SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 25. marca 2009 *

V zadevi T-109/07,

L'Oréal SA, s sedežem v Parizu (Francija), ki jo zastopa E. Baud, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: francoščina.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, s sedežem v Spaju (Belgija), ki jo zastopajo E. Cornu, L. De Brouwer in D. Moreau, odvetnice,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 24. januarja 2007 (zadeva R 468/2005-4), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, in L'Oréal SA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, M. Prek (poročevalec) in V. Ciucă, sodnika,

sodni tajnik: N. Rosner, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 11. aprila 2007,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 25. junija 2007,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 17. julija 2007,

na podlagi obravnave z dne 6. novembra 2008

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba L'Oréal SA, je 28. novembra 2000 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak SPA THERAPY.

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razred 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „parfumi, toaletne vode; kopalni geli in soli, razen za medicinske namene; toaletna mila; dezodoranti za osebno rabo; kozmetična sredstva, zlasti kreme, mleka, losjoni, geli in pudri za obraz, telo in roke; mleka, geli in olja za sončenje in po sončenju (kozmetični); sredstva za ličenje; šamponi; geli, pene, balzami in aerosoli za oblikovanje in nego las; laki za lase; barve za lase in pripravki za razbarvanje las; sredstva za onduliranje in oblikovanje las; eterična olja".

4 Zahteva za registracijo je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 55/2002 z dne 15. julija 2002.

5 Intervenientka, družba Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, je 14. oktobra 2002 vložila ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 proti registraciji prijavljene znamke za vse proizvode, navedene v prijavi znamke.

6 V podporo svojemu ugovoru se je intervenientka sklicevala zlasti na verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 z različnimi prejšnjimi znamkami Skupnosti, med drugim z besedno znamko SPA, registrirano v Uradu Beneluksa za znamke 11. marca 1981 pod številko 372307 za „pripravke za beljenje in druge snovi za pranje; pripravke za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijske izdelke, eterična olja, kozmetična sredstva, losjone za lase; sredstva za čiščenje zob", ki spadajo v razred 3. Intervenientka se je sklicevala tudi na člen 8(4) in (5) Uredbe št. 40/94 in se pri tem oprla na različne prejšnje registracije.

7 Z odločbo z dne 29. marca 2005 je oddelek za ugovore UUNT ugodil ugovoru, ker je menil, da so pogoji iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 izpolnjeni. Oddelek ni obravnaval razlogov za zavrnitev iz člena 8(4) in (5) Uredbe št. 40/94 in se je oprl samo na verjetnost zmede s prejšnjo besedno znamko SPA (v nadaljevanju: prejšnja znamka).

8 Tožeča stranka je 22. aprila 2005 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

9 Z odločbo z dne 24. januarja 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je četrti odbor za pritožbe UUNT zavrnil pritožbo, ker so bili pogoji iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 izpolnjeni. Najprej je glede primerjave zadevnih proizvodov odbor za pritožbe ugotovil, da stranki ne izpodbijata njihove enakosti. Glede primerjave nasprotujočih si znakov je menil, da je treba upoštevati povečan razlikovalni učinek izraza „spa“ za upoštevno javnost, ki jo sestavljajo povprečni potrošniki v državah Beneluksa, in ni upošteval trditve tožeče stranke, da naj bi bil izraz „spa“ opisen za kozmetične proizvode iz razreda 3. Na podlagi tega je menil, da je besedna sestavina „spa“ glavna privlačna sestavina prijavljene znamke in da sta si torej nasprotujoča si znaka podobna kljub vidnim, slušnim in konceptualnim razlikam, ki so povezane z obstojem besedne sestavine „therapy“ v prijavljeni znamki. Nazadnje je odbor za pritožbe ugotovil, da na področju kozmetičnih sredstev proizvajalci pogosto dajo na trg več linij proizvodov pod več različnimi podznamkami. Iz tega je sklepal, da bi potrošnik lahko menil, da se proizvodi, ki jih označuje prijavljena znamka, prodajajo pod nadzorom intervenientke. Poleg tega je odbor za pritožbe zavrnil predlog tožeče stranke, naj intervenientka predloži dokaze o resni uporabi svoje znamke, ker je bil ta predlog vložen prepozno.

Predlogi strank

10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

– naloži plačilo stroškov UUNT in, če je treba, intervenientki.

11 UUNT in intervenientka Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

12 V uvodu je treba opozoriti, da intervenientka izpodbija dopustnost številnih prilog k tožbi, ker naj bi zajemale dokumente, ki so bili prvič predloženi pred Sodiščem prve stopnje. Vendar v obravnavanem primeru ni treba preverjati dopustnosti vsake od prilog, ki jih izpodbija intervenientka, ker Sodišče prve stopnje lahko presoja trditve tožeče stranke ob upoštevanju dokumentov, ki so bili predloženi med upravnim postopkom in so v spisu pri UUNT, ki ga mora ta poslati Sodišču prve stopnje, kot določa člen 133 Poslovnika.

13 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

14 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 označujeta znamki,

obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

15 V tem primeru je prejšnja znamka varovana na ozemlju držav Beneluksa. Treba je torej presoditi, kako nasprotujoči si znamki zaznavajo potrošniki zadevnih proizvodov na ozemlju teh držav članic. Poleg tega je ob upoštevanju lastnosti zadevnih proizvodov odbor za pritožbe v točki 12 izpodbijane odločbe menil, da upoštevno javnost sestavljajo povprečni potrošniki. Ta analiza je očitno pravilna, poleg tega pa je tožeča stranka ni izpodbijala.

16 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba verjetnost zmede v javnosti – ki je opredeljena kot verjetnost, da bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz gospodarsko povezanih podjetij – presojati celovito ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov posameznega primera (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točki 25 in 26; glej po analogiji tudi sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29).

17 Celovita presoja verjetnosti zmede mora, kar zadeva vidno, slušno ali konceptualno podobnost zadevnih znamk, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavin. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, je odločilna pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V tem smislu povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej po analogiji sodbi Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 25).

18 Pri preverjanju verjetnosti zmede se presoja podobnosti med znamkama ne more omejiti zgolj na upoštevanje sestavnega dela sestavljene znamke in njegovo primerjavo z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk,

upoštevajoč vsako kot celoto, kar ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov. Presojo podobnosti zgolj na podlagi prevladujoče sestavine je mogoče opraviti le, če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti (sodbi Sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točki 41 in 42, in z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT, C-193/06 P, neobjavljena v ZOdl., točki 42 in 43).

19 Razen ko povprečni potrošnik zazna znamko kot celoto in kljub okoliščini, da lahko nad celotnim vtisom prevlada en ali več sestavnih delov sestavljene znamke, nikakor ni izključeno, da v posameznem primeru prejšnja znamka, ki jo uporabi tretji v sestavljenem znaku, ohrani samostojni razlikovalni položaj v sestavljenem znaku, ne da bi bila v njem prevladujoča sestavina, in da lahko zato na podlagi celotnega vtisa, ki ga ustvarja sestavljeni znak, javnost sklepa, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo vsaj iz ekonomsko povezanih podjetij, tako da je treba v tem primeru upoštevati obstoj verjetnosti zmede. V takih okoliščinah naj ugotovitev obstoja verjetnosti zmede namreč ne bi bila podrejena pogoju, da sestavni del sestavljenega znaka, ki predstavlja prejšnjo znamko, prevlada nad celotnim vtisom, ki ga ustvarja sestavljeni znak (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion, C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točke od 30 do 33).

20 Kot je odbor za pritožbe ugotovil v točki 11 izpodbijane odločbe, enakost proizvodov, ki jih označujejo znamke, med strankama ni sporna.

21 Glede primerjave med nasprotujočima si znakoma je treba ugotoviti, da je prijavljena znamka sestavljena iz prejšnje znamke, ki ji je dodana beseda „therapy".

22 Ugotoviti je treba tudi, da prejšnja znamka, čeprav ne pomeni prevladujoče sestavine prijavljene znamke, ohranja samostojni razlikovalni učinek v njej.

23 Prvič, prijavljena znamka ni sestavljena iz nove besede, ki bi imela samostojni pomen, različen od pomena, ki nastane s preprostim postavljanjem ene sestavine zraven druge, temveč iz dveh besed, ki se med seboj jasno razlikujeta: „spa“ in „therapy“.

24 Drugič, kaže, da ima beseda „spa“, ki pomeni hkrati prejšnjo znamko in skupno sestavino obeh znamk, običajen razlikovalni učinek glede kozmetičnih proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki.

25 Trditve tožeče stranke glede opisnosti oziroma generičnosti besede „spa“ glede kozmetičnih proizvodov niso prepričljive. Iz dokumentov, ki jih je tožeča stranka predložila med upravnim postopkom in so v spisu pri UUNT, je razvidna zgolj morebitna opisnost in generičnost tega pojma za označevanje prostorov, namenjenih hidroterapiji, kot so hamami ali savne, ne pa opisnost in generičnost kozmetičnih proizvodov, ki jih označuje prijavljena znamka. Edini element, ki potrjuje stališče tožeče stranke, je odločba Tribunal de grande instance de Paris. Vendar je njena dokazna vrednost omejena. Prvič, ta odločba se lahko nanaša le na zaznavo dela upoštevne javnosti, in sicer francosko govoreče javnosti v državah Beneluksa. Drugič, kaže, da so stališču v tej odločbi nasprotovala druga sodišča, med njimi Cour d'appel de Paris.

26 Preostali elementi, ki jih je tožeča stranka predložila med upravnim postopkom pred UUNT, kot so izvlečki iz slovarjev, dokazi o rabi besede „spa“ v tisku in na spletu ter raziskava o zaznavi besede „spa“, opravljena na Nizozemskem, dokazujejo samo

opisnost oziroma generičnost besede „spa“ glede prostorov, namenjenih hidroterapiji, kot so hamami ali savne.

27 Glede sklicevanja na upravno prakso UUNT zadostuje spomniti, da se v skladu z ustaljeno sodno prakso zakonitost odločb odborov za pritožbe presoja izključno na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, ne pa na podlagi njihove predhodne upravne prakse (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 68 in navedena sodna praksa).

28 Sicer pa, tudi če se trditev tožeče stranke, ki jo je podala med obravnavo – da je beseda „spa“ opisna in generična za enega od prostorov, v katerih se uporabljajo ali prodajajo kozmetični proizvodi, in sicer v prostorih, namenjenih hidroterapiji, kot so hamami ali savne – zdi pravilna, iz tega ni mogoče sklepati, da je navedena beseda brez razlikovalnega učinka glede kozmetičnih proizvodov ali da je ta razlikovalni učinek prešibek, da bi se lahko sklepalo, da ima prejšnja znamka samostojni razlikovalni položaj v prijavljeni znamki. Povezava med kozmetičnimi proizvodi in prostori, ki so namenjeni hidroterapiji, zaradi njihove uporabe v tem okviru namreč ni taka, da bi bilo mogoče nanjo razširiti sklep o opisnosti oziroma generičnosti besede „spa“.

29 Treba je torej preveriti, ali lahko zaradi tega samostojnega razlikovalnega položaja javnost na podlagi celotnega vtisa, ki ga ustvarja prijavljena znamka, sklepa, da zadevni proizvodi izvirajo vsaj iz ekonomsko povezanih podjetij, in ali torej obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

30 Najprej je treba navesti, da je potrošnik na splošno pozornejši na začetek kot na konec znamke (sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. septembra 2006 v zadevi Meric proti UUNT – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, ZOdl., str. II-2737, točka 51). Prejšnja znamka je postavljena na začetek prijavljene znamke. Iz tega izhaja,

da je lahko zaradi samostojnega razlikovalnega položaja, ki ga ima v njej, zmeda pri upoštevni javnosti glede trgovskega izvora proizvodov še toliko verjetnejša.

31 Nato je treba ugotoviti tudi, da beseda „therapy“ ni znano tržno ime kot tisto v zadevi, v kateri je bila izdana zgoraj v točki 19 navedena sodba Medion, temveč pojem, ki ne da bi bil opisen za kozmetične proizvode, v zvezi z njimi nima posebno velikega razlikovalnega učinka glede tega, kar bi se lahko razumelo kot namigovanje na njihovo blagodejnost.

32 Nazadnje, kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil v točki 13 izpodbijane odločbe, proizvajalci kozmetičnih sredstev pogosto dajo na trg več linij proizvodov pod več različnimi podznamkami. Zato lahko zaradi dejstva, da je prijavljena znamka sestavljena iz prejšnje znamke SPA in iz besede „therapy“, potrošnik meni, da gre za linijo proizvodov, ki jih prodaja intervenientka.

33 Iz vsega, kar je bilo navedeno zgoraj, izhaja, da razlike med znakoma, ki so posledica obstoja besede „therapy“ v prijavljeni znamki, ne morejo odtehtati pomembne podobnosti med nasprotujočima si znakoma, ki je posledica obstoja prejšnje znamke na začetku prijavljene znamke in samostojnega razlikovalnega položaja, ki ga ima v njej. Ker poleg tega nasprotujoči si znamki označujeta enake izdelke, je treba sklepati, da bo upoštevna javnost štela, da ti izvirajo vsaj iz ekonomsko povezanih podjetij.

34 Zato je treba potrditi ugotovitev odbora za pritožbe iz točke 13 izpodbijane odločbe, da med nasprotujočima si znamkama obstaja verjetnost zmede.

35 Torej je treba zavrniti edini tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ter tako tudi tožbo.

Stroški

36 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 intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi L'Oréal SA se naloži plačilo stroškov.

Vilaras Prek Ciucă

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 25. marca 2009.

Podpisi