SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (šesti razširjeni senat)

z dne 17. marca 2010*

V zadevi T-63/07,

**Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG** s sedežem v Stolbergu (Nemčija), ki jo zastopa D. Eickemeier, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa D. Botis, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) je

**Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE** s sedežem v Jaénu (Španija),

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 18. decembra 2006 (zadeva R 761/2006-2), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama Mülhens GmbH & Co. KG in Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti razširjeni senat),

v sestavi A. W. H. Meij (poročevalec), predsednik, V. Vadapalas, sodnik, I. Labucka, sodnica, N. Wahl in L. Truchot, sodnika,

sodni tajnik: N. Rosner, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 1. marca 2007,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 20. junija 2007,

na podlagi sklepa z dne 30. marca 2009, ki dovoljuje nadomestitev družbe Mülhens GmbH & Co. KG z družbo Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG,

ob upoštevanju določitve sodnice I. Labucke za dopolnitev senata, ker sodnik T. Tchipev ni smel opravljati sodniške funkcije,

na podlagi obravnave z dne 11. junija 2009

izreka naslednjo

**Sodbo**

**Dejansko stanje**

1 Družba Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE je 29. oktobra 2003 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: Urad) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

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




3 Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razrede 16, 29, 35 in 39 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in

storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsak posamezen razred ustrezajo temu opisu:

– razred 16: „papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, tiskovine; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material, lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); igralne karte; tiskarske črke; klišeji in klišeji za tisk“;

– razred 29: „jedilno olje, zlasti oljčno olje“;

– razred 35: „oglaševalske storitve; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; uvoz-izvoz, storitve pomoči pri poslovanju in vodenju podjetja s franšizo; prodaja na drobno in prodaja na drobno prek globalnega računalniškega omrežja, storitve trženja in predstavitve proizvodov“;

– razred 39: „prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj“.

4 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 41/2004 z dne 11. oktobra 2004.

5 Družba Mülhens GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: Mülhens) je 7. januarja 2005 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke na podlagi člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009).

6 Družba Mülhens je v utemeljitev svojega ugovora navedla registracijo teh prejšnjih znamk:

– besedna znamka Skupnosti 90852 TOSCA, registrirana 16. februarja 2001 za „parfumerijske proizvode, eterična olja, kozmetična sredstva, sredstva za čiščenje zob, mila“;

– nemška besedna znamka 102194 TOSCA, registrirana 26. oktobra 1907 za „marsejska mila ter trda mila in mila v prahu, parfumerijske proizvode, kolonjsko vodo, lanolin, kozmetične kreme, ličila, pudre, olja za lase, losjone za lase, losjone za lasišče, pripomočke za nego zob in ust ter kože in brade, pripravke za barvanje las, dišeče vrečke, zobne krtačke in krtačke za nohte, kopalne soli“;

– nemška besedna znamka št. 258495 TOSCA, registrirana 10. januarja 1921 za „kozmetične pripravke, zlasti parfumirane pripravke“;

– nemška besedna znamka št. 301590 TOSCA, registrirana 7. maja 1923 za „marsejska mila ter trda mila in mila v prahu, parfumerijske proizvode, kolonjsko vodo, lanolin, kozmetične kreme, ličila, pudre, olja za lase, losjone za lase, losjone

za lasišče, pripomočke za nego zob in ust ter kože in brade, pripravke za barvanje las, dišeče vrečke, zobne krtačke in krtačke za nohte, soli za kopeli“;

– nemška besedna znamka št. 1048297 TOSCA, registrirana 13. maja 1983 za „parfumerijske proizvode, eterična olja, kozmetična sredstva, mila, sredstva za čiščenje zob, losjone za lase, kemične proizvode za zdravstveno nego, razkužila“;

– splošno znana znamka TOSCA, ki se v Nemčiji uporablja za „parfumerijske proizvode, toaletne vode, kolonjske vode, losjone za telo, toaletna mila, gele za prhanje, dezodorante, smukce“.

7 Ugovor je temeljil zlasti na „parfumerijskih proizvodih, toaletnih vodicah, kolonjskih vodah, losjonih za telo, toaletnih milih, gelih za prhanje, dezodorantih in smukcih“, proizvodih, v zvezi s katerimi se je družba Mülhens sklicevala na ugled prejšnjih znamk, in je bil vložen zoper vse proizvode in storitve, navedene v prijavi znamke.

8 Oddelek za ugovore je 10. aprila 2006 v celoti zavrnil ugovor, ker, prvič, so bili proizvodi in storitve, na katere se nanašajo nasprotujoče si znamke, očitno različni, kar je onemogočalo vsako verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, in, drugič, tožeča stranka ni predložila dejstev, dokazov in navedb, na podlagi katerih bi bilo mogoče dokazati, da bi uporaba prijavljene znamke pomenila škodo za tožečo stranko ali da bi se z njo neupravičeno izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

9 Družba Mülhens je 31. maja 2006 pri Uradu vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

10 Odbor za pritožbe je z odločbo z dne 18. decembra 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Najprej je potrdil presojo oddelka za ugovore, v skladu s katero so proizvodi in storitve, ki jih nasprotujoče si znamke označujejo, različni in tako verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne more obstajati. Odbor za pritožbe je nato zavrnil ugovor v delu, v katerem je temeljil na členu 8(5) Uredbe št. 40/94, ker je družba Mülhens predložila le navedbe in dokaze za ugled svojih prejšnjih znamk TOSCA v Nemčiji, ne da bi predložila dokaze in navedbe v utemeljitev tega, da bi se z uporabo znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Poleg tega je zavrnil trditev družbe Mülhens o obstoju tveganja za oslabitev zaradi zmanjšanja razlikovalnega učinka prejšnjih znamk, ker je bila ta prvič podana v postopku pred njim.

**Predlogi strank**

11 Tožeča stranka je Splošnemu sodišču predlagala, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– prijavo za registracijo znamke Skupnosti zavrne;

– Uradu naloži plačilo stroškov.

12 Urad Splošnemu je Splošnemu sodišču predlagala, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

**Pravo**

*Dopustnost drugega tožbenega predloga*

13 Tožeča stranka je z drugim tožbenim predlogom Splošnemu sodišču predlagala, naj zahtevo za registracijo znamke Skupnosti zavrne.

14 V zvezi s tem, ker je treba ta tožbeni predlog tožeče stranke razlagati tako, da se v bistvu z njim poskuša Uradu zapovedati zavrnitev zahteve za registracijo znamke Skupnosti, je treba poudariti, da mora Urad v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 (postal člen 65(6) Uredbe št. 207/2009) storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo Sodišča . Splošno sodišče torej ni pristojno nasloviti odredbe na Urad. Ta mora namreč ustrezno sklepati iz izreka in obrazložitve sodb Splošnega sodišča (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2005 v zadevi Ampafrance proti UUNT – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, ZOdl., str. II-1401, točka 24 in navedena sodna praksa).

15 Drugi tožbeni predlog je treba torej razglasiti za nedopusten.

*Vsebinska presoja*

16 Tožeča stranka se v bistvu sklicuje na tri tožbene razloge, in sicer prvič, kršitev členov 43(1), 73 ter 74(1) in (2) Uredbe št. 40/94 (postali členi 42(1), 75 ter 76(1) in (2) Uredbe št. 207/2009), drugič, kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in, tretjič, kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

17 Splošno sodišče meni, da je treba najprej preizkusiti tretji tožbeni razlog.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

– Trditve strank

18 Tožeča stranka trdi, da so si proizvodi in storitve, na katere se nanašajo nasprotujoče si znamke, delno podobni, ker, prvič, se oljčno olje pogosto uporablja v kozmetične namene v gelih za prhanje in šamponih, ki so vsebovani v razredu 29, in, drugič, je na embalaži teh proizvodov znak, ki ga vsebujejo prejšnje znamke, tako da je treba ugotoviti podobnost z „embalažo in skladiščenjem blaga“ iz razreda 39.

19 Tožeča stranka zatrjuje tudi, da obstaja verjetnost zmede in da bi povprečni potrošnik lahko menil, da so proizvodi, ki jih označuje prijava znamke, in njeni proizvodi proizvodi istega podjetja.

20 UUNT nasprotuje trditvam tožeče stranke.

– Presoja Splošnega sodišča

21 Kot je navedel odbor za pritožbe v točki 16 izpodbijane odločbe, tožeča stranka v fazi pritožbe pred njim ni navedla nobene trditve, s katero bi izpodbijala odločbo oddelka za ugovore, ker je zavrnil ugovor na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

22 Na podlagi člena 74(1) Uredbe št. 40/94 je v postopku glede relativnih razlogov za zavrnitev registracije preizkus omejen na zahtevani ukrep ter na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Iz tega sledi, da glede relativnega razloga za zavrnitev registracije pravni in dejanski elementi, ki so podani pred Splošnim sodiščem, na katere pa se stranka ni predhodno sklicevala pred odborom za pritožbe, ne morejo vplivati na zakonitost odločbe navedenega odbora (sodba Sodišča z dne 13. marca 2007 v zadevi UUNT proti Kaul, C-29/05 P, ZOdl., str. I-2213, točka 54, in sodba Splošnega sodišča z dne 15. februarja 2005 v zadevi Cervecería Modelo proti UUNT – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, ZOdl., str. II-505, točka 22).

23 Iz tega je razvidno, da v okviru nadzora zakonitosti odločb odborov za pritožbe, ki je na podlagi člena 63 Uredbe št. 40/94 poverjen Splošnemu sodišču, pravni in dejanski elementi, ki se navajajo pred Splošnim sodiščem, ne da bi bili prej navedeni pred organi Urada, ne smejo biti preizkušeni, da bi se presodilo o zakonitosti odločbe odbora za pritožbe, in morajo biti razglašeni za nedopustne (zgoraj navedena sodba NEGRA MODELO, točki 22 in 23).

24 Ker tožeča stranka v utemeljitev svoje pritožbe pred odborom za pritožbe ni navedla nobene trditve, s katero bi izpodbijala utemeljenost odločbe oddelka za ugovore v zvezi z uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, je treba ta tožbeni razlog zavreči kot nedopusten.

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 43(1), 73 ter 74(1) in (2) Uredbe št. 40/94

– Trditve strank

25 Tožeča stranka zatrjuje, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da je njena trditev v zvezi z obstojem tveganja za oslabitev zaradi zmanjšanja razlikovalnega učinka prejšnjih znamk nedopustna, ker naj bi bil z njo naveden nov dejanski element. Poudarja, da se je ta trditev nanašala le na en vidik vprašanja škode, povzročene za razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke, in da je bila tako podana v roku, ki ga je določil Urad. Tožeča stranka sicer meni, da ni prepovedano predložiti novih dejanskih elementov po izteku roka iz člena 42(3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 41(3) Uredbe št. 207/2009) in iz pravila 19 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1) in da v obravnavanem primeru odbor za pritožbe ni izvajal pooblastila za odločanje po prostem preudarku, ki ga ima na podlagi člena 74(2) Uredbe št. 40/94.

26 Poleg tega tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe s tem, da je ni obvestil, da ne bo upošteval novih dejanskih elementov, ki so bili prvič navedeni v postopku pred njim, kršil člen 43(1) Uredbe št. 40/94, ker ni pozval strank, naj predstavijo morebitna

stališča, tolikokrat, kot je potrebno. Kršil naj bi tudi člen 73 Uredbe št. 40/94, ker je izpodbijano odločbo utemeljil z razlogi, v zvezi s katerimi se tožeča stranka ni izrekla.

27 Urad najprej trdi, da je ta tožbeni razlog odveč, ker bi bil – čeprav bi odbor za pritožbe preizkusil trditev v zvezi s tveganjem za oslabitev zaradi zmanjšanja razlikovalnega učinka – izid zadeve enak, saj tožeča stranka ni predložila nobenega elementa v podporo svoji navedbi.

28 Urad nato zatrjuje, da ker ta nova trditev očitno ni zadostna za utemeljitev uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in tako za vplivanje na izid zadeve, eden od pogojev za upoštevanje prepoznih trditev, določenih v sodbi UUNT proti Kaul, ni izpolnjen. Tožeča stranka naj bi sicer namenoma zavlačevala postopek oziroma bila vsaj pretirano malomarna, ker pred oddelkom za ugovore ni navedla trditve, ki je tako pomembna, da brez nje ni mogoče izvesti učinkovite razprave o razlogih za zavrnitev. Urad v zvezi s tem trdi, da tožeča stranka ni pojasnila, zakaj te trditve ni navedla pred oddelkom za ugovore.

– Presoja Splošnega sodišča

29 Poudariti je treba, da je v točki 31 izpodbijane odločbe odbor za pritožbe ugotovil, da je tožeča stranka obkljukala okence 95 ugovora in s tem navedla, da ugovor zoper registracijo prijavljene znamke temelji na stališču, da je navedena znamka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke, in da tako ugovor temelji na členu 8(5) Uredbe št. 40/94.

30 Odbor za pritožbe je v točki 35 izpodbijane odločbe tudi zatrjeval, da je tožeča stranka v roku iz člena 42(3) Uredbe št. 40/94, ki je določen za predložitev dejstev, dokazov in navedb v utemeljitev ugovora, pred oddelkom za ugovore predložila navedbe in dokaze za ugled svojih prejšnjih besednih znamk TOSCA v Nemčiji, vendar ni predložila dokazov ali navedb v utemeljitev tega, da bi se z uporabo znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk.

31 Nato je treba poudariti, da je tožeča stranka, kot je razvidno iz točke 37 izpodbijane odločbe, v fazi postopka pred odborom za pritožbe trdila, da bi se ugled prejšnjih znamk zaradi uporabe prijavljene znamke zmanjšal, ker javnost proizvodov tožeče stranke ne bi več povezovala z znamko TOSCA. Odbor za pritožbe je v točki 38 izpodbijane odločbe to trditev opredelil kot „novo dejstvo“, dopustnost katerega je zavrnil ob uporabi člena 74(2) Uredbe št. 40/94, ker je bilo navedeno po izteku roka, ki ga je določil oddelek za ugovore, in ker tožeča stranka ni trdila, da so obstajala nova dejstva oziroma težave v zvezi z dejanskimi ali pravnimi elementi, ki so ji onemogočale predložitev te trditve v postopku z ugovorom (točke 41 in od 43 do 45 izpodbijane odločbe).

32 Vendar Splošno sodišče v nasprotju z odborom za pritožbe meni, da se s to trditvijo v postopku pred odborom za pritožbe le navaja element, ki je bil predložen že ob vložitvi ugovora. Tožeča stranka je namreč z obkljukanjem okenca 95 ugovora navedla, da njen ugovor temelji na stališču, da bi znamka, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk.

33 Tako je s trditvijo, predloženo v postopku pred odborom za pritožbe, podrobno določena predvsem narava škode, povzročene prejšnjim znamkam – ki jo tožeča stranka opredeljuje kot zmanjševanje njihovega ugleda – in podana njena kratka utemeljitev s tem, da zatrjuje, da „javnost [njenih] proizvodov […] ne bi več povezovala z znamko TOSCA“.

34 V zvezi s tem je treba spomniti, da so merila uporabe relativnega razloga za zavrnitev ali vsake druge določbe, na katere se stranke sklicujejo pri utemeljevanju prijav, po naravi del pravnih elementov, ki so Uradu predloženi v preizkus (sodbi Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točka 21, in z dne 16. januarja 2007 v zadevi Calavo Growers proti UUNT – Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, ZOdl., str. II-37, točka 59). S svojo trditvijo tožeča stranka navaja le, da so v obravnavani zadevi pogoji iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 izpolnjeni, in kratko pojasni, zakaj je tako, in sicer da javnost proizvodov ne bi več povezovala s prejšnjimi znamkami, ki jih označujejo.

35 Splošno sodišče ob upoštevanju razlogov za ugovor, ki jih je podala tožeča stranka pred oddelkom za ugovore, meni, da je ta trditev zgolj pojasnilo zatrjevane nevarnosti za nastanek škode in njena utemeljitev, ne da bi bilo dodano novo dejstvo v smislu člena 74(2) Uredbe št. 40/94.

36 Odbor za pritožbe je tako napačno uporabil pravo, ker je navedeno trditev, katere namen je bil podrobnejša določitev narave in izvora škode, ki se želi preprečiti z nasprotovanjem registraciji na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94, opredelil kot novo dejstvo v smislu člena 74(2) Uredbe št. 40/94 in ker jo je kot nedopustno zavrgel. Odbor za pritožbe bi moral trditev tožeče stranke v skladu s členom 74(1) navedene uredbe upoštevati.

37 Urad podredno navaja, da trditev tožeče stranke nikakor ne zadostuje za utemeljitev ugovora na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ker ni navedla nobenega dokaza v njeno podporo.

38 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da iz obrazložitve izpodbijane odločbe ni razvidna nikakršna presoja vprašanja, ali trditev tožeče stranke nikakor ne zadostuje za utemeljitev uporabe člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

39 Spomniti je treba, da se način, kako mora ugovarjajoča stranka, če se namerava sklicevati na relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94, navesti in dokazati, da prijavljena znamka povzroča prihodnje dejansko tveganje oškodovanja ali neupravičenega izkoriščanja, spreminja glede na to, ali bi prijavljena znamka na prvi pogled lahko pomenila eno od vrst tveganj iz te določbe.

40 Zlasti v primeru ugovora, ki temelji na znamki, ki uživa zelo velik ugled, je namreč mogoče, da je prihodnje dejansko tveganje oškodovanja ali neupravičenega izkoriščanja s strani prijavljene znamke tako očitno, da ugovarjajoči stranki ni treba navesti in dokazati nobenega drugega dejstva. Mogoče je namreč, da na prvi pogled ne kaže, da bi lahko prijavljena znamka ustvarila eno od vrst tveganj iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 za prejšnjo ugledno znamko, čeprav je enaka ali podobna kot ta prejšnja znamka, in v takem primeru se mora navedeno prihodnje dejansko tveganje oškodovanja ali neupravičenega izkoriščanja dokazati z drugimi dokaznimi elementi, ki jih mora ugovarjajoča stranka navesti in dokazati (sodba Splošnega sodišča z dne 22. marca 2007 v zadevi Sigla proti UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, ZOdl., str. II-711, točka 48).

41 V obravnavani zadevi mora tako odbor za pritožbe med drugim ob upoštevanju dokazov, predloženih v zvezi z ugledom prejšnjih znamk, presoditi, ali pojasnilo tožeče stranke v zvezi z vrsto tveganja, ki bi za navedene znamke nastalo z registracijo prijavljene znamke – kar tožeča stranka opredeljuje kot zmanjšanje njihovega ugleda – in utemeljitev v zvezi s tem – da javnost proizvodov ne bi več povezovala s prejšnjimi znamkami, ki jih označujejo – zadostujeta za ugoditev ugovoru na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

42 Kot je bilo torej že navedeno, je iz izpodbijane odločbe razvidno, da odbor za pritožbe tega vprašanja ni obravnaval, ker je trditev tožeče stranke preprosto zavrgel kot nedopustno.

43 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da Splošno sodišče pri presoji zakonitosti izpodbijane odločbe ne more upoštevati zatrjevanja Urada, da trditev tožeče stranke nikakor ne zadostuje za utemeljitev ugovora na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ker naj ta ne bi predložila nobenega dokaza v podporo svoji navedbi.

44 V okviru predloga za razveljavitev Splošno sodišče namreč izvaja nadzor nad zakonitostjo odločb odborov za pritožbe. Če presodi, da je taka odločba, glede katere je pri njem vložena tožba, nezakonita, jo mora razveljaviti, ne da bi moglo tožbo zavrniti tako, da obrazložitev odbora za pritožbe, ki je izdal izpodbijani akt, nadomesti s svojo obrazložitvijo.

45 Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe s tem, da je trditev tožeče stranke, v skladu s katero bi registracija prijavljene znamke povzročila zmanjšanje ugleda prejšnjih znamk, ker javnost proizvodov ne bi več povezovala s prejšnjimi znamkami, ki jih označujejo, v postopku pred njim zavrgel kot nedopustno, kršil člen 74(1) Uredbe št. 40/94.

46 Zato je treba prvi tožbeni razlog tožeče stranke sprejeti in izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrnil ugovor na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ne da bi bilo treba preizkusiti utemeljenost drugega tožbenega razloga.

**Stroški**

47 V skladu s členom 87(3) Poslovnika Splošnega sodišča lahko Splošno sodišče odloči, da se stroški delijo ali da vsaka stranka nosi svoje stroške, če vsaka stranka uspe samo deloma. Urad in tožeča stranki sta uspela samo deloma, zato se jima naloži plačilo lastnih stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti razširjeni senat)

razsodilo:

1. **Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 18. decembra 2006 (zadeva R 761/2006-2) se razveljavi v delu, v katerem je bil ugovor na podlagi člena 8(5) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (postal člen 8(5) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti) zavrnjen.**

2. **V preostalem se tožba zavrne.**

**3. Družba Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG in Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) nosita lastne stroške.**

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 17. marca 2010.

Podpisi