SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)
z dne 13. julija 2005*

V zadevi T-40/03,

Julián Murúa Entrena, stanujoč v Elciegu (Španija), ki ga zastopa I. Temiño Ceniceros, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata I. de Medrano Caballero in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, je bila

* Jezik postopka: španščina.

Bodegas Murúa, SA, s sedežem v Elciegu, ki jo zastopa J. González Aparicio, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 9. decembra 2002 (zadeva R 599/1999-2), o postopku z ugovorom med družbo Bodegas Murúa, SA, in Juliánom Murúo Entreno,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, P. Mengozzi, sodnik, in I. Wiszniewska-Białecka, sodnica,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 10. februarja 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 7. avgusta 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 23. julija 2003,

na podlagi obravnave z dne 9. marca 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka je 1. aprila 1996 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), s spremembami, pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo za znamko Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:



3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 36 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo opisu: „vina".

4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena 11. avgusta 1997 v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 14/97.

5 Podjetje Bodegas Murúa, S.A., (v nadaljevanju: intervenient) je 10. novembra 1997na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložilo ugovor.

6 V podporo ugovoru je bil naveden razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ugovor je temeljil na obstoju besedne znamke MURÚA, registrirane v Španiji 20. decembra 1978 pod številko 865.063, na eni strani, in mednarodne besedne znamke MURÚA, registrirane 20. marca 1984 pod številko 482.779 in varovane v Nemčiji, Franciji, Avstriji, Švici in Beneluksu, na drugi strani. Obe znamki označujeta proizvode, ki ustrezajo opisu: „vse vrste vin" iz razreda 33.

7 Oddelek za ugovore je 2. julija 1999 ugodil ugovoru in zavrnil registracijo prijavljene znamke Skupnosti.

8 Tožeča stranka je 30. novembra 1999 proti odločbi oddelka za ugovore pri UUNT vložila pritožbo.

9 Z odločbo z dne 9. decembra 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe UUNT potrdil odločbo oddelka za ugovore in pritožbo zavrnil.

10 Oddelek za pritožbe je v bistvu ocenil, da sporne znamke označujejo enake proizvode in da je besedna sestavina, ki prevladuje v prijavljeni znamki Skupnosti, v delu, ki vsebuje element „ Murúa" kot prvi priimek, enaka prejšnjima znamkama, tako da obstaja verjetnost zmede med spornimi znamkami.

Predlogi strank

11 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— UUNT in intervenientu naloži plačilo stroškov, vsakemu polovico.

12 UUNT in intervenient Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

13 Tožeča stranka navaja en tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

14 Tožeča stranka je po splošni trditvi, da je v določenih okoliščinah dopustno ne uporabiti načela medsebojne odvisnosti med podobnostjo proizvodov in podobnostjo znamk, ki izhaja iz sodne prakse, odboru za pritožbe najprej očitala, da je svoj preizkus nepravilno omejil na besedni del prijavljene znamke, ne da bi opravil celovite primerjave spornih znakov. Po mnenju tožeče stranke je odbor za pritožbe naredil napake na treh stopnjah – vidni, fonetični in konceptualni – primerjave spornih znakov.

15 Glede vidne primerjave znakov tožeča stranka poudarja, da je prijavljena znamka figurativna znamka, sestavljena v največjem delu iz slike kmetijskega poslopja, ki ga obdajajo drevesa in vinograd, in v manjšem delu iz grba, nad katerim so besede „Julián Murúa Entrena". Po mnenju tožeče stranke prisotnost teh figurativnih elementov preprečuje verjetnost zmede s prejšnjo znamko. Tako se po mnenju tožeče stranke ne bi smelo presojati samo besednega elementa prijavljene znamke, saj bi to, tako kot v izpodbijani odločbi, kršilo načelo celovite primerjave spornih znakov. Poleg tega tožeča stranka vztraja, da je na področju vin in v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (UL L 179, str. 1) etiketa za potrošnika posebno pomembna pri prepoznavi proizvoda. Besedni element in figurativne elemente iz prijavljene znamke, za kar dejansko pri etiketiranju vin gre, pa je treba šteti kot celoto.

16 Glede fonetične primerjave tožeča stranka poudarja, da sporna znaka sovpadata samo ob besedi „Murúa“, ki je edini besedni element prejšnje znamke, medtem ko prijavljeno znamko sestavljajo ime in priimka „Julián Murúa Entrena“. Če tožeča stranka priznava, da je ime Julián sorazmerno pogosto, pa nasprotno zatrjuje, da ima zveza priimkov „Murúa“ in „Entrena“, ki je mnogo manj pogosta, svojevrsten in razlikovalen učinek, ki se ga s fonetičnega vidika zlahka prepozna. Tožeča stranka torej zavrača trditev odbora za pritožbe iz točke 17 izpodbijane odločbe, da je španski potrošnik ob besednem elementu, sestavljenem iz imena, v obravnavani zadevi „Julián“, in dveh priimkov, in sicer v obravnavani zadevi „Murúa“ in „Entrena“, nagnjen k temu, da odmisli ime in drugi priimek. Nasprotno, v pravnem sistemu, kakršen je v Španiji, kjer civilni status oseb temelji na dveh priimkih, je po mnenju tožeče stranke pomemben razlikovalni učinek vsake od sestavin obravnavanega besednega elementa.

17 Glede konceptualne primerjave tožeča stranka meni, da glede tega obstaja dovolj razlik med spornimi znaki, saj prijavljeno znamko v ostalem sestavlja osebno ime prijavitelja. V zvezi s tem tožeča stranka podredno meni, da si intervenient ne bi smel izključno prilastiti besede „Murúa“, tako da bi tožečo stranko oviral pri uporabi njenega priimka. V podporo te trditve tožeča stranka navaja člen 6(1) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), ki se nanaša na omejitev učinkov znamke, in predhodno prakso pri odločanju UUNT.

18 Dalje, čeprav se tožeča stranka zaveda, da odločbe nacionalnih sodišč ne zavezujejo niti UUNT niti Sodišča prve stopnje, pa vseeno slednje opozarja na dejstva, zaradi katerih se ta zadeva razlikuje od tiste med obema strankama, ki je vodila do sodbe št. 559/1994 Tribunal Supremo (špansko vrhovno sodišče) z dne 20. junija 1994. Tožeča stranka izpostavlja zlasti to, da so nacionalno špansko znamko Julián Murúa Entrena, ki je bila predmet v slednji zadevi in ki jo je Tribunal Supremo razglasilo za

ničnо, v nasprotju z znamko, obravnavano v tej zadevi, sestavljali izključno zgoraj navedeni besedni elementi, ter zatrjuje, da je španska zakonodaja, uporabljena v omenjeni zadevi, zastarela.

19 Nazadnje, čeprav tožeča stranka priznava, da je del znamk, katerih imetnik je, intervenient kupil od očeta tožeče stranke, je slednja osupla nad tem, da bi bilo mogoče misliti, tako kot misli intervenient, da med znamkami, ki so dolgo brez težav hkrati obstajale v Španiji in na Danskem, obstaja verjetnost zmede. Poleg tega tožeča stranka svoji tožbi prilaga več listin, ki naj bi izkazovale obstoj veliko španskih registracij, ki vse vsebujejo besedo „Murúa“ in ki po njenem mnenju dokazujejo možnost netežavnega soobstoja spornih znamk na trgu. Tožeča stranka svoji tožbi prav tako prilaga druge listine, ki prikazujejo, da na vinarskem področju na trgu hkrati obstaja veliko registracij, čeprav vsebujejo besedne elemente, skupne večini njih.

20 UUNT za začetek poudarja, da so listine, priložene tožbi, ki naj bi dokazovale zatrjevani netežaven soobstoj veliko španskih registracij, ki vsebujejo besedo „Murúa“, prvič predložene pred Sodiščem prve stopnje in so zato nedopustne.

21 Glede temelja UUNT opominja, da je odbor za pritožbe presojal samo verjetnost zmede med spornima znamkama z vidika španskega potrošnika, in zavrača trditve tožeče stranke.

22 UUNT poudarja, prvič, da je v prijavljeni znamki besedni element „Julián Murúa Entrena“ zaradi svojega glavnega položaja v tem znaku prevladujoči element.

Nasprotno UUNT meni, da so figurativni elementi, ki jo sestavljajo, dekorativne oziroma pomožne narave, saj se jih na etiketah vin skoraj vedno uporablja.

23 UUNT meni, drugič, da primerjava prevladujočega besednega elementa prijavljene znamke s prejšnjo znamko razkrije določeno vidno podobnost. Čeprav se UUNT strinja s presojo tožeče stranke glede posebnega pomena etiketiranja na vinskem področju, pa si je kljub temu po mnenju UUNT potrošnik kot razlikovalni znak navajen zapomniti besedni element, ki ga prepozna.

24 Glede fonetične primerjave UUNT sicer ugotavlja, da izpodbijana odločba v zvezi s tem ne podaja zaključkov, vendar kljub temu meni, da so sporne znamke fonetično podobne.

25 Glede konceptualne podobnosti UUNT meni, da po splošnem pravilu taka podobnost obstaja, kadar upoštevna javnost zazna, da imata dva sporna znaka enako ali podobno semantično sestavino. V obravnavani zadevi je po mnenju UUNT konceptualni element, skupen obema spornima znakoma, v dejstvu, da vsebujeta ime in priimka španskega izvora, ki ju kot taka zazna upoštevna javnost, pri čemer je priimek „Murúa“ prevladujoči element besedne sestavine prijavljene znamke, medtem ko je to edini element prejšnje znamke.

26 Poleg tega, čeprav UUNT priznava, da so z vidika španskega civilnega statusa fizične osebe opredeljene z dvema priimkoma, pa ima kljub temu po njegovem mnenju prvi priimek prevladujočo vlogo nad drugim, saj upoštevna javnost običajno osebo istoveti samo s prvim priimkom. Iz navedenega po mnenju UUNT izhaja, da zaradi

besede „Murúa“ v teh dveh spornih znakih med njima obstaja večja konceptualna podobnost.

27 Iz navedenega UUNT sklepa, da zaradi istovetnosti, ki ji tožeča stranka ni ugovarjala, med proizvodi, ki jih označujeta sporni znamki, in zaradi podobnosti med spornimi znaki, ki jo je izpostavila izpodbijana odločba, obstaja verjetnost zmede med spornima znamkama. UUNT še zlasti zatrjuje, da pri potrošniku, ki pozna vina, ki jih označuje prejšnja znamka, obstaja objektivna verjetnost, da bo vino z etiketo z oznako „Julián Murúa Entrena“ štel za nov proizvod istega podjetja, ki je tržilo vina, označena s prejšnjo znamko. Poleg tega UUNT poudarja, da je trditev tožeče stranke glede tega, da se v določenih okoliščinah načelo medsebojne odvisnosti med podobnostjo znamk in podobnostjo proizvodov ne uporablja, povsem brezpredmetna, saj tožeča stranka z ničemer ni utemeljila omenjenih okoliščin.

28 Tretjič, glede odločbe Tribunal Supremo, omenjene v točki 18 zgoraj, UUNT meni, da čeprav ga odločbe nacionalnih sodišč ne zavezujejo, se dejansko in pravno stanje, ki je bilo podlaga za odločbo Tribunal Supremo, lahko uporabi za rešitev spora. Predvsem UUNT meni, da, prvič, je ta odločba ovrgla trditve tožeče stranke, da naj bi sporne znamke brez težav sočasno obstajale na španskem ozemlju, in, drugič, jasno izpostavlja namen tožeče stranke, da kot znamko Skupnosti registrira besedni znak, ki je vodil do sodbe Tribunal Supremo, pri čemer je tokrat vključen v figurativno znamko.

29 Nazadnje UUNT prav tako zavrača očitek tožeče stranke, ki izhaja iz zatrjevane intervenientove prilastitve njegovega priimka, pri čemer po eni strani pojasnjuje, da nastopijo učinki znamke šele, ko je ta registrirana. Po drugi strani UUNT meni, da prosta uporaba lastnih imen izhaja iz zgoraj navedene sodbe Tribunal Supremo, ki meni, da priimek ni izključen iz preizkusa verjetnosti zmede, kadar ga gospodarski

subjekt želi uporabiti kot znamko. Zato je po mnenju UUNT odbor za pritožbe pravilno ocenil, da omejitev učinkov znamke ni v ničemer vplivala na presojo verjetnosti zmede med spornima znamkama.

30 Intervenient za začetek opominja, da je po sklenitvi pogodbe o cesiji, sklenjeni po španskem pravu z očetom tožeče stranke, postal imetnik prejšnje znamke. Zato intervenient zatrjuje, da tožeča stranka zdaj ne sme ovirati izključne uporabe te znamke. Poleg tega intervenient ugovarja tudi trditvi tožeče stranke, da naj bi prejšnja znamka na španskem ozemlju dolgo sočasno obstajala s prejšnjo špansko besedno znamko Julián Murúa Entrena, ki je vsebovala enak besedni element kot prijavljena znamka. Celotno dejansko stanje, ki je bilo podlaga zgoraj navedene sodbe Tribunal Supremo v postopku med istima strankama, naj bi namreč dokazovalo povsem nasprotno.

31 Glede presoje, ki izhaja iz primerjave odbora za pritožbe spornih znakov, se intervenient v bistvu pridružuje stališču UUNT. Glede pomena prvega obravnavanega priimka dodaja, da v preteklosti, v obdobju, ko je tožeča stranka uporabljala špansko besedno znamko Julián Murúa Entrena – preden je bila s sodbo Tribunal Supremo razglašena za ničnо –, tožeča stranka nikoli ni pomislila, da bi uporabljala svoj drugi priimek, medtem ko je večkrat uporabila svoj prvi priimek.

32 Glede verjetnosti zmede med spornima znamkama intervenient poudarja, da je ta verjetnost zelo resnična, saj naj bi bila ta zmeda, poleg s strani analize odbora za pritožbe, ki bi jo bilo treba sprejeti, ugotovljena že v preteklosti. V zvezi s tem naj bi bile trditve tožeče stranke glede pomena etiketiranja in obstoja znamk, ki naj bi vsebovale besedo „Murúa“, brezpredmetne. Glede prvega vprašanja intervenient namreč meni, da naj bi bila etiketa, ki je vedno izdelana po registraciji znamke, v primeru registracije prijavljene znamke dodatni dejavnik zmede, če bi se sklicevala

ne samo na ime imetnika znamke, ampak tudi na kraj sedeža podjetja. V obravnavani zadevi pa naj bi bil kraj sedeža tožeče stranke in intervenienta isti. Zato bi upoštevna javnost lahko menila, da proizvodi, ki jih označujeta sporni znamki, izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij. Glede drugega vprašanja intervenient meni, da znamke, ki jih navaja tožeča stranka, niso upoštevne, saj nobena ne označuje vina, ampak druge proizvode, glede katerih načeloma ni razloga, da se te znamke ne registrirajo.

Presoja Sodišča prve stopnje

33 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

34 V skladu s stalno sodno prakso pomeni verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost verjela, da izhajajo zadevni proizvodi ali storitve iz istega podjetja oziroma, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij. V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celostno glede na zaznavanje spornih znakov in proizvodov ali storitev upoštevne javnosti ter ob upoštevanju vseh dejavnikov, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in določenih proizvodov ali storitev (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 31 do 33 in navedena sodna praksa).

35 Iz ustaljene sodne prakse prav tako izhaja, da mora celostna presoja verjetnosti zmede glede vidne, fonetične ali konceptualne podobnosti med spornimi znaki temeljiti na vtisu celote vseh treh, zlasti ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb in Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47 in prej navedena sodna praksa).

Upoštevna javnost

36 V obravnavani zadevi glede prejšnjih znamk, kot je bilo navedeno v točki 6 zgoraj, ugovor temelji hkrati na besedni znamki št. 865.063, registrirani v Španiji, in na mednarodni besedni znamki št. 482.779, varovani v Nemčiji, Franciji, Avstriji, Švici in Beneluksu.

37 Da pa v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne pride do registracije, zadošča, da je verjetnost zmede v upoštevni javnosti ugotovljena na ozemlju ene od zgoraj naštetih držav članic.

38 Vendarle pa je treba poudariti, da je odbor za pritožbe presojal samo podobnost med spornima znakoma in verjetnost zmede med spornima znamkama glede na zaznavanje spornih znakov in proizvodov ali storitev v španski javnosti, pri čemer je domneval, da se izid tega preizkusa razteza na vse prejšnje „znamke“ intervenienta.

39 Ne da bi se bilo treba opredeliti o zakonitosti takega pristopa, je treba pojasniti, da je kakršnakoli ugotovitev glede stopnje podobnosti med prijavljeno znamko in prejšnjo mednarodno znamko intervenienta lahko upoštevna samo v primeru, če bi Sodišče prve stopnje na podlagi trditev tožeče stranke in v nasprotju z dejanjem odbora za pritožbe izključilo obstoj verjetnosti zmede v španski javnosti med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, registrirano v Španiji.

40 Zato je treba preveriti, kot to zatrjuje tožeča stranka, ali je odbor za pritožbe s tem, da je ocenil, da v španski javnosti obstaja verjetnost zmede med spornima znamkama, kršil člen 8(1)(b) omenjene uredbe.

41 V obravnavani zadevi se predmet spora nanaša na primerjavo znakov. Enakost proizvodov, ki jih označujeta sporni znamki, ni sporna.

Podobnost znakov

42 Ni sporno, da bo španska javnost besedni element, ki sestavlja prijavljeno znamko, zaznala kot lastno ime (ime in priimka) in prejšnjo znamko kot priimek. Prav tako ni sporno, da sta prvi priimek, ki sestavlja besedni element prijavljene znamke, in edini element prejšnje znamke enaka.

43 Spor se torej v glavnem nanaša na vprašanje, ali, kot zatrjuje tožeča stranka, prisotnost figurativnih elementov, imena in drugega priimka v prijavljeni znamki zadošča za izključitev verjetnosti zmede v španski javnosti, ali pa je nasprotno beseda „Murúa“ iz prijavljene znamke prevladujoči element pri zaznavi upoštevne javnosti, ki bi lahko prijavljeno znamko zamešala s prejšnjo znamko.

44 Pred obravnavo tega vprašanja sta potrebni dve uvodni pojasnili.

45 Prvič, glede trditve tožeče stranke, ki izhaja iz člena 6(1)(a) Direktive 89/104, je treba opomniti, da se ta določba nanaša na omejitve pravice, ki jo imetniku nacionalne znamke ta daje v gospodarskem prometu, tako da slednjemu predvsem preprečuje, da bi tretjim prepovedal uporabo lastnega imena ali naslova, ob pogoju, da ju uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji na industrijskem in trgovskem področju.

46 Zato se ta določba ne sme uporabiti v postopku registracije znamke Skupnosti, saj tretjim ne daje pravice do uporabe njihovega lastnega imena ali njihovega naslova kot znamke, kot to očitno zatrjuje tožeča stranka (glej sodbo Sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi Nichols, C-404/02, ZOdl., str. I-8499, točka 33, in glede člena 12 Uredbe št. 40/94 sodbo Sodišča prve stopnje z dne 31. marca 2004 v zadevi Interquell proti UUNT – SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Recueil, str. II-1001, točka 56).

47 Drugič, treba je pojasniti, da se sodna praksa, omenjena v točkah 34 in 35 zgoraj, v celoti uporablja ob zahtevi za registracijo znaka, sestavljenega iz enega ali več priimkov, kot znamke Skupnosti.

48 Opomniti je namreč treba, da je na podlagi člena 4 Uredbe št. 40/94 „znamka Skupnosti [...] lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni [...], če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij".

49 Zato tudi za zahtevo za registracijo znaka, sestavljenega v celoti ali deloma iz enega ali več osebnih imen, kot znamke Skupnosti veljajo merila presoje, ki glede registracije veljajo za druge vrste znamk. Če namreč na podlagi člena 4 Uredbe št. 40/94 taki znaki lahko sestavljajo znamke Skupnosti, če se z njihovo pomočjo blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij, pa nobena določba Uredbe št. 40/94 za registracijo te vrste znakov ne določa meril presoje, ki bi bila drugačna kot pri drugih znakih, ki lahko sestavljajo znamko Skupnosti. Tako kot je bilo razsojeno, da so merila presoje razlikovalnega učinka znamk, ki so sestavljene iz lastnega imena, enaka tistim, ki veljajo za druge vrste znamk (v točki 46 zgoraj navedena sodba Nichols, točka 25), bi moralo za merila presoje obstoja verjetnosti zmede med prijavljeno znamko Skupnosti in prejšnjo znamko v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ob odsotnosti drugačnega določila te uredbe, veljati enako (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 1. marca 2005 v zadevi Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, ZOdl., str. II-715, točka 45).

50 Iz navedenega izhaja, da se znaka, sestavljenega iz imena in priimka fizične osebe, ne sme registrirati kot znamka Skupnosti, kadar se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke ugotovi, da je podan kakšen od razlogov proti registraciji.

51 Na podlagi teh uvodnih pojasnil je treba najprej ugotoviti, da trditev tožeče stranke, da naj bi odbor za pritožbe primerjavo med spornima znakoma nepravilno omejil samo na njune besedne elemente, ni utemeljena.

52 Opozoriti je treba, da je v skladu s sodno prakso sestavljena znamka podobna drugi znamki, ki je enaka ali podobna eni od sestavin sestavljene znamke, le, če ta tvori prevladujoči element v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Za tak primer gre, ko ta sestavina lahko sama prevlada v predstavi te znamke, ki si jo zapomni upoštevna javnost, tako da so ostale sestavine te znamke zanemarljive v celotnem vtisu, ki ga znamka ustvarja (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 33, in z dne 6. julija 2004 v zadevi Grupo El Prado Cervera proti UUNT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, ZOdl., str. II-2073, točka 45).

53 Tako gledanje ne more upoštevati le ene sestavine sestavljene znamke in jo primerjati z drugo znamko. Takšno primerjavo je treba izvesti tako, da se preučo zadevne znamke, in sicer vsaka v svoji celoti. Vendar to ne izključuje, da nad celotnim vtisom, ki ga sestavljena znamka lahko ustvari v spominu upoštevne javnosti, v določenih okoliščinah lahko prevlada ena ali več njenih sestavin (v točki 52 zgoraj navedena sodba MATRATZEN, točka 34).

54 Glede presoje prevladujočega značaja ene ali več določenih sestavin sestavljene znamke je treba upoštevati zlasti bistvene lastnosti vsake od teh sestavin tako, da se primerjajo z ostalimi sestavinami. Poleg tega in pomožno se lahko upošteva tudi položaj različnih sestavin v sestavljeni znamki (v točki 52 zgoraj navedena sodba MATRATZEN, točka 35).

55 V obravnavani zadevi je treba poudariti, da je v točki 17 izpodbijane odločbe odbor za pritožbe menil, da je imel figurativni element prijavljene znamke, ki je prikazoval

značilno kmetijsko poslopje, obdano z vinogradi in drevesi, majhno razlikovalno vrednost za proizvode, ki jih je označevala prijavljena znamka, in da je zato besedni element te znamke, in sicer „Julián Murúa Entrena", prevladal nad celotnim vtisom znaka.

56 Tej presoji je treba pritrditi. V zvezi s takim proizvodom, kot je vino, prikaz kmetijskega poslopja, obdanega z vinogradi in drevesi, ne omogoča upoštevni javnosti, da bi si to figurativno sestavino zapomnila kot prevladujočo podobo, ki si jo bo zapomnila o prijavljeni znamki. Nasprotno, kot je UUNT pravilno poudaril, so potrošniki navajeni določiti in prepoznati vino glede na besedni element, ki služi za njegovo označitev, če ta element označuje predvsem pridelovalca ali posestvo, kjer je vino pridelano.

57 To presojo je treba razširiti na grb pod besednim elementom prijavljene znamke. Poleg tega je treba poudariti, da glede na položaj in velikost prikaza omenjenega grba v prijavljeni znamki, grb predstavlja samo dekorativni element brez resnične pomembnosti, kot je to navedel oddelek za ugovore. Zato ta element ne more prevladati nad vtisom, ki ga bo glede prijavljene znamke ohranila upoštevna javnost.

58 Poleg tega je očitek tožeče stranke glede pomena etiketiranja vin v Evropski skupnosti, ki naj bi UUNT odvzel pravico določanja prevladujočih in razlikovalnih elementov prijavljene znamke, brezpredmeten.

59 Res je sicer, da je v skladu z določbami Uredbe št. 1493/1999 etiketiranje bistveni način označevanja vin iz te uredbe.

60 Vendar pa ta značilnost ne nasprotuje temu, da bi bila za namene uporabe Uredbe št. 40/94, kadar etiketo sestavlja znamka, kot na primer prijavljena znamka Skupnosti, ta znamka v postopku z ugovorom, začetim na podlagi te uredbe, predmet preizkusa UUNT, da se ugotovijo prevladujoči in razlikovalni elementi.

61 Poleg tega je treba poudariti, da preizkus, ki ga je opravil UUNT, ne zapostavlja pomembnosti etiketiranja za namene varstva potrošnikov, cilja, ki ga izrecno določa Uredba št. 1493/1999. Nasprotno, ta preizkus prispeva k njihovemu varstvu, tako da zagotavlja, da znamka, ki jo zajema etiketiranje vina, ne more ustvariti verjetnosti zmede pri potrošniku, zlasti glede identitete fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo pri pripravi ali prometu proizvoda v smislu člena 48 Priloge VII, točka F, k Uredbi št. 1493/1999.

62 V teh okoliščinah je prvo trditev tožeče stranke treba zavrniti.

63 Tožeča stranka nadalje zatrjuje, da je odbor za pritožbe nepravilno ocenil, da je bil prvi priimek „Murúa“ v prijavljeni znamki prevladujoči element v besedni zvezi „Julían Murúa Entrena“.

64 Poudariti je treba, da je za določitev prevladujočega značaja priimka „Murúa“ v prijavljeni znamki odbor za pritožbe v točki 17 izpodbijane odločbe navedel:

„[...] ima v Španiji prvi priimek v znamki, sestavljeni iz imena in priimkov njenega imetnika, poseben pomen, saj ima povprečni potrošnik navado odmisliti ime in drugi priimek. Zato sta prevladujoči element prijavljene znamke in element znamke, na katero se opira ugovor, enaka.“

65 Ugotoviti je treba, da je obrazložitev odbora za pritožbe glede prevlade prvega priimka v Španiji splošna, in jo je treba podrobneje razčleniti. Ne bi bilo namreč mogoče izključiti, da bi, glede na okoliščine posameznega primera, znak, sestavljen iz imena in dveh priimkov, ki bi bil predmet prijave za znamko Skupnosti, za špansko javnost lahko imel razlikovalni učinek, predvsem zaradi prisotnosti drugega priimka, ki bi bil tako prevladujoči element obravnavanega znaka.

66 Vendarle pa je odbor za pritožbe v obravnavani zadevi pravilno menil, da je priimek „Murúa“ prijavljeni znamki podelil svoj razlikovalni učinek in da je zato bil prevladujoči element.

67 Prvič, poudariti je treba, da se zaznavanje znakov, sestavljenih iz osebnih imen, lahko razlikuje v različnih državah Evropske skupnosti (v točki 49 zgoraj navedena sodba ENZO FUSCO, točka 52).

68 V obravnavani zadevi tožeča stranka priznava, da je bilo ime „Julián", ki je v besednem znaku prijavljene znamke, sorazmerno pogosto v Španiji in zato ni imelo posebnega razlikovalnega učinka.

69 Glede vprašanja, ali bo v Španiji upoštevna javnost v prijavljeni znamki na splošno več pozornosti namenila priimku „Murúa" kot priimku „Entrena", Sodišče prve stopnje meni, da lahko sodna praksa te države, čeprav ni zavezujoča za instance Skupnosti, poda koristna pojasnila.

70 V zvezi s tem je treba upoštevati sodbo št. 559/1994 Tribunal Supremo z dne 20. junija 1994, o kateri stranki razpravljata pred tem sodiščem in do katere je prišlo med upravnim postopkom pred UUNT.

71 Poudariti je treba, da je v tej zadevi, kjer je spor potekal med tožečo stranko in intervenientom, Tribunal Supremo presodilo, da mora biti besedna znamka Julián Murúa Entrena, ki je bila registrirana v Španiji in je označevala enake proizvode kot prijavljena znamka, razglašena za nično zaradi verjetnosti zmede v španski javnosti s prejšnjo besedno znamko MURÚA, katere imetnik je intervenient in ki je bila prav tako podlaga ugovora pred UUNT. Natančneje, Tribunal Supremo je poudarilo, da je iz poznejše registracije znamk Viñas Murúa in Murúa izhajalo, da je bil priimek „Murúa" prevladujoči element te znamke. Verjetnost zmede je dokazovalo dejstvo, da so osebe, razen tožene stranke (torej tožeče stranke v tem postopku) in brez posega slednje, ob uvrstitvi vin iz Rioje zamešale med znamkami Murúa in Bodegas

Murúa, SA, na eni strani in Bodegas Murúa Entrena, SA, na drugi strani ter so vina, označena z znamko Murúa, pripisovali obema podjetjema, kar je tožena stranka potrdila, pri čemer je krivdo pripisala tretjim. V tem okviru je Tribunal Supremo odločilo, da „zato, ker beseda ‚Murúa' predstavlja element oznake vin in ker je ta beseda, na zahtevo tožene stranke, povzročila neregistracijo znamk ‚Murúa Gangutia' in ‚Heredad Murúa Gangutia', je očitno, da bi bilo v upravnem postopku prav tako treba zavrniti registracijo znamke ‚Julián Murúa Entrena' in da bi jo bilo treba na stopnji sodnega spora razglasiti za nično".

72 V odsotnosti nasprotnih dokazov pa je treba šteti, da se zaznava upoštevne javnosti prijavljene znamke ne bi razlikovala od tiste, ki jo je ugotovilo Tribunal Supremo in ki jo je ista javnost imela glede besedne znamke Julían Murúa Entrena. Kljub prisotnosti figurativnih elementov v prijavljeni znamki ti namreč ne bi prevladali nad vtisom, ki ga bo glede te znamke ohranila upoštevna javnost.

73 Drugič, poudariti je treba, da je z vizualnega vidika beseda „Murúa" v sredini besednega elementa prijavljene znamke ter je navpično poravnana s figurativnimi elementi prijavljene znamke, predvsem z njenimi heraldičnimi elementi. Taka sestava prijavljene znamke izpostavlja priimek „Murúa" glede na ime in drugi priimek.

74 Tretjič, če je treba nesporno ugotoviti, da se s fonetičnega vidika besedni element prijavljene znamke od prejšnje znamke razlikuje v prisotnosti imena „Julián" in

priimka „Entrena“, pa je vseeno treba pojasniti, kot je to tožeča stranka na obravnavi navedla z različnimi primeri označevanj vin, da španski potrošnik v splošnem ne bo izgovoril celotne oznake vina, ampak bo, nasprotno, nagnjen k njeni okrajšavi. Ta okoliščina, ki jo je prav tako izpostavil oddelek za ugovore, zadošča za oceno, da bo s fonetičnega vidika španski potrošnik v splošnem nagnjen k temu, da bo prijavljeno znamko izgovarjal skrajšano, najpogosteje s sklicevanjem na priimek „Murúa“, prvi priimek tožeče stranke.

75 Iz navedenega izhaja, da v obravnavani zadevi ni treba zavrniti presoje odbora za pritožbe, enake presoji oddelka za ugovore, da bo priimek „Murúa“, prvi priimek tožeče stranke, ki sestavlja besedni znak prijavljene znamke, prevladal nad vtisom, ki ga bo glede te znamke ohranila španska javnost.

76 Zato je odbor za pritožbe pravilno menil, da sta sporna znaka podobna, ker sta prevladujoči element besednega znaka prijavljene znamke in edini element prejšnje znamke enaka.

Verjetnost zmede

77 V skladu z ustaljeno sodno prakso presoja verjetnosti zmede vključuje določeno medsebojno odvisnost med upoštevanimi dejavniki in predvsem med podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko majhno stopnjo podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večja stopnja

podobnosti med znaki (glej, po analogiji, sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17, in, glede uporabe Uredbe št. 40/94 v točki 34 zgoraj navedeno sodbo GIORGIO BEVERLY HILLS, točka 32).

78 V obravnavani zadevi je treba poudariti, da, prvič, ni sporno, da so proizvodi, označeni s spornima znamkama, enaki, in da, drugič, so sporni znaki podobni. Na podlagi te okoliščine je mogoče skleniti, da obstaja verjetnost zmede med spornima znamkama, saj bi povprečen španski potrošnik ob proizvodu, označenem s prijavljeno znamko, temu proizvodu lahko pripisal isti trgovski izvor kot proizvodu, označenem s prejšnjo znamko. Poleg tega je treba poudariti, da je prav tako nesporno, da ima priimek „Murúa", ki je skupen spornima znakoma, isti izvor, in sicer od očeta tožeče stranke, ki je s cesijo prejšnjo znamko, registrirano v Španiji, prenesel na intervenienta. To dejstvo pa še povečuje verjetnost, da bo španski potrošnik proizvodom tožeče stranke in proizvodom imetnika prejšnje znamke prisodil isti trgovski izvor. Iz istega razloga je poleg tega zelo verjetno, kot je poudaril UUNT, da upoštevna javnost v dodatku imena in priimka „Entrena" v prijavljeni znamki vidi samo način razlikovanja vinske sorte, ki izhaja iz podjetja imetnika prejšnje znamke ali vrste oziroma vsaj iz podjetja, gospodarsko povezanega z intervenientom.

79 Te presoje druge trditve tožeče stranke ne morejo omajati.

80 Prvič, glede trditve tožeče stranke, da je v določenih okoliščinah dopustno ne uporabiti načela, ki izhaja iz sodne prakse, o medsebojni odvisnosti med podobnostjo proizvodov in podobnostjo znamk, zadošča ugotovitev, da, čeprav bi bila taka neuporaba možna, tožeča stranka za svoje trditve ni predložila ničesar, kar bi utemeljevalo omenjeno trditev.

81 Glede prilog k tožbi, s katero se je začel postopek, ki naj bi dokazovale zatrjevani netežaven soobstoj znamk, ki vsebujejo besedo „Murúa", je treba poudariti, da so te listine, prvič omenjene pred Sodiščem prve stopnje, nedopustne, ne da bi bilo treba preučiti njihovo dokazno vrednost (glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCOPY proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 49, in z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 67). V vsakem primeru, kolikor bi se te listine nanašale na trditev tožeče stranke z obravnave, da naj bi španska besedna znamka Julián Murúa Entrena in prejšnja znamka soobstajali na španskem trgu, je treba ugotoviti, da za dokaz, da zatrjevanega „netežavnega soobstoja" med tema znamka ni bilo, zadošča razglasitev zgoraj navedene besedne znamke tožeče stranke za ničnо s strani Tribunal Supremo, in sicer na podlagi verjetnosti zmede v španski javnosti med to znamko in prejšnjo znamko.

82 Prav tako je za nedopustne treba razglasiti večino prilog k tožbi, ki naj bi dokazovale netežaven soobstoj na vinskem trgu registracij, ki imajo skupne besedne elemente, saj je bilo to prvič zatrjevano v postopku pred Sodiščem prve stopnje.

83 Nasprotno pa so dopustne listine, priložene k tožbi, v zvezi s priimki Faustino, Medrano in Palacios, ki so bili omenjeni pred UUNT. Vendar pa so te listine brezpredmetne. Nacionalne registracije, omenjene v teh spisih, se namreč nanašajo na znamke, ki niso v nobeni zvezi s spornima znamkama. Te listine in trditve, ki naj bi služile v podkrepitev, so torej brezpredmetne za namene analize verjetnosti zmede med spornima znamkama v obravnavani zadevi (glej v točki 81 zgoraj navedeno sodbo BUDMEN, točka 63).

84 Nazadnje, glede trditve tožeče stranke o netežavnem soobstoju obravnavanih znamk na Danskem zadošča poudariti, da je ta trditev brezpredmetna, saj prejšnja znamka intervenienta na Danskem ni varovana.

85 Če verjetnost zmede obstaja v eni državi članici, v tem primeru v Španiji, to zadošča za zavrnitev registracije prijavljene znamke, kot je bilo navedeno v točki 39 zgoraj. Ni se torej treba opredeljevati glede verjetnosti zmede, ki jo je zatrjeval odbor za pritožbe, med prijavljeno znamko in prejšnjo mednarodno znamko, varovano v Nemčiji, Franciji, Avstriji, Švici in Beneluksu.

86 Ker torej edini tožbeni razlog, ki je izhajal iz kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/49, ni utemeljen, je treba tožbo zavrniti.

Stroški

87 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 13. julija 2005.

Sodni tajnik Predsednik

H. Jung H. Legal