

Zadeva T-262/04

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

„Znamka skupnosti – Tridimenzionalna znamka v obliki vžigalnika na kresilni kamen – Absolutni razlog za zavrnitev – Razlikovalni učinek – Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 – Razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo – Člen 7(3) Uredbe (ES) št. 40/94“

Sodba Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 15. decembra 2005 II - 5962

Povzetek sodbe

- 1. Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Absolutni razlogi za zavrnitev – Znamke brez razlikovalnega učinka – Tridimenzionalna znamka – Oblika vžigalnika na kresilni kamen
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 7(1)(b))*

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

1. Tridimenzionalni znak v obliki vžigalnika na kresilni kamen s pokončnim zbiralnikom ovalne oblike, pokrovom trapezoidne oblike in pritisnim gumbom polovalne oblike, za katerega se zahteva registracija kot znamke Skupnosti za „tobak, proizvode za kadilce, vžigalnike, vžigalice“, ki so iz razreda 34 Nicejskega aranžmaja, glede zadevnih proizvodov nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker je prijavljena tridimenzionalna znamka sestavljena iz kombinacije oblikovnih delov, na katere se naravno pomisli in ki so tipični za zadevne proizvode. Dejansko se zadevna oblika znatno ne razlikuje od določenih osnovnih oblik zadevnih proizvodov, ki se splošno uporabljajo v gospodarskem prometu, ampak se zdi bolj njihova različica. Iz tega sledi, da noben element navedene znamke, sam ali v sestavi z drugimi, nima razlikovalnega učinka.
(Glej točko 34.)
2. Pridobitev razlikovalnega učinka znamke Skupnosti z uporabo v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94 zahteva, prvič, da zaradi znamke vsaj pomemben del upoštevne javnosti zaznava zadevne proizvode ali storitve, kot da izvirajo iz določenega podjetja. Drugič, razlikovalni učinek te znamke, pridobljen z uporabo, mora biti dokazan v znatnem delu Skupnosti, kjer naj ga glede na člen 7(1), od (b) do (d), iste uredbe ne bi imela. Tretjič, pristojni organ mora globalno

presoditi elemente, ki bi lahko dokazali, da je znamka postala sposobna prikazati zadevni proizvod, kot da izvira iz določenega podjetja, in torej ta proizvod razlikovati od tistih drugih podjetij. V tej zvezi je treba upoštevati zlasti tržni delež znamke, intenzivnost, geografski obseg in trajanje uporabe te znamke, pomembnost naložb, ki jih podjetje opravi za uveljavljanje znamke, delež upoštevne javnosti, ki z znamko zaznava proizvod, kot da izvira iz določenega podjetja, izjave gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj ter raziskave mnenj. Četrto, razlikovalni učinek znamke, vključno

tisti, pridobljen z uporabo, je treba presoditi glede na proizvode, za katere je zahtevana registracija znamke, in ob upoštevanju domnevnega zaznavanja normalno obveščenega, razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika kategorije zadevnih proizvodov. Nazadnje, pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo bi se morala zgoditi pred predložitvijo prijave znamke.

(Glej točke od 61 do 66.)