

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)

z dne 10. novembra 2004*

V zadevi T-402/02,

August Storck KG, s sedežem v Berlinu (Nemčija), ki jo zastopajo H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise in I. Rohr, avocats, z naslovom za vročanje v Luxembourg,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopajo B. Müller in G. Schneider, kot zastopniki,

tožena stranka,

zaradi razglasitve ničnosti odločbe drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 18. oktobra 2002 (zadeva R 0256/2001-2), s katero je bila zavrnjena registracija znamke, ki upodablja obliko zvitka (oblika zavitega bombona),

* Jezik postopka: nemščina.

izreka

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, V. Tiili, sodnica, in M. Vilaras, sodnik,
sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 27. decembra 2002,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 22. aprila 2003,

na podlagi obravnave z dne 16. junija 2004

izreka naslednjo

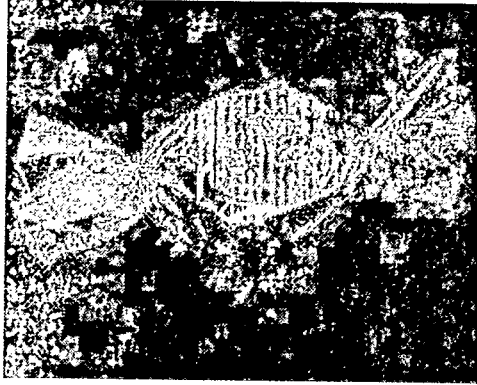
Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Tožeča stranka je 30. marca 1998 vložila prijavo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta z dne 20. decembra 1993 o znamki skupnosti (UL 1994, L 11, str 1), kot je bila spremenjena.

STORCK PROTI UUNT (OBLIKA ZAVITEGA BOMBONA)

- 2 Znamka, za katero je bila prijavljena registracija, je predstavljena s sliko oblike zavitka (oblika zavitega bombona) bombona, ki je prikazana spodaj:



- 3 Tožeča stranka je svojo znamko opredelila kot figurativno in zahtevala „svetlo rjavo (karamelno)“ barvo.
- 4 Izdelki, za katere je bila prijavljena registracija znamke, sodijo v razred 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamke z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen, ter ustrezajo naslednjemu opisu: „Bomboni“.
- 5 Z obvestilom z dne 3. avgusta 1998 je preizkuševalec tožečo stranko obvestil, da njena znamka ni primerna za registracijo na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

- 6 Z dopisom z dne 5. oktobra 1998 je tožeča stranka predložila stališča glede zadržkov preizkuševalca. Potem, ko je opisala prijavljeno znamko kot tridimenzionalno, je tožeča stranka navedla, da je posebnost oblike zadevnega zavitka v njegovi zlati barvi, ki mu daje zahtevani minimalni razlikovalni učinek. V vsakem primeru pridobi prijavljena znamka razlikovalni učinek glede „karamel“ zaradi svoje uporabe.
- 7 Z odločbo z dne 19. januarja 2001, po določitvi, da se je prijava tožeče stranke nanašala na figurativno znamko, je preizkuševalec to zavrnil z navedbo, da je prijavljena znamka brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in da znamka ni pridobila razlikovalnega učinka s svojo uporabo za karamele v smislu člena 7(3) te Uredbe.
- 8 Tožeča stranka je 13. marca 2001 na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 proti odločbi preizkuševalca vložila pritožbo na UUNT. V tej pritožbi je zahtevala razveljavitev odločbe preizkuševalca v celoti. V vlogi z dne 18. maja 2001, v kateri je izpostavila razloge za pritožbo, je tožeča stranka ponovila navedbo, da je bila zahtevana znamka tridimenzionalna znamka, s pojasnilom, da povezuje tri različne barve, in sicer svetlo rumeno, svetlečo zlato in belo. Podredno je navedla, da bi moral biti seznam proizvodov, na katere se nanaša zahtevana znamka, omejen na „karamelne bombone“, če bi morala biti zahtevana registracija znamke zavrnjena zaradi neobstoja lastnega razlikovalnega učinka in zaradi neobstoja razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo glede „bombonov.“
- 9 Z odločbo z dne 18. oktobra 2002, ki je bila tožeči stranki vročena 31. oktobra 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), je drugi odbor za pritožbe UUNT pritožbo zavrnil z navedbo, da zahtevana znamka ni razlikovalna v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in prav tako ne more biti registrirana na podlagi člena 7(3) iste uredbe.

- 10 Odbor za pritožbe je v bistvu ugotovil, da je morala biti registracija za zahtevano znamko na podlagi člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 zavrnjena kljub figurativni ali tridimenzionalni naravi. Še posebej glede barve zadevnega zavitka je odbor za pritožbe, potem ko je poudaril, da je bila barva, ki je bila navedena v prijavi znamke „svetlo rjava (karamelna)“, ugotovil, da na podlagi grafičnega prikaza zahtevane znamke ne uspe razločiti treh barv, na katere se sklicuje tožeča stranka v vlogi, v kateri je izpostavila razloge za pritožbo. Na podlagi takšnega prikaza je barva videti bolj kot zlata ali z zlatim odtenkom, katerega uporaba je običajna in pogosta glede zavitkov bombonov v njihovem prometu. Poleg tega je ugotovil, da elementi, ki jih je predložila tožeča stranka, ne dokazujejo, da je zahtevana znamka pridobila razlikovalni učinek zaradi uporabe te znamke na splošno glede bombonov ali posebej glede karamel.

Postopek in predlogi strank

- 11 Z dopisom, vloženim v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 26. maja 2003, je tožeča stranka v skladu s členom 135(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje zahtevala dovoljenje za vložitev replike, kar pa je predsednik četrtega senata Sodišča prve stopnje zavrnil.
- 12 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - UUNT naloži plačilo stroškov.

13 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Predmet spora

Trditve strank

14 Tožeča stranka ponovno navaja opredelitev zahtevane znamke kot figurativne.

15 Glede navedene barve tožeča stranka trdi, da v nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe v točki 16 izpodbijane odločbe, iz grafičnega prikaza prijavitelne znamke izhaja, da vsebuje tri barve. Osredje znamke je zlate barve, medtem ko sta zavita konca oba bela in prozorno rumena. S kontrastom med prozornim in neprozornim nanosom barve znamka pridobi vtis, kot da je tribarvna.

- 16 Torej tožeča stranka z oporekanjem izpodbijane odločbe v celoti očita odboru za pritožbe, da je napačno zavrnil, da se lahko zahtevana znamka registrira, kot tudi napačno zavrnil zahtevo za prijavo znamke le za „karamelne bombone“ na podlagi zožitve seznama proizvodov, ki jih vsebuje prijava znamke, vsebovanega v vlogi, v kateri navaja pritožbene razloge pred odborom za pritožbe UUNT, če bi bila registracija znamke zavrnjena na podlagi tega, da nima razlikovalnega učinka za bombone. Registracija znamke v zvezi s „karamelnimi bomboni“ namreč v nobenem primeru ne more biti zavrnjena v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94.
- 17 UUNT navaja, da je prijavljena znamka figurativna znamka, in poudarja, da je bila opisana kot takšna v zahtevi za registracijo tožeče stranke.
- 18 Glede barve prijavljene znamke UUNT najprej poudarja, da je tožeča stranka v svoji zahtevi zahtevala barvo „svetlo rjava (karamelna)“. Nadalje se sklicuje na navedbe odbora za pritožbe, ki so v točkah 16 in 17 izpodbijane odločbe in v katerih je navedeno, prvič, da je barva v grafičnem prikazu zahtevane znamke videti prej kot zlata ali kot da vsebuje zlat odtenek in ne kot „svetlo rjava (karamelna)“ ter da treh barv (prozorno rumena, svetlo zlata in bela) v zgoraj omenjenem prikazu ni mogoče razločiti. Prikaz figurativne znamke je natančnejši kot kateri koli opis in ima prednost pred drugimi mogočimi opisi, ki bi lahko bili podani. Kakor je odbor za pritožbe jasno utemeljil svojo odločitev glede grafičnega prikaza prijavljene znamke, ni pomembno, ali je barva navedena, kot da vsebuje „odtenek zlate“, kot je to navedel odbor za pritožbe, ali kot tribarvna, kot predlaga tožeča stranka.
- 19 Glede zožitve seznama proizvodov samo na „karamelne bombone“, kot je podredno zahtevala tožeča stranka v vlogi, v kateri navaja pritožbene razloge pred odborom za

pritožbe, se UUNT sklicuje na točko 28 izpodbijane odločbe ter poudarja, da ločevanje med trgom bombonov in trgom karamel nima nobenega učinka v tem primeru, tako v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ali v smislu člena 7(3) iste uredbe.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 20 Upošteva je nasprotne trditve strank glede določenih elementov v prijavi zadevne znamke, je treba po vrsti preveriti kategorijo prijavljene znamke, zahtevane barve in proizvode, ki jih zajema ta znamka.

Kategorija prijavljene znamke

- 21 Kot je razvidno z obrazca za prijavo znamke tožeče stranke, je bila registracija prijavljena za figurativno znamko. Vendar je tožeča stranka znamko pri preizkuševalcu in odboru za pritožbe opredelila kot tridimenzionalno. Odbor za pritožbe je v točki 23 izpodbijane odločbe menil, da za celostno presojo lastnega razlikovalnega učinka prijavljene znamke ni pomembno, ali je znamka figurativna ali tridimenzionalna. Po mnenju odbora za pritožbe „[...] gre v prvem primeru za obliko zavitka bombona in v drugem primeru za grafični prikaz bombona, zavitega v običajni zavitek za bombone [...]“ Pred Sodiščem prve stopnje je tožeča stranka ponovno postavila vprašanje značaja znamke, pri čemer jo je opredelila kot figurativno.

- 22 V teh okoliščinah in ob tem, da tožeča stranka v nobenem primeru ni vložila zahteve za spremembo registracije na podlagi člena 44 Uredbe št. 40/94 in Pravila 13 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1), je treba ugotoviti, da je prijavljena znamka figurativna znamka (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 19. septembra 2001 v zadevi Henkel proti UUNT (Podoba čistilnega sredstva), T-30/00, Recueil, str. II-2663), ki upodablja obliko zvitka (oblika zavitega bombona) glede proizvodov, zajetih v prijavi znamke.

Zahtevana barva

- 23 Po členu 4 Uredbe št. 40/94 „je lahko znamka Skupnosti sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, s slikami, črkami, številkami, z obliko blaga ali njegove embalaže, če se lahko s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“.
- 24 V skladu s Pravilom 3(1) Uredbe št. 2868/95 bo znamka, če prijavitelj ne zahteva posebne grafične ali barvne upodobitve, upodobljena v običajni pisavi, na primer s črkami, števili in strojepisnimi ločili. Pravilo 3(2) predvideva, da je v vseh drugih primerih, navedenih v 1. odstavku, znamka upodobljena na listu papirja, ločenem od tistega, na katerem je vsebovano besedilo prijave. Končno, v skladu s pravilom 3(5) mora prijava vsebovati ustrezno navedbo, če je prijavljena barva. Barve, ki sestavljajo znamko, morajo biti prav tako navedene. V skladu z drugim odstavkom mora upodobitev vsebovati barvo upodobitve znamke.

- 25 Poleg tega iz ustaljene sodne prakse izhajajo, da mora grafična upodobitev v smislu zgoraj navedenih določb dopuščati, da je znak predstavljen vizualno, še posebej 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 (glej po analogiji sodbi Sodišča z dne 12. decembra 2002 v zadevi Sieckmann, C-273/00, Recueil, str. I-11737, točke od 46 do 55, in z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel, C-104/01, Recueil, str. I-3793, točki 28 in 29).
- 26 Odločeno je bilo tudi, da samo vzorec barve ne izpolnjuje zahtev, navedenih v prejšnjem odstavku, saj se lahko sčasoma spremeni. Nasprotno, vzorec barve, povezan z besednim opisom te barve, lahko sestavlja grafično predstavitev v smislu člena 4 Uredbe št. 40/94, če je opis jasen, natančen, popoln, enostavno dostopen, razumljiv, trajen in objektivni. Če takšna povezava ne izpolnjuje pogojev, ki so potrebni za grafično predstavitev, zlasti če ni natančna niti trajna, je lahko takšna pomanjkljivost v tem primeru odpravljena z opredelitvijo barve z mednarodno priznano identifikacijsko kodo. Takšne kode se namreč štejejo kot natančne in trajne (zgoraj navedena sodba v zadevi Libertel, točke od 31 do 38).
- 27 V obravnavanem primeru je tožeča stranka v delu obrazca, kjer se navajajo oznaka barve prijavljene znamke, označila zahtevano barvo kot svetlo rjavo (karamelno). Na osnovi prikaza prijavljene znamke je preizkuševallec ocenil, da je zlate barve in da se zlat zavitek, ne glede na to, ali vsebuje zlat odtенок, ali rdeče, modro ali zeleno zlat, zelo pogosto uporablja, še posebej v dejavnosti slaščičarstva. Pred odborom za pritožbe se je tožeča stranka sklicevala na tri barve, in sicer prozorno rumeno, svetlo zlato in belo. Potem ko je poudarila, da je tožeča stranka prvotno zahtevala „svetlo rjavo (karamelno)“ barvo, je odbor za pritožbe menil, da je bila na podlagi grafične predstavitve znamke barva prej videti kot zlata ali z zlatim odtenom, glede na to, da tri barve, ki jih je navedla tožeča stranka, niso razvidne. Odbor za pritožbe je dodal,

da zavitki bombonov v tej barvi niso redkost in da dejstvo, da so bili bomboni tožeče stranke zaviti v papir iz celofana, v katerem je vsebovan zlat plastični trak, nima nikakršnega pomena. Po njegovem mnenju je bil rezultat enak, torej da so bomboni videti zaviti v zlat ovitek, kar ni neobičajno za zavitke bombonov (točke 14, 16 in 17 izpodbijane odločbe).

- 28 Sodišče prve stopnje ugotavlja, da je glede na to, da ni jasnega in natančnega opisa barve prijavljene znamke s strani tožeče stranke, da si različni opisi in barva pri grafični predstavitvi znamke nasprotujejo, da ni sklicevanja na mednarodno priznane identifikacijske kode in da ni vložena sprememba prijave v skladu s členom 44(2) Uredbe št. 40/94, ki bi pojasnjevala opis zahtevanih barv, odbor za pritožbe svojo oceno lahko utemeljil na podlagi prevladujoče barve v grafični predstavitvi zadevne znamke, in sicer zlate. Poleg tega je tožeča stranka med obravnavo kot odgovor na vprašanje Sodišča prve stopnje izjavila, da je bila prijavljena znamka sestavljena iz celofanpapirja v obliki zavitega bombona, s prevladujočo zlato barvo.

Proizvodi, ki jih zajema prijavljena znamka

- 29 Iz določb členov od 57 do 61 Uredbe št. 40/94 izhaja, da se lahko zoper odločbe preizkuševalcev vložijo pritožbe pri odboru za pritožbe in da ima pravico do pritožbe vsaka stranka v postopku, katere zahtevkom z odločbo preizkuševalca ni bilo ugodeno. Po pravilu 48 (1) Uredbe št. 2868/95 mora pritožba vsebovati določene podatke, vključno z „navedbo izpodbijane odločbe in obsegom, v katerem je zahtevana sprememba ali ničnost te odločbe“.

- 30 V obravnavanem primeru ni sporno, da je preizkuševalec zavrnil prijavo tožeče stranke za registracijo znamke kot figurativne znamke za vse proizvode, na katere se je nanašala prijava, in sicer „bomboni“, ki spadajo v razred 30. V pritožbi z dne 13. marca 2001 pri odboru za pritožbe je tožeča stranka zahtevala razveljavitev odločbe preizkuševalca v celoti. Vendar je tožeča stranka v vlogi z dne 18. maja 2001, v kateri navaja pritožbene razloge, podredno navedla, „da bi moral biti seznam proizvodov, na katere se je nanašala prijava znamke, omejen na ‚karamelne bombone‘, če bi morala biti registracija znamke za ‚bombone‘ zavrnjena, ker nima zadostnega razlikovalnega učinka, bodisi lastnega ali pridobljenega z njeno uporabo [...]“
- 31 Odbor za pritožbe je v točki 8 izpodbijane odločbe štel, da se je s pritožbo primarno zahtevala razveljavitev odločbe preizkuševalca iz razloga, da je prijavljena znamka razlikovalna v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, in podredno, registracijo znamke posebej za „karamele“, na podlagi razlikovalnega učinka, pridobljenega z njeno uporabo. Po preizkusu pritožbenih razlogov je odbor za pritožbe pritožbo v celoti zavrnil kot neutemeljeno.
- 32 V tožbi pred Sodiščem prve stopnje je tožeča stranka ob tem, da je izpodbijano odločbo v celoti prerekala, odboru za pritožbe očitala, da zavrnitev registracije prijavljene znamke – izključno glede „karamelnih bombonov“ na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94, zaradi zožitve seznama proizvodov, ki jih zajema znamka v podrednem zahtevku pred odborom za pritožbe – ni bila pravilna.
- 33 V zvezi s tem je treba navesti, da lahko prijavitelj na podlagi člena 44(1) Uredbe št. 40/94 kadar koli umakne prijavo znamke Skupnosti ali zoži seznam proizvodov in storitev, ki jih ta vsebuje. Torej je možnost zožitve seznama proizvodov in storitev podana izključno za prijavitelja znamke Skupnosti, ki lahko kadar koli glede tega vložijo zahtevo pri UUNT. V teh okoliščinah mora biti umik prijave znamke

Skupnosti, v celoti ali delno, oziroma zožitev seznama blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje, izrecen in brezpogojen (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS), T-219/00, Recueil, str II-753, točki 60 in 61).

34 V obravnavanem primeru je tožeča stranka le podredno zahtevala zožitev seznama proizvodov, vsebovanih v prijavi znamke na „karamelne bombone“, in sicer le če bi odbor za pritožbe zavrnil prijavo za „bombone“. Tožeča stranka torej ni zožila seznama proizvodov izrecno in brezpogojno, zato se zadevna zožitev ne more upoštevati (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo ELLOS, točka 62).

35 Poleg tega ustaljena sodna praksa za zožitev seznama proizvodov in storitev, določenih v prijavi znamke Skupnosti, da se ta lahko upošteva, zahteva, da se opravi v skladu s posebnimi podrobnimi pravili v okviru zahteve za spremembo prijave, vloženi v skladu s členom 44 Uredbe št. 40/94 in pravila 13 Uredbe št. 2868/95 (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 9. oktobra 2002 v zadevi KWS Saat proti UUNT (Oranžen odtenek), T-173/00, Recueil, str. II-3843, točki 11 in 12, z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Jajčasta tableta), T-194/01, Recueil, str. II-383, točka 13, in z dne 25. novembra 2003 v zadevi Oriental Kitchen proti UUNT – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Recueil, str. II-4953, točka 30).

36 V tem primeru ta pravila niso bila upoštevana, ker je tožeča stranka zadevne proizvode zožila le podredno v vlogi z dne 18. maja 2001 in brez vložitve zahtevka za spremembo prijave znamke v smislu, ki bi bil v skladu s prej navedenimi določbami (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Oranžen odtenek, točka 12).

- 37 V vsakem primeru je iz točke 28 izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe preizkusil podredno zahtevo tožeče stranke za zožitev seznama proizvodov na „karamele“ in ocenil, da nima nobenega vpliva na presojo razlikovalnega učinka prijavljene znamke ali razlikovalnega učinka, pridobljenega z uporabo prijavljene znamke. Po mnenju odbora za pritožbe ne glede na to, ali gre za bombone ali karamele, to ne vpliva na njegove ugotovitve, da prijavljena znamka ne more biti registrirana zaradi dveh zgoraj navedenih absolutnih razlogov za zavrnitev.
- 38 Na osnovi zgornjih ugotovitev je treba to tožbo razlagati, kot da se predlaga razveljavitev izpodbijane odločbe zaradi kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 za vse proizvode, ki jih zajema prijavljena znamka (namreč „bombone“), in zaradi kršitve člena 7(3) iste uredbe glede teh proizvodov ter še posebej karamelnih bombonov.

Utemeljenost

- 39 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja štiri tožbene razloge, in sicer kršitve člena 7(1)(b), člena 7(3), člena 74(1), prvi stavek, in člena 73 Uredbe št. 40/94.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 40 Tožeča stranka poudarja, da ima prijavljena znamka zahtevan minimalni razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

- 41 Prvič, ni potrebno, da odbor za pritožbe v točki 12 izpodbijane odločbe zahteva, da ima prijavljena znamka „izrazit“ značaj ali da je posebej „izredna“. Odbor za pritožbe je napačno štel, da je oblika prijavljene znamke običajna, da se pomembno ne razlikuje od običajnih oblik in da je barva zadevnega zavitka dokaj pogosta v prometu. V izpodbijani odločbi ni bil podan noben primer, ki bi utemeljeval takšno trditev. Kombinacija oblike in barve predloženega znaka je, nasprotno, edinstvena na trgu in ne more biti označena kot „običajna“. Poleg tega je prijavljena znamka glede na intenzivno trženje karamelnih bombonov, pod imenom „Werther’s Original“ (Werther’s Echte), s strani tožeče stranke močno ustaljena v zaznavanju potrošnikov kot očiten zavitek karamelnih bombonov.
- 42 Nadalje, tožeča stranka meni, da je trg bombonov na splošno, kot tudi trg karamelnih bombonov, opredeljen kot trg s široko ponudbo oblik in barv. Posebno obliko prijavljene znamke si je še posebej lahko zapomniti in je posledica premišljene izbire za zagotovitev primerjalne točke potrošnikom. Tri barve prijavljene znamke, za katere po mnenju tožeče stranke odbor za pritožbe nerazumljivo trdi, da niso prepoznavne, so razvidne iz ogleda zadevnega znaka. Njegovo središče je zlate barve, medtem ko so robovi, ki so zaviti, bele in prozorno rumene barve. Kontrast med prozornim in neprozornim papirjem daje znamki tribarvni videz, obliko pa tako naredi neobičajno.
- 43 Končno, z izjemo točke 28 izpodbijane odločbe, odbor za pritožbe nikakor ni načel vprašanja glede posebnosti segmenta „karamelnih bombonov“, na katerem se zavitki razlikujejo od tistih na splošnem trgu bombonov, čeprav je tožeča stranka podredno pred odborom za pritožbe zahtevala, naj zoži seznam proizvodov, ki jih zajema prijava znamke na karamele.

- 44 UUNT izpodbija navedbe tožeče stranke in poudarja, da je prijavljena znamka brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Tako oblika zavitka kot zlata barva, razvidna iz grafične predstavitve prijavljene znamke, sta namreč na trgu običajni. Torej ciljni potrošniki zatrjevanih svojstvenosti znamke, ki jih je postavila v ospredje tožeča stranka, ne bi opazili in si jih ne bi zapomnili kot označbo trgovskega porekla proizvoda.
- 45 Takšne presoje so enako utemeljene glede trga bombonov na splošno in posebej glede trga karamelnih bombonov. Kot ugotavlja odbor za pritožbe v točki 28 izpodbijane odločbe, ločitev med trgoma zato ni pomembna za presajo razlikovalnega učinka zadevne znamke.

Presoja sodišča prve stopnje

- 46 V skladu s členom 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ne registrirajo „znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka“. Poleg tega člen 7(2) Uredbe št. 40/94 natančneje določa, da se „prvi odstavek uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti“.
- 47 Najprej je treba poudariti, da so v skladu z ustaljeno sodno prakso znamke po členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, zlasti tiste, ki so z vidika upoštevne javnosti v gospodarskem prometu splošno uporabljane za predstavljanje zadevnih proizvodov ali storitev ali v zvezi s katerimi obstajajo vsaj določeni pokazatelji, iz katerih je lahko razvidno, da se lahko uporabljajo na takšen način. Poleg tega znaki iz te določbe niso sposobni opravljati bistvene funkcije znamke, in sicer označevanja izvora proizvodov ali storitev, da bi bilo potrošniku, ki je pridobil proizvod ali storitev, ki ga označuje

znamka, omogočeno, da ponovi izkušnjo, če je bila pozitivna, ali se odloči za drugačno izbiro, če je bila izkušnja negativna (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 3. julija 2003 v zadevi Best Buy Concepts proti UUNT (BEST BUY), T-122/01, Recueil, str. II-2235, točka 20, in z dne 3. decembra 2003 v zadevi Nestlé Waters France proti UUNT (Oblika steklenice), Recueil, str. II-5207, točka 28).

- 48 Torej je lahko razlikovalni učinek znamke ocenjen le v zvezi s proizvodi ali storitvami, za katere je bila zahtevana, ter v zvezi z dojetjem zadevne javnosti (zgoraj navedeni sodbi BEST BUY, točka 22, in Oblika steklenice, točka 29).
- 49 Glede prve presoje, navedene zgoraj, je treba poudariti, da je zahtevani znak sestavljen iz videza zavitka zadevnega proizvoda, in sicer iz upodobitve zavitka bombona (oblika zavitega bombona), namenjenega pakiranju bombonov, in ne iz oblike proizvoda (zgoraj navedena sodba Oblika steklenice, točka 30).
- 50 Glede upoštevne javnosti je treba poudariti, do so bomboni vrsta proizvoda, namenjena široki potrošnji v vseh državah Skupnosti. V teh okoliščinah je torej treba pri presoji razlikovalnega učinka prijavljene znamke upoštevati pričakovanja povprečnega potrošnika, ki je običajno razgledan ter običajno pozoren in preudaren (zgoraj navedena sodba Oblika steklenice, točka 33).
- 51 Enako je treba poudariti, da na dojetanje znamk s strani zadevne javnosti vpliva stopnja pozornosti, ki se lahko spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (zgoraj navedeni sodbi Ovalna tableta, točka 42, in Oblika steklenice, točka 34).

- 52 Iz izpodbijane odločbe, zlasti iz točk 12, 13, 18 in 19, izhaja, da je odbor za pritožbe prijavljeno znamko preveril v skladu z zgornjimi ugotovitvami.
- 53 Drugič, treba je poudariti, da člen 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne razlikuje med različnimi kategorijami znamk. Posledično pri oceni razlikovalnega učinka figurativnih znamk – sestavljenih iz natančnih predstavitev proizvoda, ali, kot v zadevnem primeru, iz oblike zavitka zadevnega proizvoda – ni mogoče uporabiti strožjih meril kot pri drugih kategorijah znamk (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Ovalna tableta, točka 44, in Oblika steklenice, točka 35).
- 54 V teh okoliščinah je za presojo, ali lahko javnost zaznava povezavo oblike in barve zadevnega zavitka kot oznako izvora, treba upoštevati celoten vtis te povezave, ki ni nezdržljiva z naknadnim preverjanjem posameznih elementov uporabljene predstavitve (sodba Sodišča prve stopnje z dne 19. septembra 2001 v zadevi Henkel proti UUNT (Okrogla tableta rdeče in bele barve), T-337/99, Recueil, str. II-2597, točka 49, in zgoraj navedena sodba Ovalna tableta, točka 54).
- 55 Treba je ugotoviti, da odbor za pritožbe ni napačno uporabil prava pri ugotovitvi, da „oblika zadevne znamke (oblika zavitka bombona, svetlo rjave ali zlate barve) bistveno ne odstopa od drugih običajnih predstavitev v gospodarskem prometu“ (točka 14 izpodbijane odločbe).
- 56 Odbor za pritožbe je namreč v točki 15 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da je oblika spornega zavitka „normalna in običajna oblika zavitka bombona“ ter da je mogoče najti „veliko število tako zavitih bombonov na trgu“. Enako velja za zadevno barvo zavitka, in sicer svetlo rjavo (karamelno), ali, kot je razvidno iz grafične

predstavitve prijavljene znamke, zlato ali z zlatim odtenkom. Te barve same po sebi niso neobičajne in njihovo uporabo za zavitke bombonov je mogoče pogosto opaziti, kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil v točki 16 izpodbijane odločbe. Torej je odbor za pritožbe v točki 18 izpodbijane odločbe utemeljeno ugotovil, da povprečen potrošnik ne zaznava znamke kot oznake trgovskega porekla proizvoda, temveč le kot zavitek bombona, in da ugotovitve glede pomanjkanja razlikovalnega učinka prijavljene znamke ostajajo veljavne, tudi če bi bili proizvodi, zajeti z zadevno znamko, le „karamele“ (glej točko 28 izpodbijane odločbe).

57 Torej značilnosti kombinacije oblike in barve prijavljene znamke niso v zadostni meri oddaljene od osnovnih oblik, ki se običajno uporabljajo za zavitke bombonov ali karamel, ter posledično ne pomenijo, da si jih lahko upoštevna javnost zapomni kot pokazatelj trgovskega porekla. Oblika zavitka bombona (oblika zavitega bombona) v svetlo rjavi ali zlati barvi se namreč bistveno ne razlikuje od zavitkov zadevnih proizvodov (bomboni, karamele), ki se običajno uporabljajo v gospodarskem prometu in se torej običajno vtisnejo v spomin kot oblika zavitka, značilna za omenjene proizvode.

58 Sklicevanje v točkah od 14 do 17 in 28 izpodbijane odločbe na ustaljeno prakso v gospodarskem prometu bombonov ali karamel, brez navedbe dejanskih primerov takšne prakse, ne izpodbija zadevne presoje odbora za pritožbe glede pomanjkanja razlikovalnega učinka prijavljene znamke. Odbor za pritožbe je namreč pri presoji, da kombinacija oblike in barve prijavljene znamke ni neobičajna v gospodarskem prometu, svojo analizo utemeljil na podlagi dejstev, ki izhajajo iz splošno pridobljenih praktičnih izkušenj pri trženju proizvodov splošne porabe, kot so bomboni in karamele, ki so verjetno splošno znani vsem in so še posebej znani potrošnikom teh proizvodov (primerjaj sodbo Sodišča prve stopnje z dne 22. junija

2004, v zadevi Ruiz- Picasso in drugi proti UUNTI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, ZOdl., str. II-1739, točka 29).

- 59 Tretjič, treba je poudariti, da v nasprotju s trditvami tožeče stranke, proizvodni strošek izdelave oblike zadevnega zavitka ne pomeni ustreznega dejavnika za presojo razlikovalnega učinka znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. Oblika brez razlikovalnega učinka, kot velja za zadevni zavitek, takšnega učinka namreč ne more pridobiti zaradi stroška njegove proizvodnje.
- 60 Četrto, odbor za pritožbe se je v točkah 19 in 20 izpodbijane odločbe utemeljeno skliceval na možnost monopolizacije zadevnega zavitka za bombone, glede na to, da je ta analiza potrdila pomanjkanja razlikovalnega učinka tega zavitka za te proizvode, v skladu s splošnim interesom, ki je podlaga za absolutni razlog za zavrnitev po členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 61 Končno, trditve tožeče stranke, da se je oblika zadevnega zavitka vtisnila v spomin potrošnika kot znamka zaradi intenzivnega trženja karamelnih bombonov „Werther’s Original“ v takšni obliki zavitka, je treba zavriniti. Tudi če bi bilo to dokazano, se lahko takšno trženje namreč upošteva samo za presojo, ali je prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo, in ne za presojo njenega razlikovalnega učinka.
- 62 Iz vseh prejšnjih ugotovitev izhaja, da prijavljena znamka, kot jo zaznava povprečni potrošnik, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, ne omogoča individualiziranja zadevnih proizvodov in razlikovanja od tistih z drugačnim trgovskim poreklom. Zato je brez razlikovalnega učinka glede teh proizvodov.

- 63 Iz tega sledi, da je treba prvi tožbeni razlog kršitve člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 kot neutemeljen zavriniti.

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

Trditve strank

- 64 Tožeča stranka poudarja, da mora biti prijavljena znamka registrirana na podlagi dejanskega stanja, saj je, zlasti za bombone in karamele, razlikovalni učinek pridobila z uporabo.
- 65 Da bi lahko ugotovili uporabo znamke in njeno sprejetje na trgu, bi moral odbor za pritožbe preveriti položaj na zadevnem trgu in tudi zgodovino zavitek v splošnem. Glede na zgodovino, položaj na trgu, konkretne podatke o prometu s proizvodom in rezultate opravljenih raziskav izhaja, da je prijavljena znamka dejansko vzpostavljena na trgu. Odbor za pritožbe ni pripoznal dejstva, da je zavitek lahko pritegnil pozornost potrošnikov, ločeno od drugih znakov, ki ga sestavljajo, in ni pripoznal označevanja izvora.
- 66 V zvezi s tem je tožeča stranka poudarila, da namenoma uporablja prijavljeno znamko kot prepoznavni dejavnik svojega bombona „Werther’s Original“, ki je desetletja dobro znan s takšno objavo v oglasih, v katerih je prijavljena znamka vedno prikazana v velikem formatu in zelo jasno poudarjena. Poleg tega lahko potrošniki prepoznajo barve in oblike, preden lahko natančno prepoznajo pisni

pomen. Prav tako naj bi bilo v obravnavanem primeru, v katerem pisava na zavitku zaradi izbire barv komaj izstopa iz barve prijavljene znamke. Torej je pomembno le vizualno zaznavanje potrošnika, kot je to sprejel Bundesgerichtshof (Nemčija) v sodbi z dne 5. aprila 2001, vendar je odbor za pritožbe ni upošteval.

- 67 Po mnenju tožeče stranke podatki o prometu, predloženi pred odborom za pritožbe, zadoščajo za dokaz uporabe prijavljene znamke. Za ugotovitev tržnega deleža ni bilo treba pripraviti primerjalnih podatkov, zlasti ker so bili podatki podkrepjeni z rezultati raziskav, izvedenih v različnih državah članicah. Te raziskave kažejo na visoko stopnjo prepoznavnosti proizvoda (med 59,4 odstotka in 85 odstotkov v različnih državah članicah Evropske unije). Sprejetje znamke z uporabo bi moralo biti ocenjeno na podlagi obsega prepoznavnosti in ne na podlagi njenega položaja na trgu v razmerju do konkurenčnih proizvodov.
- 68 Nazadnje, tožeča stranka navaja, da je pripravljena predložiti dodatne informacije, predlagati zaslihanje prič in naročiti izvedensko mnenje za prikaz uporabe prijavljene znamke, če bi Sodišče prve stopnje ocenilo, da je to smotno.
- 69 UUNT, sklicujoč se na dejavnike iz presoje razlikovalnega učinka znamke, pridobljenega z uporabo, ki jih je razvila sodna praksa, poudarja, prvič, da čeprav je res, da lahko zavitek bombona na podlagi uporabe služi kot pokazatelj izvora, ostaja dejstvo, da v zadevnem primeru pogoji, potrebni v tem smislu, niso bili izpolnjeni.
- 70 Po mnenju UUNT sta preizkuševalca in odbor za pritožbe utemeljeno ugotovila, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, ne zadostujejo za ugotovitev, da je prijavljena znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek.

- 71 Po eni strani podatki o prodaji, ki jih je predložila tožeča stranka, ne zadostujejo, ker ne navajajo skupnega obsega trga proizvodov, ki se upošteva, ali ocene prodaje konkurenčnih družb. Pri množičnih proizvodih, tako kot pri proizvodih v tem primeru, je namreč odločujoč dejavnik tržni delež in ne le podatki o prodaji, saj ti ne zadostujejo kot dokaz, da je znamka znana.
- 72 Po drugi strani stroški oglaševanja v višini 27.729.000 nemških mark (DEM), ki jih imela tožeča stranka leta 1998, ter stroški približno 10.000.000 in 17.500.000 DEM, ki so bili porabljeni v letih od 1994 do 1997 v več državah članicah Evropske unije, prav tako nimajo dokazne vrednosti. Iz tabele, ki jo je pripravila tožeča stranka za utemeljitev svoje trditve, namreč nikakor ne bi bilo mogoče ugotoviti, kateri del navedenih sredstev je bil porabljen za kaj, in sicer za znak „Werther's Original“, za obliko bombona, za njegov zavitek ali v druge namene. Poleg tega ti kazalci niso uporabni brez dokazil o obsegu trženja glede trga zadevnih proizvodov.
- 73 Nazadnje, anketne raziskave, ki so bile izvedene v sedmih državah članicah Evropske unije in na Norveškem, se nanašajo na znake „WERTHER'S“, „Werther's Original“ ali „W. O“ in se ne sklicujejo na zadevni zavitek. Torej ni bil predložen noben dokaz, ki bi dokazoval, da je tožeča stranka uspela pri javni prepoznavnosti zadevnega zavitka. Poleg tega bi morala biti uporaba prikazana v vseh državah članicah ali regijah, kjer obstaja razlog za zavrnitev. Dokumenti, ki jih je predložila tožeča stranka, se ne nanašajo na obsežnejše trge, kot sta Francija in Italija. Poleg tega za uporabo člena 7(3) Uredbe št. 40/94 ne zadošča dokazovanje uporabe določene oblike proizvoda, temveč je treba poleg tega še prikazati, da so okoliščine omenjene uporabe takšne, da ima zadevna oblika značaj znamke (sodba Sodišča z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 65).

- 74 Drugič, UUNT šteje, da omejitev seznama zadevnih proizvodov samo na karamele, kar je pred odborom za pritožbe podredno predlagala tožeča stranka, ne more imeti učinka na presojo pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo prijavljene znamke.
- 75 Nazadnje, ponudba tožeče stranke, da predloži dodatna dokazila za dokazovanje uporabe, ne more biti sprejeta. Namen tožb pred Sodiščem prve stopnje je namreč preverjanje zakonitosti odločb odbora za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94, kar kaže na to, da morajo biti dokazi, ki so prvič predloženi pred Sodiščem prve stopnje, zavrtni brez presoje njihove dokazne vrednosti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Alcon proti OHMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, str. II-411, točki 61 in 62). Torej, *a fortiori*, Sodišče prve stopnje ne more zahtevati od tožeče stranke, naj predloži nove dokaze.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 76 Na podlagi člena 7(3) Uredbe št. 40/94 absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (d) iste Uredbe ne nasprotujejo temu, da bi bila znamka registrirana, če je ta glede proizvodov in storitev, za katere se zahteva registracija, z uporabo pridobila razlikovalni učinek. Po hipotezi iz člena 7(3) Uredbe št. 40/94 je dejstvo, da je znak, ki tvori zadevno znamko, v resnici prepoznan s strani upoštevne javnosti kot oznaka trgovskega porekla proizvoda ali storitve, posledica ekonomskih prizadevanj prijavitelja znamke. Ta okoliščina upravičuje odstopanje od presoje javnega interesa iz člena 7(1), od (b) do (d), ki zahteva, da lahko znamke, na katere se nanašajo te določbe, prosto uporabljajo vsi, da bi se izognili ustvarjanju neupravičenega konkurenčnega položaja v korist enega samega gospodarskega subjekta (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2002 v zadevi SAT.1 proti UUNT (SAT.2), T-232/00, Recueil, str. II-2839, točka 36, in z dne 29. aprila 2004 v zadevi Eurocermex proti UUNT (Oblika steklenice za pivo), T-399/02, Recueil, str. II-1391, točka 41).

- 77 Prvič, iz sodne prakse 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 (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v zadevi Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 52, in zgoraj navedeni sodbi Philips, točki 61 in 62, ter Oblika steklenice za pivo, točka 42).
- 78 Drugič, za pridobitev registracije znamke na podlagi člena 7(3) Uredbe 40/94 mora biti razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo znamke, razviden v delu Evropske unije, kjer je brez takšnega učinka po členu 7(1), od (b) do (d), omenjene uredbe (sodba 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 prej navedena sodba Oblika steklenice za pivo, točki 43 in 47).
- 79 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, kot tudi navedbe trgovskih in podjetniških ali drugih gospodarskih združenj. Če na podlagi takšnih dejavnikov upoštevna zainteresirana javnost ali vsaj njen pomembni del na podlagi znamke prepozna proizvod, kot da izvira od določenega podjetja, je treba skleniti, da je izpolnjen pogoj za registracijo znamke, določen v členu 7(3) Uredbe št. 40/94 (prej navedene sodbe Windsurfing Chiemsee, točki 51 in 52; Philips, točki 60 in 61, ter Oblika steklenice za pivo, točka 44).

- 80 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 (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Philips, točki 59 in 63).
- 81 V smislu teh ugotovitev je treba preveriti, ali je v tem primeru odbor za pritožbe napačno uporabil pravo z zavrnitvijo utemeljitve tožeče stranke, in sicer da bi morala biti prijavljena znamka v skladu s členom 7(3) Uredbe št. 40/94 registrirana za zadevne proizvode, zlasti za karamele.
- 82 Najprej, odbor za pritožbe je glede trditev tožeče stranke, utemeljenih s podatki o prodaji zadevnih proizvodov v Skupnosti v obdobju med letoma 1994 in 1998, pravilno ugotovil, da v obravnavanem primeru nimajo narave, ki bi dokazovala, da je prijavljena znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek.
- 83 V točki 25 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe v pravno zadostni meri menil, da omenjeni podatki ne dopuščajo ocene deleža zadevnega trga, ki ga ima tožeča stranka na podlagi prijavljene znamke. Kljub podatkom o številu enot in številu ton bombonov, prodanih v zadevnem zavitku, prikazanih v teh podatkih, „brez podatkov o skupnem številu zadevnega proizvoda na trgu ali ocene prodaje konkurentov, s katerimi bi lahko primerjali podatke tožeče stranke, ni mogoče stvarno oceniti tržne moči tožeče stranke“. V teh okoliščinah je odbor za pritožbe v isti točki izpodbijane odločbe pravilno sklenil, da tudi če prej navedeni podatki dovoljujejo oceno deleža zadevnega trga, ki ga ima tožeča stranka na podlagi prijavljene znamke, ti podatki ne dokazujejo v zadostni meri, da je bila „oblika zavitka bombona zlate barve tista, ki jo

zadevni potrošniki zaznavajo kot oznako izvora“. Takšna presoja je potrjena z dejstvom, da je gotovo, da omenjeni podatki o prodaji dokazujejo, da je tožeča stranka karamelni bombon „Werther's Original“ prodajala na zadevnem trgu, vendar ne pomenijo dokaza, da je bila zadevna oblika zavitka uporabljena kot znamka za označbo zadevnega proizvoda.

84 Nadalje je bil odbor za pritožbe tudi upravičen ugotoviti, da so stroški oglaševanja, ki jih je imela tožeča stranka, povzročili enake težave kot zgoraj navedeni podatki o prodaji. In sicer je odbor za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe poudaril, da podatki, ki jih je predložila tožeča stranka in se nanašajo na omenjene stroške, nimajo pomembne vrednosti, ker „ni nobenega dokaza, ki bi izkazoval oceno obsega trženja za trg zadevnih proizvodov“. Poleg tega, kot je to pravilno poudaril UUNT, glede na seznam, ki ga je pripravila tožeča stranka glede zadevnih stroškov oglaševanja, ni mogoče določiti, za kaj so bili ti zneski porabljeni: za znak „Werther's Original“, obliko proizvoda, zavitek ali ostale namene. Torej takšno gradivo o oglaševanju ne more pomeniti dokaza o uporabi znamke, kot je bila prijavljena, kot tudi ne dokaza, da zadevni delež javnosti prepoznava znamko kot oznako trgovskega porekla zadevnih proizvodov (zgoraj navedena sodba Oblika steklenice za pivo, točka 51).

85 Poleg tega, kot je v isti točki izpodbijane odločbe ugotovil odbor za pritožbe, navedeni stroški niso bili obsežni „v velikem številu držav članic Evropske unije“, in dodal, „da so ti podatki v celoti manjkali za določene države članice“. Dejansko omenjeni podatki niso zajemali vseh držav članic Evropske unije za katero koli leto v referenčnem obdobju (1994-1998).

86 Glede tega je treba poudariti, da izpodbijana odločba ne vsebuje nobenih ugotovitev glede dela Skupnosti, v katerem prijavljena znamka nima razlikovalnega učinka. Vendar je pri nebesednih znamkah, kot je znamka v zadevnem primeru, treba domnevati, da je presoja razlikovalnega učinka enaka v vseh državah Skupnosti,

razen če obstajajo dejanski pokazatelji, ki kažejo nasprotno. Ker v zadevnem primeru iz predloženih dokumentov to ni razvidno, je treba ugotoviti, da obstaja absolutni razlog za zavrnitev iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 v zvezi s prijavljeno znamko v vsej Skupnosti. Torej mora ta znamka, da se jo lahko registrira v skladu s členom 7(3) iste Uredbe, pridobiti razlikovalni učinek z uporabo v vsej Skupnosti (zgoraj navedena sodba Oblika steklenice za pivo, točka 47, glej v tem smislu tudi prej navedeno sodbo OPTIONS, točka 27).

87 V teh okoliščinah zgoraj navedeni stroški oglaševanja v nobenem primeru ne morejo pomeniti dokaza, da je v vsej Skupnosti v obdobju med letoma 1994 in 1998 upoštevana javnost ali vsaj njen pomembni delež zaznaval prijavljeno znamko, kot da označuje trgovsko poreklo zadevnih proizvodov.

88 Končno, glede ugotovitev anketne raziskave, predložene v presojo odboru za pritožbe kot dokaz uveljavitve znakov „WERTHER’S“, „Werther’s Original“ ali „W. O“ za karamelne bombone, ki jih trži tožeča stranka, je odbor za pritožbe v točki 27 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da zadevne raziskave, izvedene v različnih državah članicah Evropske unije, „ne vsebujejo nobenega dokaza o mogočem razlikovalnem učinku zlatega zavitka bombona“, temveč „se nanašajo samo na poznavanje imena ‚Werther’s Original‘“. Treba je tudi dodati, da zgoraj navedene raziskave niso bile izvedene v vseh državah članicah Skupnosti in torej v nobenem primeru ne morejo predstavljati dokaza o uveljavitvi zadevnega znaka kot znamke v vsej Skupnosti (glej zgoraj navedeni točki 78 in 86).

89 Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da tožeča stranka ni prikazala, da je prijavljena znamka z uporabo v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94 pridobila razlikovalni učinek v vsej Skupnosti, in sicer niti za karamelne bombone niti za bombone v splošnem.

- 90 Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da je treba drugi tožbeni razlog zavrnuti kot neutemeljen, ne da bi bilo treba zahtevati pripravljalne ukrepe, ki jih je zahtevala tožeča stranka.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 74(1) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 91 Tožeča stranka zatrjuje, da je odbor za pritožbe kršil določbo prvega stavka člena 74(1) Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega UUNT v postopku preveri dejstva po uradni dolžnosti. Ni namreč osnove, ki bi odboru za pritožbe dopuščala ugotovitve dejanskega stanja v točkah od 14 do 16 in 28 izpodbijane odločbe glede domnevne običajnosti sestave zadevne znamke. Poleg tega tožeča stranka ocenjuje, da bi UUNT moral izvesti dodaten preizkus za ugotovitev vzpostavitve prijavljene znamke.
- 92 UUNT poudarja, da, kot je razvidno iz točk od 14 do 16 izpodbijane odločbe, praktične izkušnje kažejo na to, da sta oblika in barva zadevnega zavitka običajna. Poleg tega ločitev trga na bombone na splošno in na karamele nima nobenega učinka, niti s stališča člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 niti s stališča člena 7(3) iste Uredbe.
- 93 Dodaja, da ni dolžan preveriti dejstev, ki dajejo prijavljeni znamki razlikovalni učinek z uporabo, v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94, razen če jih je prijavitelj zatrjeval. UUNT tudi ni dolžan po svoji presoji izvesti dodatnih preiskav glede vzpostavitve

oblike zadevnega zavitka (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točki 47 in 48)

Presoja Sodišča prve stopnje

- 94 Tožeča stranka očita odboru za pritožbe kršitev prvega stavka člena 74(1) Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim „v postopku UUNT preveri dejstva po uradni dolžnosti“. Po eni strani odbor za pritožbe v točkah od 14 do 16 in 28 izpodbijane odločbe svojih ugotovitev o „običajnosti“ prijavljene znamke ni podkrepil. Po drugi strani pa bi moral odbor za pritožbe izvesti dodatno preiskavo za dokazovanje uporabe prijavljene znamke.
- 95 Prvi očitke je treba zavrniti kot neutemeljen, in sicer na podlagi ugotovitev v okviru preizkusa prvega tožbenega razloga, zlasti v zgoraj navedenih točkah od 55 do 58.
- 96 Glede drugega očitka je treba navesti, da v skladu s sodno prakso glede člena 7(3) Uredbe št. 40/94 res ni pravil, ki bi določala, da je preizkus UUNT (to je preizkuševalca ali, v tem primeru, odbora za pritožbe) omejen na dejstva, ki jih zatrjujejo stranke, kar pa ne velja za določbo glede relativnih razlogov za zavrnitev na koncu člena 74(1) iste Uredbe. Vendar če prijavitelj znamke ni zatrjeval razlikovalnega učinka znamke z uporabo, UUNT v resnici ni zmožen upoštevati dejstva, da je prijavljena znamka pridobila takšen učinek. Torej je treba ugotoviti, da na podlagi načela *ultra posse nemo obligatur* (nihče ni zavezan narediti nemogočega)

in kljub pravilu iz prvega stavka člena 74(1) Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega UUNT „preveri dejstva po uradni dolžnosti“, UUNT ni dolžan preveriti dejstev, zaradi katerih bi prijavljena znamka pridobila razlikovalni učinek z uporabo v smislu člena 7(3) Uredbe št. 40/94, razen če jih predlagatelj ne navaja (zgoraj navedena sodba ECOPY, točka 47).

- 97 V obravnavanem primeru ni sporno, da je tožeča stranka pred UUNT predložila dokaze za utemeljitev razlikovalnega učinka prijavljene znamke, pridobljenega z uporabo, na podlagi katerih je odbor za pritožbe utemeljil svojo presojo. V teh okoliščinah UUNT ni imel nobene nadaljnje dolžnosti, zlasti ne dolžnosti, da temeljiteje preuči spis, da bi nadomestil pomanjkanje dokazne vrednosti dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka. Iz tega sledi, da je treba drugi očitok, tako kot tudi tretji tožbeni razlog v celoti, zavrniti kot neutemeljen.

Četrty tožbeni razlog: kršitev člena 73 Uredbe št. 40/94 in pravica biti slišan

Trditve strank

- 98 Tožeča stranka zatrjuje, da v nasprotju z zahtevami iz člena 73 Uredbe 40/94 ni imela možnosti podati pripomb. Ocenjuje, da odbor za pritožbe ni upošteval vse dokumentacije, ki jo je predložila za dokazovanje razlikovalnega učinka prijavljene znamke, pridobljenega z uporabo. Ponudba tožeče stranke v vlogi z dne z dne 5. oktobra 1998 (navedena zgoraj v točki 6), da v zadevnem primeru predloži dodatne dokaze, zlasti glede obsega uporabe znamke, prav tako ni bila upoštevana. Končno, tožeča stranka predlaga predložitev dodatnih dokazov za dokaz vzpostavitve znamke, če bi Sodišče prve stopnje to ocenilo kot potrebno.

- 99 UUNT ugovarja, da iz izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe preveril dokaze, ki jih je predložila tožeča stranka (anketne raziskave, promet, stroške oglaševanja), in upravičeno ugotovil, da ne dokazujejo obstoja razlikovalnega učinka prijavljene znamke, pridobljenega z uporabo. Poleg tega UUNT ni bil dolžan sprejeti zgoraj navedene ponudbe tožeče stranke. Nazadnje je treba zavrniti predlog tožeče stranke za predložitev novih dokazov pred Sodiščem prve stopnje.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 100 Člen 73 Uredbe št. 40/94 določa, da odločbe UUNT ne morejo temeljiti na razlogih in dokazih, na katere zadevne stranke niso imele priložnosti podati pripombe.
- 101 Najprej je treba utemeljitve tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni upošteval vse dokumentacije, ki je bila predložena kot dokaz uporabe prijavljene znamke, zavrniti, saj ne temeljijo na pravilni predpostavki. Iz točk od 24 do 29 izpodbijane odločbe namreč izhaja, da je odbor za pritožbe preizkusil vse dokaze, vendar niso bili ugotovljeni kot zadostna podlaga za izkazovanje razlikovalnega učinka prijavljene znamke, pridobljenega z uporabo. Poleg tega, ker je tožeča stranka sama predložila zadevne dokumente, bi glede teh lahko očitno imela svoje stališče, kot tudi glede njihove upoštevnosti.
- 102 Tudi drugega očitka tožeče stranke ni mogoče sprejeti.
- 103 Ni sporno, da je tožeča stranka pred preizkuševalcem predlagala seznam obsega prodaje karamelnih bombonov „Werther’s Original“, izraženih v tonah za leta od 1993 do 1997, v več državah članicah Evropske unije (glej točko 4 izpodbijane odločbe). Preizkuševalec je ugotovil, da „podatki o poslovanju tožeče stranke ne

omogočajo sklepa, da so potrošniki prepoznali bombone na podlagi zavitka in jih povezali s samo enim podjetjem“ ter da „glede na pomanjkanje primerjalnih podatkov s konkurenčnimi podjetji ali podatkov za celoten trg ni bilo mogoče oceniti podatkov o prometu“ (glej drugo alineo zgoraj navedene točke 5 izpodbijane odločbe).

104 Vendar, tožeča stranka pred odborom za pritožbe ni predložila nobenih primerjalnih elementov glede svojega tržnega deleža in deleža konkurentov. Nasprotno, predložila je podobne podatke glede prodaje tega bombona v obdobju med leti 1994-1998 in druge podatke (anketne raziskave, stroške oglaševanja), ki po njenem dokazujejo uveljavitev znamke.

105 V teh okoliščinah ni mogoče trditi, da so organi UUNT, zlasti odbor za pritožbe, utemeljili odločbo na razlogih, na katere tožeča stranka ni imela priložnosti podati pripombe. Torej je treba ta očitke zavrniti.

106 Končno je treba zavrniti predlog tožeče stranke, da lahko po potrebi predloži Sodišču prve stopnje dodatne dokaze za prikaz uveljavitve prijavljene znamke. V tem pogledu zadošča opozoriti, da v skladu s sodno prakso dokazi, ki niso bili predloženi v upravnem postopku pred UUNT, ne morejo biti uporabljeni za izpodbijanje zakonitosti izpodbijane odločbe odbora za pritožbe (glej zgoraj navedeno sodbo Oblika steklenice za pivo, točka 52, in navedeno pravno prakso).

107 Zato je treba tudi četrti tožbeni razlog zavrniti.

108 V smislu vseh zgornjih ugotovitev je treba tožbo zavrniti.

Stroški

- 109 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji plačilo stroškov naloži v skladu s predlogom tožene stranke.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Legal

Tiili

Vilaras

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 10. novembra 2004.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

H. Legal