča prve stopnje v točki 37 izpodbijane sodbe naj bi bilo torej notranje nasprotujoče.

Presoja Sodišča

37 Po eni strani iz točke 37 izpodbijane sodbe nikakor ne izhaja, da je Sodišče prve stopnje menilo, da naj bi bil potrošnik načeloma ravnodušen do oblike kot označbe porekla.

38 Po drugi strani glede trditve pritožnice, da naj bi velika raznolikost dizajna potrošnika pripravila prav do tega, da je pozoren na obliko proizvodov in torej na različice predstavitev proizvodov različnih izvorov, ta v resnici stremi k temu, da bi Sodišče prepričala v to, da s svojo presojo dejstev nadomesti presojo dejstev Sodišča prve stopnje v točki 37 izpodbijane sodbe.

39 Kot izhaja iz člena 225 ES in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča, je torej pritožba omejena na pravna vprašanja. Zato je samo Sodišče prve stopnje pristojno za ugotavljanje in presojo upoštevnih dejstev ter za presojo dokazov. Presoja teh

dejstev in dokazov torej, s pridržkom njihovega izkrivljanja, ne pomeni pravnega vprašanja, ki bi bilo kot tako v okviru pritožbe podvrženo nadzoru Sodišča (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo DKV proti UUNT, točka 22, in sodbo z dne 2. oktobra 2003 v zadevi Thyssen Stahl proti Komisiji, C-194/99 P, Recueil, str. I-10821, točka 20).

40 Ker se v okviru tega pritožbenega razloga ni uveljavljalo, da naj bi Sodišče prve stopnje izkrivljalo dejstva ali dokaze, ki so mu bili predloženi, ga je treba zavreči kot nedopustnega.

Četrti pritožbeni razlog

Trditve strank

41 Pritožnica s četrtim pritožbenim razlogom uveljavlja, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 s tem, da pri presoji razlikovalnega učinka zadevnih znamk ni upoštevalo, kako jih dejansko zaznavajo potrošniki.

42 Po mnenju pritožnice, kot je v točki 33 izpodbijane sodbe ugotovilo tudi Sodišče prve stopnje samo, bi bilo treba pri presoji razlikovalnega učinka znamke upoštevati vse upoštevne elemente, povezane s posebnimi okoliščinami posameznega primera. V očitnem nasprotju s temi trditvami pa naj bi se Sodišče prve stopnje v točkah 34 in 39 izpodbijane sodbe nedopustno omejilo na predhodni preizkus, ločen od vsakršne uporabe znamke, ne da bi upoštevalo dokaze v zvezi s tem, kako javnost zaznava zadevne znamke po njihovi uporabi.

43 Za presojo razlikovalnega učinka od začetka naj bi upoštevanje dejanskega zaznavanja, ki ga ima javnost do neke znamke, utemeljevali čisto pravni razlogi. V skladu s sedmo uvodno izjavo Uredbe št. 40/94 je namen varstva, ki ga zagotovi znamka Skupnosti, v funkciji zagotavljanja znamke kot označbe izvora; edini način, da se z gotovostjo dokaže, ali je zagotovljena funkcija izvora znamke, bi torej bil z opiranjem na dejansko zaznavanje znamke s strani zadevne javnosti. Dalje naj bi tudi iz besedila člena 7 Uredbe št. 40/94 – in sicer iz uporabe pojmov „v gospodarskem prometu" v odstavku (1)(c) in „javnost" v odstavku (1)(g) – izhajalo, da je treba vse absolutne razloge za zavrnitev, navedene v odstavku 1 tega člena, presoditi glede na mnenje zadevne javnosti. Nazadnje naj bi to razlago večkrat potrdili Sodišče (zgoraj navedena sodba Baby-dry, točka 42) in Sodišče prve stopnje (sodbi z dne 31. januarja 2001 v zadevi Taurus-Film proti UUNT (Cine Action), T-135/99, Recueil, str. II-379, točka 27, in v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 24) ter naj bi jo sprejela tudi nemška sodišča.

44 UUNT meni, da je Sodišče prve stopnje v okviru predhodnega preizkusa in neodvisno od vsake učinkovite uporabe znaka pravilno presodilo razlikovalni učinek zadevnih znamk, za katere je bila zahtevana registracija v skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Določba člena 7(3) Uredbe št. 40/94 glede razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo, naj dejansko ne bi bila koristna, če bi bilo treba že ob prvotni presoji razlikovalnega učinka znamke pritegniti elemente, povezane z njeno uporabo.

45 Dejstvo naj bi bilo, da se pritožnica ni sklicevala na uporabo njene znamke v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94. Zato je Sodišče prve stopnje pravilno preizkusilo razlikovalni učinek zadevnih znamk z vidika potrošnika, ki pozna oblike žepnih svetilk, ki obstajajo na trgu, in je prvič soočen z zadevnimi žepnimi svetilkami.

Presoja Sodišča

46 Kot je bilo navedeno tudi v točki 29 te sodbe, razlikovalni učinek znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 pomeni, da ta znamka omogoča označbo proizvodov ali storitev, za katere je bila zahtevana registracija, kot da izvirajo iz določenega podjetja, in s tem razlikovanje teh proizvodov ali storitev od tistih drugih podjetij.

47 Če znamka nima od začetka razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ga lahko glede proizvodov ali storitev, za katere je bila prijavljena, pridobi po njeni uporabi v skladu z odstavkom 3 istega člena. Tak razlikovalni učinek se lahko pridobi zlasti po običajnem procesu navajanja zadevne javnosti (glej sodbo z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 67).

48 Za presojo tega, ali znamka ima razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ali ne, UUNT – ali v primeru tožbe Sodišče prve stopnje – upošteva vsa upoštevna dejstva in okoliščine (glede člena 3(1)(b) Direktive 89/104 glej sodbo z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 35).

49 V tej zvezi, četudi bi bilo, kot je bilo navedeno v točki 19 te sodbe, treba to presojo opraviti glede na domnevno zaznavanje normalno obveščenega, razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je zahtevana registracija, ni mogoče izključiti, da bi lahko dokazi glede učinkovitega zaznavanja znamke s strani potrošnikov v določenih primerih razsvetlil UUNT ali v primeru tožbe Sodišče prve stopnje.

50 Da pa bi prispevali k dokazovanju razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1) (b) Uredbe št. 40/94, morajo ti dokazi dokazovati, da se potrošnikom ni bilo treba navajati na znamko z uporabo, ampak da jim je ta takoj omogočala razlikovati proizvode ali storitve, označene z znamko, od proizvodov ali storitev konkurenčnih podjetij. Kot je namreč pravilno navedel UUNT, naj določba člena 7(3) Uredbe št. 40/94 ne bi bila koristna, če bi morala biti znamka registrirana v skladu z odstavkom (1)(b) istega člena zato, ker je razlikovalni učinek pridobila z uporabo.

51 Dokazi glede učinkovitega zaznavanja zadevnih znamk s strani potrošnikov, ki jih je predložila pritožnica, so povzeta v točkah 21 in 22 izpodbijane sodbe. Dokazala naj bi, da so potrošniki ponaredke žepnih svetilk, ki jih trži pritožnica, šteli, kot da izvirajo od nje, in da so konkurenti delali reklamo za svoje proizvode s tem, da so omenjali, da imajo enak dizajn kot svetilke pritožnice.

52 V nasprotju s trditvami pritožnice Sodišče prve stopnje nikakor ni zavrnilo preizkusa teh dokazov.

53 Po eni strani se je Sodišče prve stopnje „v okviru predhodnega preizkusa in neodvisno od vsake učinkovite uporabe znaka v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94“ z navedbo v točki 34 izpodbijane sodbe, da je bilo treba raziskati, ali naj bi zadevne znamke ciljni javnosti omogočale razlikovati navedene proizvode ali storitve od tistih, ki izvirajo iz drugih podjetij, omejilo na to, da naj ne bi raziskalo, ali bi zadevne znamke lahko pridobile razlikovalni učinek v smislu te določbe, s tem da je sklepalo iz tega, da se pritožnica v nobenem trenutku v postopku na to ni sklicevala.

54 Po drugi strani iz točke 39 izpodbijane sodbe izhaja, da je Sodišče prve stopnje preizkusilo dokaze, povzete v točkah 21 in 22 izpodbijane sodbe, ampak jih je zavrnilo, kot da ne omogočajo dokazovanja razlikovalnega učinka zadevnih znamk v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

55 V tej zvezi je treba ugotoviti, da ti dokazi temeljijo na učinkovitem zaznavanju zadevnih znamk s strani potrošnikov v trenutku, ko so se zadevne žepne svetilke tržile že več let in ko so bili torej potrošniki navajeni na njihovo obliko. Pritožnica je poleg tega v pritožbi sama priznala, da se navedeni dokazi „lahko nanašajo tudi na to, da je zadevna javnost obliko svetilk povezovala s pritožnico zlasti [...] zaradi njihove uporabe v gospodarskem prometu".

56 V teh okoliščinah je lahko Sodišče prve stopnje v točki 39 izpodbijane sodbe, ne da bi izkrivilo v točkah 21 in 22 izpodbijane sodbe navedene dokaze, ugotovilo, da naj ti ne bi dokazovali razlikovalnega učinka zadevnih znamk v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, in da naj bi bili primerni samo za izkazovanje tega, da bi te znamke lahko pridobile razlikovalni učinek z uporabo v smislu člena 7(3) iste uredbe.

57 Zato je treba četrti pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljenega.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

58 Pritožnica z drugim pritožbenim razlogom uveljavlja, da je Sodišče prve stopnje v točki 39 izpodbijane sodbe izkrivilo dokaze, navedene v točkah 18, 19, 21 in 22 izpodbijane sodbe, ki jih je predložila v podporo tožbi, s tem da je v nasprotju z vsako logiko presodilo, da naj bi se nanašala samo na razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94, in naj jih zato ne bi upoštevalo.

59 Po njenem mnenju se ti dokazi izključno ali načeloma nanašajo na prvotni razlikovalni učinek zadevnih znamk v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

60 UUNT trdi, da je Sodišče prve stopnje v točkah 18, 19, 21 in 22 izpodbijane sodbe povzelo vse dokaze, ki jih je navedla pritožnica, nato pa je v točki 39 izpodbijane sodbe preizkusilo namen teh dokazov glede na vsebino. Po mnenju UUNT je Sodišče prve stopnje pravilno in brez kršitve splošnih pravil logike zaključilo, da naj dejstva, ki jih je navedla pritožnica, ne bi mogla igrati vloge v okviru preizkusa na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94, ampak na podlagi odstavka (1)(b) istega člena.

Presoja Sodišča

61 Glede, prvič, dokazov, povzetih v točkah 21 in 22 izpodbijane sodbe, je lahko Sodišče prve stopnje iz razlogov, izpostavljenih v točkah 55 in 56 te sodbe, ugotovilo, ne da bi izkrivilo te dokaze, da naj bi bili ti primerni samo za dokazovanje, da bi lahko zadevne znamke razlikovalni učinek pridobile po njihovi uporabi.

62 Glede, drugič, dokazov, navedenih v točkah 18 in 19 izpodbijane sodbe, so ti namenjeni dokazovanju, da imajo te ob upoštevanju funkcionalnih in estetskih lastnosti oblik zadevnih žepnih svetilk in njihovega izjemnega dizajna razlikovalni učinek.

63 V nasprotju s trditvami pritožnice ni Sodišče prve stopnje nikakor zavrnilo upoštevanja teh dokazov.

64 Iz točke 37 izpodbijane sodbe izhaja, da je Sodišče prve stopnje preizkusilo trditve pritožnice glede estetskih lastnosti in dizajna zadevnih žepnih svetilk, ampak da je ob koncu preizkusa ugotovilo, da te značilnosti niso zadostovale za podelitev razlikovalnega učinka zadevnim znamkam v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

65 Sodišče prve stopnje se je tudi v točki 39 izpodbijane sodbe omejilo na poudarek, da naj dokazi za dokazovanje izvrstnosti dizajna navedenih svetilk ter njihovih estetskih in funkcionalnih lastnosti ne bi dokazovali, da naj bi imele zadevne znamke od začetka razlikovalni učinek, ampak da naj bi bile samo primerne za dokazovanje, da bi lahko pridobile razlikovalni učinek po njihovi uporabi.

66 V nasprotju s trditvami pritožnice ni Sodišče prve stopnje nikakor izkrivilo teh dokazov.

67 Glede izvedenskega mnenja, ki ga je predložila pritožnica, se je Sodišče prve stopnje pridružilo mnenju njenega avtorja in se je lahko posvetilo svoji presoji razlikovalnega učinka zadevnih znamk.

68 Prav tako je treba glede priznavanja, ki naj bi ga po mnenju pritožnice užival dizajn zadevnih žepnih svetilk na mednarodni ravni, poudariti, da okoliščina, da imajo proizvodi kakovosten dizajn, ne pomeni nujno, da znamka, ki je sestavljena iz tridimenzionalne oblike teh proizvodov, od začetka omogoča razlikovanje navedenih proizvodov od tistih drugih podjetij v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

69 V teh okoliščinah je treba drugi pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljenega.

Tretji pritožbeni razlog

Trditve strank

70 Pritožnica s tretjim pritožbenim razlogom trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo njeno pravico biti slišana v smislu določb člena 6(2) EU v povezavi s členom 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter člen 41(2), prva alinea, Listine Evropske unije o temeljnih človekovih pravicah, razglašene v Nici 7. decembra 2000 (UL C 364, str. 1).

71 Po eni strani naj bi namreč Sodišče prve stopnje napačno zavrnilo dokaze, že navedene v okviru drugega pritožbenega razloga. Pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da je zavrnilo njeno ponudbo, naj se kot „strokovno pričo" zasliši avtorja izvedenskega mnenja, ki ga je predložila.

72 Po drugi strani naj Sodišče prve stopnje ne bi upoštevalo dokazov, ki jih je predložila pritožnica, ki po njenem mnenju hkrati dokazujejo, da drugi izdelovalci uporabljajo zelo veliko raznolikost oblik žepnih svetilk in da se zadevne znamke jasno razlikujejo od vseh teh oblik. Sodišče prve stopnje naj bi brez obrazložitve potrdilo, da imajo zadevne žepne svetilke oblike, ki jih drugi izdelovalci splošno uporabljajo.

73 UUNT uveljavlja, da pritožnica s tretjim pritožbenim razlogom v resnici poskuša pred Sodiščem omajati presojo dejstev, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje.

74 Glede dejstva, da Sodišče prve stopnje ni želelo zaslišati avtorja izvedenskega mnenja, ki ga je predložila tožeča stranka, naj ta odločitev ne bi pomenila kršitve postopkovnih pravil, ker naj bi bilo samo Sodišče prve stopnje tisto, ki odloči, ali je potrebno zaslišanje priče ali izvedensko mnenje.

Presoja Sodišča

75 Najprej tretji pritožbeni razlog glede očitka Sodišču prve stopnje, da ni upoštevalo dokazov, navedenih v točkah 18, 19, 21 in 22 izpodbijane sodbe, sovpada z drugim pritožbenim razlogom in ga je zato treba zavrniti iz istih razlogov.

76 Dalje je treba glede očitka Sodišču prve stopnje, da ni želelo opraviti zaslišanja avtorja izvedenskega mnenja, ki ga je predložila pritožnica, kot je ta predlagala, opozoriti, da je samo Sodišče prve stopnje tisto, ki odloči, ali potrebuje morebitno dopolnitev informacij, s katerimi razpolaga v zadevi, ki mu je predložena. Vprašanje, ali imajo postopkovni dokumenti dokazno moč ali ne, je odvisno od njegove proste presoje dejstev, ki, kot je bilo navedeno že v točki 39 te sodbe, v okviru pritožbene stopnje ni predmet nadzora Sodišča, razen v primeru izkrivljanja dokazov, predloženih Sodišču prve stopnje, ali če iz dokumentov v spisu izhaja vsebinska nepravilnost ugotovitev Sodišča prve stopnje (sodbi z dne 10. julija 2001 v zadevi Ismeri Europa proti Računskemu sodišču, C-315/99 P, Recueil, str. I-5281, točka 19, in z dne 7. novembra 2002 v zadevi Glencore in Compagnie Continentale proti Komisiji, C-24/01 P in C-25/01 P, Recueil, str. I-10119, točki 77 in 78).

77 V tem primeru je lahko Sodišče prve stopnje potem, ko je preizkusilo vsa dejstva in dokaze, ki so mu bili predloženi, upravičeno ugotovilo, da zaslišanje avtorja že predloženega izvedenskega mnenja kot priče v okviru njegove presoje razlikovalnega učinka zadevnih znamk v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni potrebno. Sodišče prve stopnje torej s tem, ko ni odredilo navedenega zaslišanja, ni kršilo pravice pritožnice biti slišana.

78 Nazadnje glede očitka Sodišču prve stopnje, da ni upoštevalo drugih dokazov, ki jih je predložila pritožnica, ki po njenem mnenju hkrati dokazujejo, da drugi izdelovalci uporabljajo zelo veliko raznolikost oblik žepnih svetilk, tretji pritožbeni razlog dvomi o presoji dejstev. Zato je ta pritožbeni razlog iz razloga, navedenega v točki 39 te sodbe, in brez vsakega izkazanega izkrivljanja dejstev ali dokazov v okviru pritožbe očitno nedopusten.

79 Zato je treba tretji pritožbeni razlog zavrniti kot delno neutemeljenega in delno nedopustnega.

Peti pritožbeni razlog

Trditve strank

80 Pritožnica s petim pritožbenim razlogom trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 tako, da s tem, ko se je opiralo samo na splošne domneve, ki jih ne podpira nobena ugotovitev dejstev, ni priznalo razlikovalnega učinka znamkam, za katere je zahtevana registracija.

81 Po njenem mnenju je, ne da bi svoje trditve utemeljilo z ugotovljenimi dejstvi, Sodišče prve stopnje v točkah 33, 36 in 37 izpodbijane sodbe sklenilo, da so zadevne oblike običajne, da je povprečen potrošnik nanje navajen, da se te oblike navadno najdejo v gospodarskem prometu in da narava znamk vpliva na to, kako jih zaznava ciljna javnost.

82 UUNT trdi, da je drugi odbor za pritožbe glede vprašanja, katere oblike žepnih svetilk je treba šteti za običajne ali take, ki naravno pridejo na misel, že sprejel zadostne ugotovitve ob upoštevanju zlasti vrste predstavitev drugih oblik žepnih svetilk, ki jih je predložila pritožnica. Dodaja, da s tem, ker so člani Sodišča prve stopnje sami potrošniki navedenih žepnih svetilk, lahko iz lastnega poznavanja presodijo, katere oblike žepnih svetilk so „normalne" in običajne.

Presoja Sodišča

83 Prvič, kot je bilo navedeno v točki 30 te sodbe, povprečni potrošniki brez vsakega grafičnega ali besednega elementa niso navajeni predvidevati izvora proizvodov na podlagi njihove oblike ali oblike njihove embalaže ter naj bi bilo torej težje dokazati razlikovalni učinek take tridimenzionalne znamke kot besedne ali figurativne znamke.

84 Sodišče prve stopnje je torej v točki 33 izpodbijane sodbe pravilno poudarilo, da naj se ne bi smelo izključiti, da bi lahko narava znamke, za katero je zahtevana registracija, vplivala na zaznavanje, ki jo ima upoštevna javnost glede te znamke.

85 Glede petega očitka Sodišču prve stopnje, da je sprejelo tako ugotovitev, je peti pritožbeni razlog neutemeljen.

86 Drugič, Sodišče prve stopnje v nasprotju s trditvami pritožnice v točkah 36 in 37 izpodbijane sodbe ni postavilo trditev, ki ne bi bile podprte z ugotovitvami dejstva, ampak se je posvetilo presojam dejstev, ki so temeljile zlasti na preizkusu zadevnih žepnih svetilk, ki so mu bile predložene.

87 Sodišče prve stopnje je tudi ugotovilo, da oblike zadevnih žepnih svetilk nimajo razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

88 Kot je bilo navedeno v točki 39 te sodbe, presoja dejstev s pridržkom primera izkrivljanja dejstev ali dokazov, predloženih Sodišču prve stopnje, ki ni bilo zatrjevano v okviru tega pritožbenega razloga, ne pomeni pravnega vprašanja, ki bi bilo kot tako podvrženo nadzoru Sodišča v okviru pritožbe.

89 V teh okoliščinah je treba zavrniti peti pritožbeni razlog kot delno neutemeljenega in delno nedopustnega ter zato pritožbo v celoti.

Stroški

90 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki se uporablja v postopku s pritožbo na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT je predlagal, naj se pritožnici naloži plačilo stroškov, in ker ta s pritožbenimi razlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

1) Pritožba se zavrne.

2) Mag Instrument Inc. se naloži plačilo stroškov.

Podpisi