

Zadeva T-402/02

August Storck KG

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka skupnosti – Figurativna znamka, ki upodablja obliko zavitka (oblika zavitega bombona) bombona – Predmet prijave – Absolutni razlog za zavrnitev – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 – Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo – Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 40/94 – Pravica do izjave – Člen 73(1) Uredbe (ES) št. 40/94 – Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti – Člen 74(1) Uredbe (ES) št. 40/94“

Sodba Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 10. novembra 2004 II - 3855

Povzetek sodbe

1. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Znaki, ki lahko sestavljajo znamko – Grafična predstavitev znamke, zlasti znamke v barvi – Zahteve, ki jih je treba izpolniti*

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 4; Uredba Komisije št. 2868/95, člen 1, pravilo 3(2))

II - 3849

2. *Znamka Skupnosti – Postopek registracije – Umik, zožitev in sprememba prijave znamke – Zahteva, da se to stori izrecno in brezpogojno – Podredno predlagana zožitev – Neupoštevanje*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 44(1))

3. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znamke brez razlikovalnega učinka – Figurativna znamka, ki jo sestavlja upodobitev zavitka bombona (oblika zavitega bombona)*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(b))

4. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znamke brez razlikovalnega učinka – Presoja s strani Urada – Znamka, ki se zahteva za proizvode splošne potrošnje – Sklicevanje na običajno prakso v zadevnem prometu – Dopustnost*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(b))

5. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znamke brez razlikovalnega učinka – Figurativna znamka, ki jo sestavlja upodobitev oblike zavitka – Razlikovalni učinek – Merila za presojo – Strošek izdelave oblike – Izključitev*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(b))

6. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znamke brez razlikovalnega učinka, opisne znamke ali običajne znamke – Izjema – Pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo – Merila za presojo*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(3))

7. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Izjema – Pridobitev z uporabo – Obseg – Znamka brez razlikovalnega učinka v vsej Skupnosti – Pridobitev z uporabo ravno tako v vsej Skupnosti*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(3))

8. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znamke brez razlikovalnega učinka – Izjema – Pridobitev z uporabo – Presoja s strani Urada – Omejitev na dejstva, ki jih navaja prijavitelj*
(Uredba Sveta št. 40/94, člena 7(3) in 74(1))

1. Grafična upodobitev znamke Skupnosti v smislu člena 4 Uredbe št. 40/94, ter Pravila 3(2) Uredbe št. 2868/95, mora dopuščati, da je znak predstavljen vizualno, zlasti s podobami, črtami ali z znaki, tako da je lahko natančno opredeljen. Za izpolnitev svojega namena mora biti grafična upodobitev v smislu člena 4 Uredbe št. 40/94 jasna, natančna, popolna, enostavno dostopna, razumljiva, trajna in objektivna.

pomanjkljivost v tem primeru odpravljena z opredelitvijo barve z mednarodno priznano identifikacijsko kodo.

(Glej točki 25 in 26.)

Tako samo vzorec barve ne izpolnjuje zahtev, navedenih v prejšnjem odstavku, saj se lahko sčasoma spremení. Nasprotno, vzorec barve, povezan z besednim opisom te barve, lahko sestavlja grafično predstavitev, če je opis jasen, natančen, popoln, enostavno dostopen, razumljiv, trajen in objektivn. Če takšna povezava ne izpolnjuje pogojev, ki so potrebni za grafično predstavitev, zlasti če ni natančna in trajna, je lahko takšna

2. Čeprav velja, da lahko prijavitelj na podlagi člena 44(1) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti kadar koli umakne prijavo znamke Skupnosti ali zoži seznam proizvodov in storitev, ki jih ta vsebuje, in četudi je možnost zožitve seznama proizvodov in storitev podana izključno za prijavitelja znamke Skupnosti, ki lahko glede tega kadar koli vloži zahtevo pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), pa mora biti umik prijave znamke Skupnosti, v celoti ali delno, oziroma zožitve seznama blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje, izrecen in brezpogojen.

Zato dejanja, ko prijavitelj v pritožbi zoper zavrnitev prijave predlaga zožitev seznama proizvodov, vsebovanih v prijavi, na le en del samo podredno, in sicer le, če bi odbor za pritožbe nameraval zavrniti prijavo za vse proizvode, ki jih zajema, ni mogoče upoštevati.

omenjene proizvode, tako da si značilnosti kombinacije oblike in barve upoštevna javnost ne zapomni kot pokazatelja trgovskega porekla.

(Glej točki 57 in 62.)

(Glej točki 33 in 34.)

3. Figurativni znak, ki ga sestavlja upodobitev zavitka bombona (oblika zavitega bombona) v svetlo rjavi ali zlati barvi, namenjenega pakiranju bombonov, za katerega je zahtevana registracija za „bombone“ iz razreda 30 v smislu Nicejskega aranžmaja, nima razlikovalnega učinka glede zadevnih proizvodov v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, saj se zavitek bombona namreč bistveno ne razlikuje od zavitkov zadevnih proizvodov, ki se običajno uporabljajo v gospodarskem prometu in se torej običajno vtisnejo v spomin kot oblika zavitka, značilna za
4. Pri presoji pomanjkanja lastnega razlikovalnega učinka prijavljene znamke v primerjavi s proizvodi splošne porabe v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se lahko Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) sklicuje na ustaljeno prakso v gospodarskem prometu zadevnih proizvodov brez navedbe dejanskih primerov takšne prakse. Urad namreč lahko svojo analizo utemelji z dejstvi, ki izhajajo iz splošno pridobljenih praktičnih izkušenj pri trženju proizvodov splošne porabe, kar je verjetno splošno znano vsem in zlasti potrošnikom teh proizvodov.
5. Strošek izdelave oblike zavitka ni ustrezno merilo za presajo razlikovalnega učinka figurativne znamke Skupnosti, ki

(Glej točko 58.)

jo sestavlja upodobitev oblike zavitka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Oblika brez razlikovalnega učinka takšnega učinka namreč ne more pridobiti zaradi stroška njene proizvodnje.

Evropske unije, kjer je brez takšnega učinka po členu 7(1), od (b) do (d), omenjene uredbe.

(Glej točko 59.)

6. Iz člena 7(3) Uredbe št. 40/94 izhaja, da je za pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo znamke potrebno, da vsaj pomemben delež upoštevne javnosti na podlagi znamke poistoveti proizvode ali storitve z izvorom od določenega podjetja. Vendar okoliščine, v katerih je lahko pogoj za pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo upoštevan kot ustrezen, ne morejo biti ugotovljene izključno na podlagi sklicevanja na splošne in abstraktne podatke, kot so določeni odstotki.

Tretjič, v zadevnem primeru je za celostno presojo, ali je znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, treba upoštevati dejavnike, kot so med drugim tržni delež, ki ga ima znamka, intenzivnost in geografska razširjenost ter dolgoročnost uporabe znamke, pomembnost zneskov vlaganja podjetja v oglaševanje znamke, delež zainteresirane upoštevne javnosti, ki zaradi znamke prepozna proizvod, kot da izvira od določenega podjetja, ter navedbe trgovskih in podjetniških ali drugih gospodarskih združenj.

Četrtrič, razlikovalni učinek znamke, vključno s tistim, ki je pridobljen z uporabo, je treba prav tako presoditi v razmerju do proizvodov ali storitev, za katere je bila zahtevana registracija, in ob upoštevanju domnevnega zaznavanja kategorije zadevnih proizvodov ali storitev povprečnega potrošnika, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.

Drugič, za pridobitev registracije znamke na podlagi člena 7(3) Uredbe 40/94 mora biti razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo znamke, razviden v delu

(Glej točke od 77 do 80.)

7. Znamka Skupnosti, pri kateri obstaja absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7 (1)(b) Uredbe št. 40/94 v vsej Skupnosti, mora, da se jo lahko registrira v skladu s členom 7(3) iste uredbe, pridobiti razlikovalni učinek z uporabo prav tako v vsej Skupnosti.

(Glej točko 86.)

Kljub temu, da glede člena 7(3) Uredbe št. 40/94 ni pravil, ki bi določala, da je preizkus Urada (to je preizkuševalca ali, v tem primeru, odbora za pritožbe) omejen na dejstva, ki jih zatrjujejo stranke, kar za določbo glede relativnih razlogov za zavrnitev na koncu člena 74(1) iste uredbe ne velja, namreč Urad v primeru, da prijavitelj znamke ni zatrjeval razlikovalnega učinka znamke z uporabo, v resnici ni zmožen upoštevati dejstva, da je prijavljena znamka pridobila takšen učinek.

8. Pri presoji razlikovalnega učinka znamke Skupnosti, pridobljenega z uporabo v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94, Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) ni dolžan preveriti dejstev, zaradi katerih bi prijavljena znamka pridobila tak učinek, razen če jih predlagatelj ne navaja.

(Glej točko 96.)