# SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA,

predstavljeni 23. marca 2006 [1]

## I – Uvod

1. Pritožba je bila vložena zoper sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (četrti senat) z dne 10. novembra 2004 [2], s katero je zavrnilo tožbo zaradi razveljavitve odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) [3], s katero je zavrnil registracijo znamke, ki upodablja obliko zavitka (oblika zavitega bombona) za bombone.

2. V tem sporom se postavlja vprašanje razlikovalnega učinka znamke, ki je temeljni pogoj za pridobitev registracije in o katerem je nastala sodna praksa v zvezi z razlago člena 7(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti [4], ki je dovolj obsežna, da je na njeni podlagi mogoče odločiti o zahtevah pritožnika, ki je razpravo razširil na pridobitev tega razlikovalnega učinka z uporabo.

3. Spor pokriva tudi postopek pred odbori za pritožbe UUNT glede njihove obveznosti obrazložitve in preučitev dejstev po uradni dolžnosti, vidikov, ki jih bom v teh sklepnih predlogih prav tako obravnaval.

## II – Pravni okvir

4. Določbe, potrebne za odločanje o tej pritožbi, so v Uredbi št. 40/94.

5. V skladu s členom 4 so lahko predmet registracije Skupnosti „znak[i], ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede,

1 – Jezik izvirnika: španščina.

2 – Sodba Storck proti UUNT (oblika zavitega bombona) (T-402/02, ZOdl., str. II-3849, v nadaljevanju: izpodbijana sodba).

3 – Odločba z dne 18. oktobra 2002 (zadeva R 0256/2001-4).

4 – Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994 zaradi izvajanja sporazumov, sklenjenih v okviru Urugvajskega kroga (UL L 349, str. 83), in končno z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 (UL L 70, str. 1).

vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“.

6. V skladu s členom 7(1) z naslovom „Absolutni razlogi za zavrnitev“ se kot znamka ne registrirajo:

„(a) znaki, ki ne ustrezajo zahtevam iz člena 4;

b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

[…]“

7. Člen 7(2) določa:

„Odstavek 1 se uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti.“

8. V členu 7(3) je določeno, da se „[o]dstavek 1(b), (c) in (d) […] ne uporablja, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija“.

9. Pod naslovom „Obrazložitve odločb“ je v členu 73 določeno, da se „[v] odločbah Urada […] navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.“

10. Kar zadeva preizkus dejstev s strani Urada po uradni dolžnosti, je v členu 74 določeno:

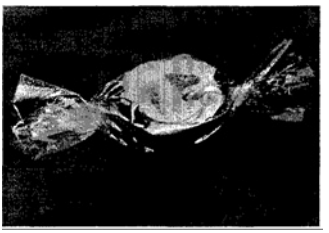
„1. V postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

[…]“

## III – Dejansko stanje

A – *Dejansko stanje spora*

11. Družba August Stork KG je 30. marca 1998 na podlagi Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila prijavo znamke Skupnosti, ki upodablja obliko zavitka (oblika zavitega bombona), prikazano spodaj:



12. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 30 v smislu Nicejskega aranžmaja [5] in ustrezajo opisu „bomboni“.

5 – O mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen.

13. Preizkuševalec je z odločbo z dne 19. januarja 2001 prijavo zavrnil, ker prijavljena znamka ni imela razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in ker za karamele „toffees“ tega učinka ni pridobila z uporabo v smislu člena 7(3) iste uredbe.

14. Pritožnik je s pritožbo, ki jo je vložil 13. marca 2001 pri UUNT na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94, zahteval razveljavitev odločbe preizkuševalca.

15. Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 18. oktobra 2002 to pritožbo zavrnil zaradi istih razlogov, kot so predstavljeni v izpodbijani sodbi.

16. Presodil je, da iz barve zavitka na podlagi grafičnega prikaza zahtevane znamke ni mogoče ločiti treh odtenkov, na katere se sklicuje pritožnik; poleg tega je ta barva običajna in pogosta za zavitke bombonov v njihovem prometu.

17. Menil je še, da predloženi dokazi ne dokazujejo razlikovalnega učinka zaradi večkratne uporabe za bombone na splošno in posebej za karamele.

18. Po končanem upravnem postopku je družba August Storck KG pri sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 26. maja 2003 vložila ničnostno tožbo.

B – *Izpodbijana sodba*

19. V podporo svojim zahtevam je družba August Storck KG navedla štiri tožbene razloge, ki so temeljili na kršitvi člena 7(1)(b), člena 7(3), člena 74(1), prvi stavek, in člena 73 Uredbe št. 40/94.

20. Sodišče prve stopnje je pred preučitvijo navedenih tožbenih razlogov določilo predmet spora, ker sta imela pritožnik in UUNT različno mnenje o znaku, in presodilo, da gre za figurativno znamko, ki upodablja obliko zavitka (zavitega bombona)[6] zlate barve[7] in je prijavljena za „bombone“.[8]

21. V okviru prvega tožbenega razloga je Sodišče prve stopnje *a quo* preučilo razlikovalni učinek po eni strani glede na proizvode ali storitve, za katere je bila zahtevana registracija, po drugi strani pa glede na to, kako ga dojema zadevna javnost.[9] V nadaljevanju je Sodišče prve stopnje za presojo, ali potrošnik razume povezavo oblike in barve zavitka kot označbo izvora, preučilo celoten vtis te povezave[10] in iz tega sklepalo, da se njegove značilnosti ne razlikujejo dovolj od osnovnih oblik, ki se običajno uporabljajo za zavitke slaščic, in da si ju potrošnik ni zapomnil kot nekaj, kar se nanaša na trgovski izvor.

22. Sodišče prve stopnje je potrdilo tudi obstoj možnosti monopolizacije znaka za bombone, kot je navedel odbor za pritožbe, ki je tudi sam potrdil pomanjkljivi razlikovalni učinek teh bombonov, in sicer v skladu s splošnim interesom, ki je podlaga za absolutni razlog za zavrnitev po členu 7(1)(c) Uredbe št. 40/94.[11]

23. Sodišče prve stopnje je iz vseh zgornjih ugotovitev sklepalo, da naj povprečni potrošnik, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, znaka ne bi dojemal tako, da bi individualiziral proizvode ali jih razlikoval od proizvodov konkurentov, in je zato zavrnilo zahtevo kot neutemeljeno.

6 – Točki 21 in 22.
7 – Točke od 23 do 28.
8 – Točke od 29 do 38.
9 – Točke od 48 do 53.
10 – Točke od 54 do 58.
11 – Točka 60.

24. Zavrnilo je tudi drugi tožbeni razlog, ki se je nanašal na kršitev člena 7(3) Uredbe št. 40/94, ker ni bila dokazana pridobitev tega razlikovalnega učinka z uporabo.

25. Najprej je Sodišče prve stopnje povzelo pogoje, ki jih je postavila sodna praksa za pridobitev te sposobnosti in se nanašajo na dodelitev določenega trgovskega izvora, [12] na omembo dela Evropske unije, kjer nima razlikovalnega učinka [13], in, končno, na upoštevanje nekaterih objektivnih dejavnikov za presojo obstoja te sposobnosti. [14]

26. Nato je Sodišče prve stopnje zavrnilo trditve družbe August Storck KG, utemeljene s podatki o prodaji zadevnih proizvodov in visokih oglaševalskih stroških za promocijo karamelnega bombona „Werther's Original" („Werther's Echte"), ker priloženi oglasi niso vsebovali nobene navedbe o uporabi znamke, kakršna je bila predmet zahteve za registracijo, ker se pojavlja skupaj z besednimi in figurativnimi znaki, in ker pritožnik ni navedel deleža stroškov za vsak znak posebej. [15] Poleg tega ti stroški ne dokazujejo, da stranke v vsej Skupnosti dojemajo zavitek kot označbo njegovega izvora. [16]

27. Končno, Sodišče prve stopnje tudi ni sprejelo trditve, da naj bi raziskave, ki jih je pritožnik vložil v spis, dokazovale, da poznavanje bombona, ki ga kot industrijsko lastnino trži August Storck KG, izhaja iz njegove oblike, saj se nanaša bolj na njegovo ime „Werther's". [17]

28. Pritožnik se je v tretjem tožbenem razlogu skliceval na kršitev člena 74(1), prvi stavek, Uredbe št. 40/94, ker naj bi moral odbor za pritožbe izvesti dodatno preučitev, da bi ugotovil uporabo znamke.

29. Sodišče prve stopnje je zavrnilo te trditve in odločilo, da mora UUNT samo preveriti dejstva, ki naj bi znamki dajala razlikovalni učinek v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94, pridobljen z uporabo, če jih je prijavitelj navedel. Ker ni bilo sporno, da je družba August Storck KG v ta namen predložila

12 – Sodbi Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 52) in z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točki 61 in 62).

13 – Na podlagi sodb Sodišča prve stopnje z dne 30. marca 2000 v zadevi Ford Motor proti UUNT (OPTIONS) (T-91/99, Recueil, str. II-1925, točka 27) in z dne 29. aprila 2004 v zadevi Eurocermex proti UUNT (oblika pivovske steklenice) (T-399/02, Recueil, str. II-1391, točke od 43 do 47).

14 – Zgoraj navedeni sodbi Windsurfing Chiemsee, točki 51 in 52, in Philips, točki 60 in 61.

15 – Točke od 82 do 84.

16 – Točke od 85 do 87.

17 – Točka 88.

UUNT nekaj dokazov, na katerih je odbor za pritožbe utemeljil svojo presojo, organi UUNT niso imeli nobene dodatne obveznosti. Zlasti jim ni bilo treba dopolniti spisov, da bi nadomestili pomanjkanje dokazne vrednosti indicev, s katerimi je bila podprta zahteva. [18]

30. Četrti tožbeni razlog, s katerim se UUNT pripisuje kršitev člena 73 Uredbe št. 40/94, ker naj Sodišče prve stopnje ne bi preučilo vseh dokumentov, ki jih je predložil pritožnik, in ker naj bi bila kršena njegova pravica do izjave, na Sodišču prve stopnje prav tako ni bil sprejet.

31. Sodišče prve stopnje ga je po eni strani zavrnilo zato, ker izhaja iz nepravilne predpostavke, saj je odbor za pritožbe preučil te vidike, čeprav jih ni obravnaval kot zadostno podlago za izkazovanje razlikovalnega učinka znamke, pridobljenega z uporabo. Poleg tega je navedlo, da je pritožnik te dokumente sam priložil spisu in je imel torej priložnost izraziti mnenje o njihovi upoštevnosti. [19]

## IV – Postopek pred Sodiščem

32. Družba August Storck KG je pritožbo pri sodnem tajništvu Sodišča vložila 26. januarja 2005. UUNT je nanjo odgovoril 15. aprila 2005 in nobeni stranki se ni zdelo potrebno vložiti replike in duplike.

33. Obravnava, na kateri so bili navzoči zastopniki obeh strank, je potekala 16. februarja 2006 skupaj z obravnavo v zadevi C-24/05 P, ki zadeva isti stranki.

## V – Analiza pritožbenih razlogov

34. Pritožnik navaja štiri razloge, ki so bili predloženi Sodišču prve stopnje in se nanašajo na kršitev člena 7(1)(b), člena 74(1), prvi stavek, člena 73 in člena 7(3) Uredbe št. 40/94.

35. Ker je UUNT predlagal, naj se za nedopustne razglasita tretji del prvega pritožbenega razloga in drugi pritožbeni razlog v celoti, je treba najprej preučiti te trditve.

18 – Točka 96.

19 – Točki 100 in 101.

A – *Presoja dopustnosti nekaterih pritožbenih razlogov*

1. Nedopustnost tretjega dela prvega pritožbenega razloga

36. Družba August Storck KG s tem pritožbenim razlogom Sodišču prve stopnje pripisuje napako pri presoji razlikovalnega učinka zavitka, ki pomeni kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

37. Navaja pomanjkljivo presojo barvne kombinacije zavitka in nepopolnost preučitve ravnanja kupca, medtem ko UUNT meni, da taki elementi spadajo na področje dejanskega stanja in zato ne morejo biti predmet pritožbe.

38. Iz besedila pritožbe, vložene v tem sporu, je jasno razvidno, da pritožnik kritizira izsledke ocenjevanja določenih dejanskih vidikov. Vendar Sodišče na podlagi člena 58 Statuta teh okoliščin ali dokazov ne more preučiti, razen v primeru izkrivljanja ali vsebinske nepravilnosti. [20] Zato lahko Sodišču samo predlagam, naj ugotovi nedopustnost tretjega dela prvega pritožbenega razloga.

2. Nedopustnost drugega pritožbenega razloga

39. UUNT družbi August Storck KG očita, da ponavlja trditve, ki so bile podlaga za pritožbeni razlog, podoben tistemu v postopku na prvi stopnji, in se sklicuje na ustaljeno sodno prakso, [21] da predlaga, naj se ta predlog razglasi za nedopustnega.

40. Dejstvo je, da pritožnik za določitev kršitve člena 74(1), prvi stavek, Uredbe št. 40/94 v izpodbijani sodbi navaja iste trditve kot v postopku na prvi stopnji, vendar ne glede na to, da ni imel druge izbire, zadnji stavek točke 32 podpira očitek Sodišču prve stopnje, in sicer, da je potrdilo merilo UUNT.

41. V tem okviru je kljub dejstvu, da so trditve, ki jih je družba August Storck KG navedla pred tem sodiščem, podobne tistim,

20 – Sodba z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT (C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 22). O pritožbenem preizkusu glej tudi sklepne predloge, ki sem jih predstavil v tej zadevi, točke od 58 do 60.

21 – Navaja sklepa z dne 17. oktobra 1995 v zadevi Turner proti Komisiji (C-62/94 P, Recueil, str. I-3177, točka 17) in z dne 24. aprila 1996 v zadevi CNPAAP proti Svetu (C-87/95 P, Recueil, str. I-2003, točka 29 in naslednje).

ki jih zagovarja v tem pritožbenem postopku, upravičeno, da uporablja enake utemeljitve, ko zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje kršilo zgoraj navedeni člen 74. Zato je kritika, ki jo UUNT namenja pritožniku, in sicer da ni zavrnil edinega novega komentarja, ki se v sodbi pojavi v zvezi s tem tožbenim razlogom, nepomembna, ker vsaka stranka prevzame odgovornost za izbiro, kaj bo izpodbijala.

42. Zato predlagam, naj se predlog UUNT, naj se ta pritožbeni razlog razglasi za nedopustnega, zavrne.

B – *Vsebinska analiza pritožbenih razlogov*

1. Prvi deli prvega pritožbenega razloga: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94

a) Analiza prvega dela

43. Pritožnik Sodišču prve stopnje očita, da je povečalo zahteve glede razlikovalnega učinka znaka, ker ga je pogojilo z obstojem ključnih razlik v primerjavi z drugimi zavitki, medtem ko iz člena 7(1)(b) izhaja, da šibek razlikovalni učinek zadostuje za registracijo znamke Skupnosti.

44. UUNT trdi, da ta kritika ne upošteva ustaljene sodne prakse na področju tovrstnih znamk, čeprav gre zdaj za dvodimenzionalno predstavitev (fotografijo) tridimenzionalnega znaka.

45. Ni dvoma, da dobesedni pomen sporne določbe govori v prid registraciji vsakega znaka, ki ima minimalen razlikovalni učinek.

46. Sodišče je razsodilo, da čeprav merila za presojo razlikovalnega učinka tridimenzionalnih znakov, ki temeljijo na obliki proizvoda, niso drugačna od tistih, ki veljajo za druge kategorije znakov,[22] obstaja določen konsenz, da je v praksi težje utemeljiti ta razlikovalni učinek za znak take vrste kot za besedno ali figurativno znamko.[23]

22 – Zgoraj navedena sodba Philips, točka 48, in sodba z dne 8. aprila 2003 v združenih zadevah Linde in drugi (od C-53/01 do C-55/01, Recueil, str. I-3161, točke 42).

23 – Zgoraj navedena sodba Linde in drugi, točka 48.

47. Poleg tega je Sodišče večkrat priznalo, da dojemanje povprečnega potrošnika, kar je odločilno merilo za presojo razlikovalnega učinka znakov, za katere se zahteva registracija, ni nujno enako v primeru tridimenzionalne znamke kot pri znamkah druge vrste, katerih znaki ne ustrezajo videzu označenih proizvodov, ker stranke zaradi neobstoja vsakršnega grafičnega ali besedilnega elementa običajno ne sklepajo o izvoru proizvodov na podlagi njihove oblike. [24]

48. Zato je Sodišče razsodilo, da le razhajanje od norme ali navad v sektorju ne zadostuje za odstopanje od razloga za zavrnitev iz člena 3(1)(b) Direktive 89/104/EGS [25] in da, nasprotno, znamka, ki pomeni veliko razhajanje in izpolnjuje svojo ključno prvotno funkcijo, ni brez razlikovalnega učinka. [26]

49. Vendar je Sodišče prve stopnje v točkah od 56 do 58 izpodbijane sodbe po zgledu UUNT preučilo najverjetnejšo obliko, ki bi jo sporni predmet imel ob jasnem in natančnem upoštevanju načel iz prejšnjih točk teh sklepnih predlogov, in to preneslo na konkretni primer, ne da bi izkrivljalo ali izostrilo pogoje, ki se uporabljajo za tridimenzionalne znamke. Zato je pritožbeni razlog, ki ga navaja August Storck KG, neutemeljen.

50. Tako Sodišču predlagam, naj prvi del pritožbenega razloga zavrne, ker je neutemeljen.

b) Drugi del

51. Pritožnik graja omembo možnosti monopolizacije oblike zavitka bombona v točki 60 izpodbijane sodbe Sodišče prve stopnje. Po njegovem mnenju Sodišče prve stopnje v presojo razlikovalnega učinka v skladu s členom 7(1)(b) vključuje tuje elemente, ki se nanašajo na splošni interes Uredbe in so v nasprotju s sodno prakso, ki se uporablja.

52. UUNT navaja, da sklicevanje na to možnost ni bilo navedeno zato, da se upraviči zavrnitev registracije znamke, ampak da se sprejme mnenje odbora za pritožbe glede ustreznosti poudarjanja te možnosti, ker je

24 – Sodba z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 65), kar zadeva barvo, in sodba z dne 12. februarja 2004 v zadevi Henkel (C-218/01, Recueil, str. I-1725, točka 52), kar zadeva embalaže.

25 – Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

26 – Zgoraj navedena sodba Henkel, točka 49, v zvezi s členom 3(1)(b) Direktive 89/104, ki ustreza členu 7(3) Uredbe št. 40/94.

potrdil presojo, da zavitek nima razlikovalnega učinka.

2. Drugi in tretji pritožbeni razlog

53. Glede tega se popolnoma strinjam z mnenjem UUNT, saj struktura sporne sodbe kaže, da je bila utemeljitev glede konkurence med podjetji, povezane z zahtevo po razpoložljivosti, vključena „podredno“, čeprav se ta izraz ne pojavlja v besedilu, tako da se zdi trditev pritožnika neustrezna, ker je bil pomanjkljivi razlikovalni učinek dokazan v prejšnjih točkah iste sodbe.

56. Sodišče prve stopnje je v točkah od 55 do 58 izpodbijane sodbe potrdilo presojo odbora za pritožbe v zvezi z „običajnostjo“ embalaže v obliki zavitka, ker se ne razlikuje dovolj od drugih pogostih modelov na trgu bombonov.

57. August Storck KG meni, da sta bili kršeni načelo preverjanja dejstev po uradni dolžnosti iz člena 74(1), prvi stavek, Uredbe št. 40/94 (drugi pritožbeni razlog) in načelo, opredeljeno v členu 73, drugi stavek, te uredbe, v skladu s katerim morajo odločbe UUNT temeljiti na elementih, ki so jih stranke obravnavale, in navaja, da je ta opustitev negativno vplivala na pravico do obrambe (tretji pritožbeni razlog).

54. Zato moram, ne da bi bilo treba vedeti, v kakšni meri splošni interes podpira razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, [27] predlagati zavrnitev tega očitka.

55. Glede na navedeno v zvezi s prvim pritožbenim razlogom predlagam zavrnitev prvega in drugega dela prvega pritožbenega razloga, ker sta neutemeljena in brezpredmetna.

58. UUNT, ki je podal ugovor nedopustnosti zoper drugi pritožbeni razlog, podredno predlaga, naj se zavrne kot neutemeljen tako kot tretji pritožbeni razlog, in se strinja s presojo, ki jo je Sodišče prve stopnje izrazilo v svoji sodbi.

27 – Pritožnik je na podlagi sklepnih predlogov, ki sem jih predstavil v združenih zadevah Henkel proti UUNT (sodba z dne 29. aprila 2004, C-456/01 P in C-457/01 P, Recueil, str. I-5089), točke od 78 do 80, in sklepnih predlogov generalnega pravobranilca Jacobsa, predstavljenih v zadevi SAT.1 proti UUNT (sodba z dne 16. septembra 2004, C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317), točka 24, navedel, da splošni interes in zahteva po razpoložljivosti nista podlaga člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Čeprav vztrajam pri stališču, ki sem ga predstavil v tem dokumentu, je Sodišče podalo drugačno mnenje (točka 25 zgoraj navedene sodbe SAT.1 proti UUNT ter točki 45 in 46 zgoraj navedene sodbe Henkel proti UUNT).

59. Menim, da razlaga pritožnika izhaja iz napačnega razumevanja zgoraj navedenih načel, in sicer iz naslednjih razlogov.

60. Prvič, kar zadeva absolutne razloge za zavrnitev, je postopek pred UUNT urejen s preiskovalnim načelom, v skladu s katerim mora upravni organ ne le po uradni dolžnosti preizkusiti, temveč tudi preveriti dejansko stanje, na katerem temelji njegova odločba, in sicer neodvisno od trditev strank. [28]

61. Vendar ta smernica ni neomejeno obvezna za UUNT, ker ima določene meje, kot sta diskrecijska pravica, ki jo ima pri ugotavljanju, v kakšni meri zadostuje samo objektivna preučitev dejanskega stanja [29], ali obveznost sodelovanja strank.

62. Drugič, v okviru pravilnega izvajanja te pristojnosti za preučitev UUNT ne le *sme*, kot je odločilo Sodišče prve stopnje v točki 58 izpodbijane sodbe, ampak *mora* analizo utemeljiti na dejstvih, ki izhajajo iz splošno pridobljenih praktičnih izkušenj pri trženju proizvodov splošne porabe, ki jih pozna vsak državljan. Neupoštevanje tega bi pomenilo, da se ne upoštevajo okoliščine, pomembne v tem primeru, in bi se kršilo načelo *facta pro infectis haberi non possunt*.

63. Skratka, zaradi zdrave pameti in splošnih načel, ki so skupna državam članicam in na katera se nanaša člen 79 Uredbe o znamki Skupnosti, je treba odborom za pritožbe dati možnost, da „splošno znana dejstva“ uporabijo kot element pri preučevanju po uradni dolžnosti.

64. Dokazano je, da ta splošno znana dejstva ne zahtevajo nobenega preverjanja, saj dokazno breme v skladu z rekom *res ipsa loquitur* nosi tisti, ki jih namerava izpodbijati. Iz tega izhaja, da čeprav je bila trditev, da pritožnik ni imel možnosti podati svojega mnenja o elementih splošno znanega dejstva pred odborom za pritožbe, sprejeta, je pritožnik imel priložnost predstaviti svoje pripombe pred Sodiščem prve stopnje, sodiščem, ki je v okviru suverene uporabe pravice do presojanja zadeve menilo, da dokazi niso zadostni. Zato je trditev o domnevni kršitvi pravice do obrambe neutemeljena, ne da bi bilo treba v okviru omejenega preizkusa v okviru pritožbe preveriti resničnost teh trditev.

65. Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da Sodišče prve stopnje s potrditvijo presoje

28 – Martín Mateo, R., in Díez Sánchez, J. J., *La marca comunitaria – Derecho público*, izd. Trivium, Madrid, 1996, str. 111.

29 – Von Mühlendahl, A., in Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berne/München, 1998, str. 93, št. 9. Glej tudi Bender, A., „Artikel 74“, v Ekey, D. L., in Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, str. 1183, št. 3.

odbora za pritožbe, ki je temeljila na splošno znanih dejstvih, *a quo* ni kršilo člena 74(1), prvi stavek, Uredbe št. 40/94 in da je imela družba August Storck KG možnost o njej podati pripombe, in sicer najpozneje pred samim Sodiščem prve stopnje *a quo*, ki posledično ni kršilo pravice do obrambe pritožnika na tem sodišču Skupnosti.

66. Zato menim, da je treba drugi in tretji pritožbeni razlog zavrniti, ker sta neutemeljena.

3. Četrti pritožbeni razlog

67. Pritožbeni razlog, ki temelji na nepravilni uporabi prava, ki se pripisuje Sodišču prve stopnje, ker znaku ni priznalo razlikovalnega učinka v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94, temelji na dveh glavnih trditvah, od katerih se prva nanaša na vrednost, dodeljeno nekaterim dokumentom, ki dokazujejo pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo, druga pa na ozemeljski obseg uporabe znamke s tem namenom.

a) Ocena določenih poslovnih podatkov

68. Pritožnik je za dokazovanje obstoja razlikovalnega učinka zavitka v spis priložil vrsto podatkov o prodaji in oglaševalskih stroških, namenjenih spodbujanju rasti in stopnji ugleda embalaže v obliki zavitka bombona.

69. Kritika družbe August Storck KG se nanaša na zahtevo odbora za pritožbe, ki jo je potrdilo Sodišče prve stopnje, da se tržni delež proizvodov, ki jih zadeva zadevna znamka, izračuna na podlagi prometa, kar se po mnenju obeh organov ne bi smelo narediti na podlagi podatkov, ki jih je predložil pritožnik, ki navaja, da ni bilo treba dokazati široke razširjenosti z dokazi o veliki prodaji v daljšem časovnem obdobju.

70. Vendar je treba ugotoviti nedopustnost tega dela pritožbenega razloga, ker gre za izpodbijanje presoje dokazov, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje. Vendar je treba to nedopustnost predstaviti drugače, ker se obravnava kot pritožba glede nepravilne uporabe prava, ki je posledica zahteve po dokumentih brez ustrezne dokazne vrednosti, kot je tržni delež.

71. V skladu z ustaljeno sodno prakso se lahko za presojo razlikovalnega učinka znamke upoštevajo njen tržni delež, njena intenzivnost, njen geografski obseg in trajanje njene uporabe, pomembnost naložb družbe za uveljavljanje znamke, delež upoštevne javnosti, ki na podlagi znaka prepozna, da proizvodi izvirajo iz določenega podjetja, ter pojasnila gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj. [30]

72. Vendar mora ustreznost in dokazno vrednost teh podatkov presoditi izključno sodišče *a quo*, ne da bi bil mogoč kakršen koli preizkus v okviru pritožbe. Sodišče prve stopnje je na podlagi dejanskega stanja tega spora preučilo vse, kar je družba August Stork KG vložila v spis, da bi dokazala razlikovalni učinek, ki izhaja iz uporabe znaka, ter ugotovilo, da je dokaz nezadosten, in torej predlagalo predvsem to, da je tržni delež učinkovit instrument za tako nalogo.

73. Ker je Sodišče ugotovilo, da je tako merilo eno od primernih meril za določitev učinkov, ki zanimajo pritožnika, v izpodbijani sodbi ni mogoče najti nobene nepravilne uporabe prava, saj je v skladu z zgoraj navedeno sodno prakso.

74. Zato je treba prvi del četrtega pritožbenega razloga šteti za neutemeljen.

b) Ozemeljski obseg uporabe znamke

75. Po mnenju pritožnika je Sodišče prve stopnje s tem, ko je potrdilo presojo odbora za pritožbe, po mnenju katerega je treba predložiti dokaze o razlikovalnem učinku v vseh državah članicah Evropske unije, kršilo zgoraj navedeni člen 7(3). Po njegovem mnenju je ta trditev kršitev smisla člena 142a te uredbe, [31] katerega teleološka razlaga bi razkrila nujnost, da je tak pogoj izpolnjen na „večjem delu“ ozemlja Skupnosti.

76. Po mnenju UUNT ne gre za uporabo znaka na „večjem delu“, temveč v delu Evropske unije, kjer znamka zaradi svojih značilnosti ne more izpolnjevati značilnih funkcij te kategorije industrijske lastnine.

30 – Zgoraj navedeni sodbi Windsurfing Chiemsee, točki 51 in 52, in Philips, točki 60 in 61.

31 – V prečiščenem besedilu, ki ga je pripravil UUNT, ima ta določba številko 159a (http://oami.eu.int/fr/mark/aspects/reg.htm).

77. Rešitev tega spora zahteva razlago sistema člena 7 Uredbe št. 40/94.

78. Tako člen 7(1)(b) v zvezi s členom 7(2) predvideva, da v primeru neobstoja razlikovalnega učinka v delu Skupnosti načelo popolnoma velja, registracija pa mora biti zavrnjena.

79. Poleg tega, čeprav se odstavek 2 ne sklicuje na odstavek 3, ni treba sklepati, da bi bila zahteva glede obsega razlikovalnega učinka manjša, ker bi jo bilo nelogično omejiti za znake, za katere se domneva, da so ta razlikovalni učinek pridobili z uporabo, v primerjavi z znaki, ki so registrirani prvič brez predhodne izkušnje na trgu. Težko si je zamisliti kateri koli razlog, zaradi katerega naj bi zakonodajalec želel potrditi tako različno obravnavanje. Dejansko bi bila ta trditev v nasprotju s sistemom, saj če bi zmanjšali raven zahteve glede razlikovalnega učinka, ki nastane z uporabo znaka v določenem obdobju, ne bi imelo nobenega smisla najprej v dvomu zahtevati, naj ga UUNT registrira kot znamko Skupnosti.

80. Trditev pritožnika, ki temelji na členu 159a Uredbe št. 40/94, je brez vsake pravne podlage, ker ta predpis odseva politično rešitev – ki ima očitno pravne posledice – problema, ki je nastal s širitvijo Skupnosti in se nanaša na veljavnost znamk Skupnosti, ki so bile registrirane ali prijavljene pred 1. majem 2004, z namenom zagotoviti pravno varstvo, potrebno tako za imetnike znamk kot za imetnike znakov, zaščitenih z zakonodajo novih držav članic. To izhaja iz člena 159a(2), v katerem je določeno, da „[r]egistracije blagovne znamke Skupnosti, ki je na dan pristopa v postopku prijave, ni mogoče zavrniti na podlagi absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 7(1), *če so se ti razlogi začeli uporabljati zgolj zaradi pristopa novih držav članic*“.

81. Poleg tega lahko, kot uradno pojasnjuje UUNT,[32] imetnik v novi državi članici, ki ima prejšnjo pravico do znamke Skupnosti, prepove njeno uporabo na svojem ozemlju, če sta si ti znamki nasprotujoči v skladu s členoma 106 in 107 Uredbe št. 40/94, ki sta že vsebovala pravila za rešitev sporov, nastalih zaradi začetka veljavnosti Uredbe št. 40/94, glede znakov, registriranih v skladu z nacionalnimi zakonodajami.

32 – Obvestilo št. 5 predsednika Urada z dne 16. oktobra 2003 (dostopno na naslovu http://oami.eu.int/fr/office/aspects/communications/05-03.htm).

82. Zato so hermenevtična pravila iz zgoraj navedenega člena 159a, ki jih pritožnik navaja zaradi razlage področja uporabe člena 7(3) Uredbe št. 40/94, neumestna in neupoštevna.

83. Ker te trditve prav tako ni mogoče sprejeti, je treba zato enako zavrniti četrti pritožbeni razlog in torej celotno pritožbo.

## VI – Stroški

84. Na podlagi določb člena 122 v zvezi s členom 69(2) Poslovnika, ki se uporablja za pritožbo v skladu s členom 118, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov. Če se, kot priporočam, pritožbeni razlogi, ki jih navaja pritožnik, zavrnejo, mu mora Sodišče naložiti plačilo stroškov pritožbenega postopka.

## VII – Predlog

85. Glede na predhodne utemeljitve Sodišču predlagam, naj zavrne pritožbo družbe August Storck KG zoper sodbo Sodišča prve stopnje z dne 10. novembra 2004 v zadevi Storck proti UUNT (oblika zavitega bombona) (T-402/02) in pritožniku naloži plačilo stroškov postopka.