SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE ELEANOR SHARPSTON,

predstavljeni 29. marca 2007[1]

1. Ta pritožba[2] izhaja iz zahteve za registracijo figurativnega znaka, ki vsebuje besedo „Bainbridge", kot znamke Skupnosti za določene vrste proizvodov, ki ji je ugovarjal imetnik številnih nacionalnih znamk za iste vrste, ki vse vsebujejo element „bridge".

2. Urad za usklajevanje na notranjem trgu (v nadaljevanju: UUNT) je ta ugovor zavrnil, zlasti, ker (i) uporaba nekaterih nacionalnih znamk ni bila ugotovljena in (ii) med drugimi nacionalnimi znamkami in prijavljeno znamko Skupnosti ni bilo zadostne podobnosti, ki bi lahko povzročila verjetnost zmede. Sodišče prve stopnje je zavrnitev potrdilo.

3. Glavna vprašanja, izpostavljena v pritožbenem postopku, se nanašajo na (i) merilo za presojo, ali se je znamka „resno in dejansko uporabljala", še posebej, ali skupnostno pravo znamk pozna pojem „obrambna registracija" podobnih znamk, ki zahteva manjšo mero dejanske uporabe, in na (ii) merilo presoje verjetnosti zmede med znamkami, zlasti glede upoštevnosti obstoja „družine" oziroma „serije" podobnih znamk, ki pripadajo istemu imetniku.

Skupnostno pravo znamk

4. Člen 8(1) Uredbe o znamki Skupnosti[3] v upoštevnem delu določa:

1 — Jezik izvirnika: angleščina.

2 — Pritožba zoper sodbo Sodišča prve stopnje z dne 26. februarja 2006 v zadevi Il Ponte Finanziaria proti UUNT (T-194/03, ZOdl., str. II-445).

3 — Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1).

„Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih

[...]

b) 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; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko."

5. „Prejšnja znamka" za ta namen v skladu s členom 8(2)(a)(ii) vključuje znamke, registrirane v državi članici.

6. Člen 15 Uredbe o znamki Skupnosti v upoštevnem delu določa:

„1. Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati znamke Skupnosti v Skupnosti za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za znamko Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo."

2. Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni tudi naslednje:

a) uporaba znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke;

[...]"

7. „Sankcije iz te Uredbe" žal niso navedene kot take, ampak jih je treba izpeljati iz različnih spodaj navedenih določb.

8. V skladu s členom 43(2) in (3) na primer:

„2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev."

3. Odstavek 2 se uporabi za prejšnje nacionalne znamke iz člena 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti."

9. Poleg tega člen 50(1)(a) določa, da se pravice imetnika znamke Skupnosti na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic razveljavijo, če se v neprekinjenem obdobju petih let znamka ni uporabljala v prvotni namen v Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi. V zvezi s postopkom za razveljavitev je člen 56(2) in (3) tesno povezan z zgoraj navedenim členom 43(2) in (3).

10. Pravilo 22 („Dokaz o uporabi") izvedbene uredbe o znamki Skupnosti[4] je v zadevnem času[5] in v upoštevnem delu določalo:

„1. Če mora v skladu s členom 43(2) in (3) uredbe [o znamki Skupnosti] ugovarjajoča stranka predložiti dokaz o uporabi ali pokazati, da obstajajo primerni razlogi za neuporabo, jo Urad pozove, naj zahtevani dokaz priskrbi v roku, ki ga določi Urad. Če ugovarjajoča stranka takšnega dokaza ne priskrbi pred iztekom roka, Urad ugovor zavrže.

4 — Uredba Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL 1995, L 303, str. 1) (v nadaljevanju: izvedbena uredba).

5 — To besedilo je bilo nato nadomeščeno z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 o spremembi Uredbe (ES) št. 2868/95 (UL 2005, L 172, str. 4).

2. Podatki in dokazila za dokaz o uporabi zajemajo podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe znamke v koliziji za blago in storitve, za katere je registrirana in na kateri temelji ugovor, in dokaze, ki podpirajo te podatke v skladu z odstavkom 3.

3. Dokazi so načeloma omejeni na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in pisne izjave [...]"

11. Glede nacionalnih znamk so v Direktivi o znamki[6] podobne določbe kot v Uredbi o znamki. Upoštevno besedilo člena 10(1) in (2) je enako, *mutatis mutandis*, besedilu člena 15(1) in (2) Uredbe o znamki Skupnosti:

„1. Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo."

2. Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni tudi naslednje:

a) uporaba znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke;

[...]"

12. Sankcije so določene zlasti v členih 11 in 12 Direktive. Člen 11(1) in (2) določa, da se znamke se ne sme razglasiti za neveljavno na podlagi dejstva, da obstaja prejšnja znamka v koliziji z njo, če slednja ne izpolnjuje zahtev za uporabo iz člena 10 in če katerakoli država članica lahko predvidi, da se registracije znamke ne sme zavrniti na podlagi dejstva, da obstaja prejšnja znamka v koliziji z njo, če slednja ne izpolnjuje istih zahtev za uporabo. Člen 12(1) določa, da se znamka lahko razveljavi, če se v neprekinje-

6 — Prva direktiva 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).

nem obdobju petih let ni resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.

Italijansko pravo znamk

13. Direktiva o znamki je bila prenesena v italijansko pravo s členom 39 zakonodajnega odloka 480/1992,[7] ki je nadomestil člen 42 kraljevega odloka 929/1942[8] z besedilom, ki določa posledice zaradi neuporabe registrirane znamke. Odstavka 1 in 2 v bistvu prenašata določbe člena 12(1) Direktive, ki se nanaša na možnost razveljavitve zaradi neuporabe, in člena 10(2)(a), na podlagi katerega naj bi se upoštevala drugačna oblika uporabe.

14. Člen 42(4) pa uvaja možnost registracije „obrambne“ znamke. Določa:

„[...] znamka se ne razveljavi zaradi neuporabe, če je imetnik znamke, ki se ne uporablja, istočasno imetnik ene ali več drugih podobnih še veljavnih znamk, od katerih se vsaj ena dejansko uporablja za označevanje istega blaga in storitev.“

Dejansko stanje in postopek pred UUNT

15. Družba Marine Enterprise Projects (zdaj družba F.M.G. Textiles srl) je 24. septembra 1998 vložila zahtevo za registracijo figurativnega znaka kot znamke Skupnosti, katerega glavne sestavine so upodobitev zvitka tkanine v obliki jadra ali male jadrnice, ki se nahaja pred debelo vodoravno črto, nad katero je s poševnimi črkami postavljen napis „Bainbridge“, za proizvode iz razredov 18 in 25 Nicejskega aranžmaja.[9] Razred 18 so „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi,

7 — Decreto legislativo del 04/12/1992 n. 480, attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa, Supplemento ordinario n. 130 alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – del 16/12/1992 n. 295.

8 — Regio Decreto del 21/06/1942, n. 929, Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati, Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1942, n. 203. Besedilo člena 42 je zdaj v členu 24 Codice della proprietà industriale, ki je bil uzakonjen z Decreto legislativo del 10/02/2005 n. 30, Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n. 52, S.O.

9 — Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za klasifikacijo znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.

ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki", razred 25 pa „oblačila, obutev, pokrivala". Zahteva je bila objavljena 14. junija 1999.

16. Družba Ponte Finanziaria SpA (v nadaljevanju: družba Ponte Finanziaria) je 7. septembra 1999 na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti ugovarjala registraciji te znamke, pri čemer se je opirala na več prejšnjih znamk, registriranih v Italiji. V okviru te pritožbe je mogoče te znamke razvrstiti v tri skupine.

17. Prvo skupino sestavljajo tri figurativne znamke, registrirane za proizvode iz razreda 25 – št. 704338, z učinkom od 15. julija 1964, za „oblačila, vključno s škornji, čevlji in copati", št. 370836, z učinkom od 11. maja 1979, za „oblačila" in št. 606709, z učinkom od 22. oktobra 1990, za „nogavice in kravate" –, in ena figurativna znamka št. 593651, registrirana z učinkom od 12. junija 1990 za proizvode iz razreda 18. Prvi dve vsebujeta besedo „Bridge" s poševno pisavo; zadnji dve pa besedi „OLD BRIDGE" in „THE BRIDGE BASKET" z velikimi tiskanimi črkami. Na drugi in tretji je upodobljen tudi most, na četrti pa mreža košarkaškega koša, skozi katero prodira žoga.

18. V drugo skupino spada besedna znamka „THE BRIDGE", registrirana pod št. 642952, z učinkom od 14. junija 1994 za proizvode iz razreda 25.

19. Tretja skupina vsebuje pet znamk, ki so bile registrirane za proizvode iz razredov 18 in 25, ter eno znamko samo za proizvode iz razreda 18. Pri obeh razredih gre za dve tridimenzionalni znamki – št. 704372 in št. 633349, obe z učinkom od 22. junija 1994, ki obe kot glavni del vsebujeta besedo „THE BRIDGE", zapisano z velikimi tiskanimi črkami; dve besedni znamki – št. 630763 „OVER THE BRIDGE", z učinkom od 24. decembra 1991, in št. 710102 „FOOTBRIDGE", z učinkom od 7. decembra 1994; in figurativno znamko, št. 721569, z učinkom od 28. februarja 1996, ki vsebuje besedi „THE BRIDGE" in „WAYFARER", zapisani z velikimi tiskanimi črkami, na kateri je zgoraj in spodaj upodobljena vetrovnica, čez katero teče tanka vodoravna črta. Le za proizvode iz razreda 18 je podana registracija besedne znamke „THE BRIDGE" št. 642953, z učinkom od 26. oktobra 1994.

20. Oddelek za ugovore UUNT je 15. novembra 2001 zavrnil ugovor z obrazložitvijo, da je mogoče kljub potrebi po upoštevanju soodvisnosti med stopnjo podobnosti zadevnih proizvodov ter stopnjo podobnosti spornih znakov izključiti vsako verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe o znamki zaradi fonetičnih in vidnih razlik med njimi. Družba Ponte Finanziaria se je zoper to zavrnitev pritožila.

21. Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 17. marca 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo. Iz svoje presoje je izključil znamke iz prve skupine zgoraj,[10] ker uporaba ustreznih znamk ni bila ugotovljena,[11] in znamko št. 642952,[12] ker je vlagatelj ugovora predložil nezadosten dokaz glede uporabe.[13] Ob primerjavi preostalih znamk – iz tretje skupine zgoraj[14] – s prijavljeno znamko je odločil, da med njimi ni bilo pojmovnih, vidnih ali fonetičnih podobnosti.[15] Odbor za pritožbe je zato zaključil, da verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti ni bilo. Menil je, da je načelo soodvisnosti med podobnostjo proizvodov in podobnostjo znakov v tem primeru ob neobstoju minimalne stopnje podobnosti med znamkami, ki se zahteva za utemeljitev njene prijave, neupoštevno.[16]

Izpodbijana sodba

22. Družba Ponte Finanziaria je zoper to odločbo na Sodišče prve stopnje vložila tožbo in svoje utemeljitve razvrstila v dva tožbena razloga. Prvi tožbeni razlog se je nanašal na zatrjevano kršitev členov 15(2)(a) in 43(2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti ter pravila 22 izvedbene uredbe glede znamk, ki jih odbor za pritožbe ni presojal. V okviru drugega tožbenega razloga je zatrjevala kršitev člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti v zvezi s presojo verjetnosti zmede.

Izključitev nekaterih znamk iz presoje

23. Sodišče prve stopnje je obravnavalo štiri utemeljitve, kot sledi.

10 — Točka 17 zgoraj.
11 — Točki 12 in 13 izpodbijane odločbe.
12 — Točka 18 zgoraj.
13 — Točka 14 izpodbijane odločbe.
14 — Točka 19 zgoraj.
15 — Točka 16 in naslednje točke izpodbijane odločbe.
16 — Točka 25 izpodbijane odločbe.

24. *Prvič*,[17] družba Ponte Finanziaria je zatrjevala, da odbor za pritožbe iz presoje ne bi smel izključiti znamk, registriranih manj kot pet let pred vložitvijo ugovora, in tako izključiti posebnega varstva „družine znamk".

25. Sodišče prve stopnje je opozorilo, da je odbor dejansko upošteval vse znamke, registrirane v tem obdobju petih let. Odbor za pritožbe je šele ob preučevanju utemeljitve, da bi bilo treba prejšnje znamke razumeti kot del „družine", ki uživa širše varstvo, ugotovil, da so se proizvodi „oglaševali in prodajali v glavnem pod znamko THE BRIDGE in v manjšem obsegu pod figurativno znamko THE BRIDGE WAYFARER", tako da se je italijanski potrošnik srečal le s tema prejšnjima znamkama. Odbor za pritožbe je na osnovi tega zaključil, da širše varstvo na podlagi „družine znamk" ni bilo utemeljeno, ker zgolj registracija številnih znamk, pri čemer se te ne uporabljajo na trgu, ne zadostuje.

26. *Drugič*,[18] družba Ponte Finanziaria je navedla, da odbor za pritožbe v skladu s pravilom 22 izvedbene uredbe besedne znamke št. 642952 THE BRIDGE[19] ne bi smel izključiti iz presoje verjetnosti zmede, ker naj njena uporaba ne bi bila zadostno dokazana. V Pravilu 22 so katalogi in oglasi navedeni kot dopusten dokaz o uporabi znamke. Družba Ponte Finanziaria je predložila tovrstne dokumente. Odbor za pritožbe pa je slednje napačno štel za nezadostne.

27. Sodišče prve stopnje je menilo, da je resna in dejanska uporaba izključevala minimalno ali nezadostno uporabo znamke za označitev blaga ali storitev. V tem primeru ne glede na namen imetnika ni šlo za resno in dejansko uporabo, razen če bi bila znamka objektivno učinkovito, stalno in s stabilno konfiguracijo znaka prisotna na trgu in bi jo tako potrošniki lahko zaznali kot označbo porekla zadevnih proizvodov ali storitev.[20] Vendar pa je bil edini dokaz uporabe besedne znamke „THE BRIDGE" za proizvode iz razreda 25 katalog 1994/95 jesen/zima in oglasi, objavljeni leta 1995. V drugih katalogih datumi niso navedeni. Ti dokazi so bili zelo omejeni, kar zadeva leto 1994, za obdobje od leta 1996 do leta 1999 pa niso bili predloženi. Tako ni bilo dokazano, da je bila znamka stalno prisotna na italijanskem

17 — Glej točke 17 in od 27 do 29 izpodbijane sodbe.

18 — Glej točke 18 in od 30 do 39 izpodbijane sodbe.

19 — Glej točko 18 zgoraj.

20 — Sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT, T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 36, in z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT, T-156/01, Recueil, str. II-2789, točka 35.

trgu glede proizvodov, za katere je bila registrirana v obdobju pred objavo prijave znamke, v nasprotju z zahtevami iz člena 43(2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti. Odbor za pritožbe je zato pravilno ugotovil, da resna in dejanska uporaba znamke glede zadevnih proizvodov ni bila dokazana.

28. *Tretjič*,[21] družba Ponte Finanziaria je trdila, da je odbor za pritožbe znamke, registrirane pod številkami 370836, 704338, 606709 in 593651,[22] napačno izključil iz svoje presoje verjetnosti zmede, ker naj njihova uporaba ne bi bila dokazana. V smislu italijanskega prava znamk je šlo za „obrambne znamke“,[23] katerih namen je bil razširiti obseg varstva glavne znamke pred verjetnostjo zmede, tako da lahko njen imetnik nasprotuje registraciji podobnih ali enakih znamk, ki same po sebi ne bi bile dovolj podobne glavni znamki, da bi lahko povzročile verjetnost zmede. Odbor za pritožbe je zmotno menil, da prejšnje zadevne znamke niso bile „obrambne znamke“, ker niso bile registrirane hkrati ali pozneje kot glavna prejšnja znamka. Registraciji št. 704338 in št. 607909 sta bili na družbo Ponte Finanziaria preneseni s strani tretjih oseb prav z namenom, da jih uporabi kot „obrambni znamki“; poleg tega so bile vse zadevne znamke registrirane šele po dejanski uporabi prejšnje znamke „THE BRIDGE“ iz 70-tih let.

29. Sodišče prve stopnje je navedlo, da italijansko pravo pozna izjemo od pravila, da je treba znamko, če se pet let ne uporablja, razveljaviti[24], vendar je ugotovilo, da v tem primeru ni šlo za „obrambno znamko“ v sistemu varstva znamke Skupnosti. V okviru Uredbe o znamki Skupnosti je bila dejanska uporaba znaka v trgovini za proizvode ali storitve, za katere je bil registriran, bistveni pogoj, da se njegovemu imetniku prizna varstvo. Izjema „upravičenih razlogov“ za neuporabo se nanaša na razloge, ki temeljijo na obstoju ovir za uporabo znamke, ali na situacije, v katerih se njeno gospodarsko izkoriščanje izkaže za izredno drago. Imetnik nacionalne znamke naj se ne bi mogel sklicevati na nacionalno določbo, ki dopušča, da bi se znaki, ki naj se ne bi uporabljali v trgovini, registrirali kot znamke zgolj za obrambne namene glede na drug znak, ki se je dejansko uporabljal. Take registracije

21 — Točke 19 in od 40 do 47 izpodbijane sodbe.

22 — Prva skupina, ki sem jo navedla v točki 17 zgoraj.

23 — Glej točko 14 zgoraj.

24 — Glej točko 14 zgoraj.

naj ne bi bile v skladu s pravili, ki urejajo znamko Skupnosti, in njihovo priznanje na nacionalni ravni ne bi moglo pomeniti „upravičenega razloga" za neuporabo prejšnje znamke kot utemeljitve ugovora zoper prijavo znamke Skupnosti.

30. *Četrtič*,[25] družba Ponte Finanziaria trdi, da je z dokazom, ki ga je predložila glede uporabe besednih znamk št. 642952 in 942953 „THE BRIDGE"[26], prav tako dokazala resno in dejansko uporabo figurativne znamke št. 370836 „Bridge",[27] ki se od prve razlikuje le v zanemarljivih odstopanjih. V zvezi s tem se sklicuje na člen 15(2)(a) Uredbe o znamki Skupnosti[28] in na italijansko pravo znamk, ki vsebuje podobno določbo. Odbor za pritožbe naj zato iz svoje presoje verjetnosti zmede prejšnje znamke ne bi smel izključiti zato, ker njena uporaba ni bila dokazana.

31. Sodišče prve stopnje je menilo, da je bil namen člena 15(2)(a) imetniku znamke omogočiti, da znak spremeni, ne da bi to vplivalo na njegov razlikovalni učinek, in ga tako prilagodi tržnim in oglaševalskim zahtevam zadevnih proizvodov ali storitev. V skladu s tem namenom mora biti vsebinsko področje te določbe omejeno na situacije, v katerih je imel znak, ki ga je imetnik znamke dejansko uporabljal, obliko, v kateri se je ta znamka gospodarsko izkoriščala. V takih situacijah, kadar se je znak, ki se je uporabljal v trgovini, razlikoval od oblike, v kateri je bil registriran, le v zanemarljivih elementih, tako da bi se lahko oba znaka štela za skoraj popolnoma enaka, bi bila obveznost uporabe registrirane znamke izpolnjena s predložitvijo dokaza uporabe znaka, ki ima obliko, v kateri se uporablja v trgovini. Vendar se imetnik znamke na podlagi člena 15(2)(a) ni mogel izogniti tej obveznosti s sklicevanjem na uporabo podobne znamke, ki je predmet druge registracije.

32. Sodišče prve stopnje je zato tožbeni razlog v celoti zavrnilo.

Presoja verjetnosti zmede

33. Sodišče prve stopnje je obravnavalo tri trditve.

34. *Prvič*,[29] družba Ponte Finanziaria je trdila, da odbor za pritožbe napačno ni

25 — Točke 20 in od 48 do 51 izpodbijane sodbe.

26 — Za razreda 25 in 18; glej točki 18 in 19 zgoraj.

27 — Za oblačila iz razreda 25; glej točko 17 zgoraj.

28 — Glej točko 6 zgoraj.

29 — Točke od 54 do 56 izpodbijane sodbe.

upošteval obstoja „družine“ oziroma „serije“ znamk, ki vsebujejo besedo „bridge“, kar povečuje verjetnost zmede med spornimi znamkami. Njene znamke so bile sestavljene, vsebovale pa so skupno angleško besedo „bridge“ v povezavi z drugimi znaki. Noben izmed elementov teh znamk ni povezan z označenimi proizvodi. Zato imajo močan razlikovalni učinek, okrepljen z množično uporabo besedne znamke „THE BRIDGE“. Tako italijanska kot skupnostna sodna praksa takim znamkam priznavata širše varstvo. Sodišče je v sodbi Canon[30] odločilo, da „znamke, ki imajo same po sebi ali zaradi svojega ugleda na trgu močan razlikovalni učinek, uživajo širše varstvo kot znamke s šibkejšim razlikovalnim učinkom“.

35. *Drugič*,[31] družba Ponte Finanziaria ugovarja, da odbor za pritožbe ni upošteval načela soodvisnosti med podobnostjo znamk in podobnostjo proizvodov. Verjetnost zmede je treba presoditi v celoti, pri čemer je treba upoštevati vse dejavnike, upoštevne v okoliščinah primera, ki jih je treba šteti za soodvisne.[32]

36. *Tretjič*,[33] družba Ponte Finanziaria zatrjuje, da je odbor za pritožbe zmotno menil, da si prejšnje znamke in prijavljena znamka niso podobne.

37. Glede vidne primerjave je upodobitev zvitka tkanine z obliko jadra ob besedi „Bainbridge“ povečala verjetnost zmede s prejšnjimi figurativnimi znamkami, ki v besednem delu prav tako vključujejo izraz „bridge“ in grafične elemente. Javnost bi lahko verjela, da so bili označeni proizvodi istega porekla in da so bili namenjeni ljudem, ki se ukvarjajo z jadranjem in vodnimi športi, zlasti zaradi tega, ker je figurativni element znamke št. 721569 prikazoval vetrovnico. Šlo je tudi za grafično podobnost z znamko št. 370836.

38. Glede pojmovne primerjave je odbor za pritožbe zmotno menil, da znanje tujih jezikov povprečnega italijanskega potrošnika slednjemu omogoča doumeti razliko med znamkami. Angleška beseda „bridge“ se ne ujema z italijansko „ponte“, pač pa se v italijanščini uporablja za igro s kartami. Vendar je odbor za pritožbe menil, da bi povprečni italijanski potrošnik razumel pomen besede „bridge“, če je uporabljena v znamkah družbe Ponte Finanziaria, ne bi pa

30 — Sodba z dne 29. septembra 1998 (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 18).

31 — Točka 57 izpodbijane sodbe.

32 — Sodba z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C-251/95, Recueil, str. I-6191).

33 — Točke od 58 do 65 izpodbijane sodbe.

je prepoznal v prijavljeni znamki v povezavi z drugo besedo „bain", ki v angleščini nima nobenega pomena. Utemeljitev, da bi tak potrošnik besedo „Bainbridge" zaznal kot rodbinsko ime ali geografsko označbo, ni bila verjetna. Bodisi ne bi razumel nobene zadevne tuje besede bodisi bi prepoznal le besedo „bridge", ki bi jo zaznal v vseh zadevnih znamkah. V vsakem primeru je obstajala verjetnost zmede.

39. Sodišče prve stopnje te utemeljitve obravnava, kot sledi.

40. Prvič, opozorilo je, da je treba verjetnost zmede presoditi v celoti, pri čemer je treba upoštevati vse dejavnike, upoštevne v okoliščinah primera, zlasti soodvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev.[34] V tem primeru upoštevno javnost sestavljajo povprečni potrošniki v Italiji; prijava znamke in prejšnje znamke so se nanašale na iste razrede proizvodov; po zavrnitvi prvega tožbenega razloga pa naj bi se upoštevalo le šest izmed teh prejšnjih znamk. Te znamke pa so se močno razlikovale.[35]

41. Nato je Sodišče prve stopnje prejšnje znamke in prijavljeno znamko primerjalo z vidnega, slušnega in pojmovnega vidika. Edini element, skupen vsem znamkam – zaporedje šestih črk „bridge" – v celotnem vtisu vidno ni bil dovolj pomemben, da bi ustvaril verjetnost zmede. Slušno pa je bila, v nasprotju s presojo odbora za pritožbe glede izgovorjave, podana omejena podobnost med prijavljeno znamko in štirimi prejšnjimi znamkami. Glede pojmovne podobnosti je odbor za pritožbe pravilno menil, da bi povprečni italijanski potrošnik v prejšnjih znamkah zaznal pomen angleškega elementa „bridge", prav tako pa je imel prav, ko je menil, da elementa ne bo mogoče razumeti enako kot del besede „Bainbridge" v okviru figurativne prijavljene znamke. Nazadnje, stopnja zgolj slušne podobnosti ni bila dovolj, da bi sama po sebi povzročila verjetnost zmede.[36]

42. Končno je Sodišče prve stopnje obravnavalo utemeljitve družbe Ponte Finanziaria v zvezi z upoštevnostjo „družine" ali „serije" prejšnjih znamk. Čeprav v Uredbi o znamki

34 — Sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT (T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 31 do 33 in navedena sodna praksa).

35 — Točke od 75 do 89 izpodbijane sodbe.

36 — Točke od 90 do 117 izpodbijane sodbe.

Skupnosti takega pojma ni, ga ni mogoče *a priori* zavrniti. Če bi ugovor temeljil na več prejšnjih znamkah, ki bi jih bilo mogoče šteti za sestavni del enotne „serije" ali „družine" (na primer z obstojem skupnega elementa), bi bilo to upoštevno za presojo verjetnosti zmede. Taka verjetnost bi lahko nastala, če bi prijavljena znamka odkrivala take podobnosti s temi znamkami, da bi potrošnik verjel, da sestavlja del iste serije in da so bili tako proizvodi, ki ga označujeta obe znamki, istega ali sorodnega trgovskega izvora. To bi lahko veljalo tudi v primeru, če primerjava prijavljene znamke s prejšnjimi posameznimi znamkami ne bi dokazala verjetnosti neposredne zmede.[37]

43. Vendar morata biti izpolnjena dva kumulativna pogoja. Prvič, obstajati mora dokaz uporabe zadostnega števila znamk, da bi lahko govorili o „seriji". Da bi bila podana verjetnost zmede, morajo biti znamke, ki oblikujejo serijo, prisotne na trgu. Ob odsotnosti dokaza take uporabe se mora verjetnost zmede presojati v okviru primerjave posameznih upoštevnih znamk. Drugič, prijavljena znamka mora biti ne le podobna znamkam, ki pripadajo seriji, ampak mora izkazovati tudi značilnosti, ki jo povezujejo s serijo. To na primer ne bi bilo mogoče, če bi se skupni element prejšnjih serijskih znamk uporabil v prijavljeni znamki bodisi v drugačnem položaju od tistega, v katerem se običajno pojavlja v znamkah serije, bodisi s pomensko drugačno vsebino.[38]

44. Končno, v tem primeru prvi izmed teh pogojev ni bil izpolnjen. Edini dokaz, ki ga je družba Ponte Finanziaria predložila v postopku z ugovorom, se je nanašal na znamko „THE BRIDGE" in v manjšem obsegu na znamko „THE BRIDGE WAYFARER". Ker so bile to edine prejšnje znamke, katerih prisotnost na trgu je družba Ponte Finanziaria dokazala, je imel odbor za pritožbe prav, ko ni upošteval trditev, ki se sklicujejo na pravico do varstva, ki izhaja iz „serije znamk".[39]

45. Sodišče prve stopnje je sklenilo, da odbor za pritožbe ni napačno uporabil prava oziroma ni storil napake pri presoji, in je zato tožbo v celoti zavrnilo.

37 — Točke od 118 do 124 izpodbijane sodbe.

38 — Točke od 125 do 127 izpodbijane sodbe.

39 — Točka 128 izpodbijane sodbe.

Pritožba

46. Družba Ponte Finanziaria je predložila pet pritožbenih razlogov. UUNT in F.M.G. Textiles so podali odgovore. Predlog za vložitev odgovora ali za zaslišanje ni bil podan.

Dopustnost

47. Družba F.M.G. Textiles meni, da naj bi bila pritožba nedopustna, ker ni bilo predloženo posebno pooblastilo za zastopanje, na podlagi katerega bi bili odvetniki družbe Ponte Finanziaria pooblaščeni za njeno zastopanje.

48. Vendar se zdi, da gre za napačno razumevanje. Zadevni dokument je bil dejansko priložen tožbi pred Sodiščem prve stopnje, čeprav je možno, da o njem družba F.M.G. Textiles oziroma njena predhodnica v postopku, družba Marine Enterprise Projects, ni bila obveščena.

Prvi pritožbeni razlog: Napačna uporaba člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti – verjetnost zmede

Trditev

49. Družba *Ponte Finanziaria* trdi, da je Sodišče prve stopnje, čeprav na podlagi nacionalnih znamk, kar se je zdelo za primerjavo dopustno, in kljub temu, da je te znamke obravnavalo predvsem posamično in ne kot družino ali serijo, napačno odločilo, da v tem primeru ni šlo za verjetnost zmede s prijavljeno znamko.

50. Sodišče je priznalo, da so se nacionalne znamke močno razlikovale in da so bile slušno zelo podobne prijavljeni znamki. Slušna podobnost naj bi prevladala nad kakršnim koli neobstojem vidne podobnosti.[40] Vendar pa je Sodišče ugotovilo, da je bil neobstoj pojmovne podobnosti odločilen. To je ugotovilo na podlagi domnevnega znanja angleščine povprečnega italijanskega potroš-

40 — Sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik (C-342/97, Recueil, str. I-3819), ter sodbe Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT (T-104/01, Recueil, str. II-4359), z dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT (T-99/01, Recueil, str. II-43), z dne 3. marca 2004 v zadevi Mülhens proti UUNT (T-355/02, Recueil, str. II-791) in z dne 31. marca 2004 v zadevi Interquell proti UUNT (T-20/02, Recueil, str. II-1001).

nika. Vendar je bila njegova premisa napačna. Le 15 do največ 20 % Italijanov razume besedo „bridge“, ki jo je treba zato šteti za imaginaren element. Vsekakor je bila podana zadostna stopnja (vsaj slušne in po mnenju družbe Ponte Finanziaria vidne) podobnosti za znamke, ki zahtevajo celovito presojo, ob upoštevanju soodvisnosti med merilom podobnosti med znamkami, podobnosti med zadevnim blagom ter razlikovalnim učinkom.[41] V okviru take presoje se je pravo z izključitvijo verjetnosti zmede večinoma uporabilo napačno.

51. *UUNT* poudarja, da mora biti presoja verjetnosti zmede v skladu s sodno prakso „sintetična“, pri čemer se mora čim bolj približati zaznavi znaka s strani povprečnega potrošnika. V tem primeru je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da so se upoštevni proizvodi „tržili na tak način, da je upoštevna javnost ob nakupu ponavadi vidno zaznala znamko, ki je označevala to blago“.[42] V teh okoliščinah in ker je tri vidike podobnosti – slušnega, vidnega in pojmovnega – dejansko obravnavalo v njihovem okviru, ni mogoče reči, da je Sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da lahko pomanjkanje vidne podobnosti prevlada nad stopnjo slušne podobnosti.

52. Družba *F.M.G. Textiles* nasprotuje mnenju družbe Ponte Finanziaria glede ugotovitev Sodišča prve stopnje o slušni podobnosti. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je obstajalo „nekaj slušne podobnosti“ med znamkami in da [so] te tako „odraža[le] znatne podobnosti le s slušnega vidika“[43] – kar se popolnoma razlikuje od ugotovitve, da je obstajala „znatna slušna podobnost“. Družba F.M.G. Textiles prav tako prereka pravilnost trditev družbe Ponte Finanziaria glede sposobnosti povprečnega italijanskega potrošnika razumeti angleško besedo „bridge“. Na podlagi dejanskih ugotovitev Sodišča prve stopnje je bila njegova analiza celovite presoje verjetnosti zmede s pravnega in logičnega vidika brezhibna.

Presoja

53. Najprej se zdi, da je ta pritožbeni razlog nedopusten v delu, v katerem se nanaša na izpodbijanje dejanskih ugotovitev Sodišča prve stopnje glede sposobnosti povprečnega

41 — Sodba Lloyd Schuhfabrik, navedena v opombi 40, sodba SABEL, navedena v opombi 32, in sodba Canon, navedena v opombi 30.

42 — Točka 116 izpodbijane sodbe.

43 — Točki 106 in 115 izpodbijane sodbe.

italijanskega potrošnika razumeti besedo „bridge“ v pojmovnem ali kateremkoli drugem smislu. Člen 58 Statuta Sodišča določa: „Pritožba na Sodišče je omejena na pravna vprašanja.“

54. V preostalem se trditev družbe Ponte Finanziaria nanaša na dejstvo, da bi moralo Sodišče prve stopnje ob priznanju določene stopnje slušne podobnosti (na tem mestu se strinjam z družbo F.M.G. Textiles, da v izpodbijani sodbi ni navedena ugotovitev „znatne“ podobnosti) tej podobnosti dati odločilen pomen v svoji celoviti presoji verjetnosti zmede, zlasti ob upoštevanju soodvisnosti merila razlikovalnosti prejšnjih znamk, podobnosti s prijavljeno znamko in podobnosti ali enakosti označenih proizvodov.

55. Zelo podobna utemeljitev je bila dana v drugi nedavni pritožbi v zadevi Mülhens proti UUNT.[44] Po presoji celotnega vtisa, ki sta ga ustvarila zadevna znaka, Sodišče prve stopnje, ki je odločilo, da si nista bila vidno ali pojmovno podobna, ampak da sta si bila v nekaterih državah fonetično podobna, ni izključilo, da bi lahko zgolj taka podobnost ustvarila verjetnost zmede, ampak je sklenilo, da stopnja podobnosti dejansko ni bila dovolj velika, da bi utemeljila ugotovitev, da bi upoštevna javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali ekonomsko povezanih podjetij.[45] Sodišče je zadevne predpise uporabilo na način, ki ga je mogoče povzeti, kot sledi, in ga je po mojem mnenju mogoče uporabiti v tem primeru.

56. Obstoj verjetnosti zmede na strani javnosti je treba presoditi celovito ob upoštevanju vseh dejavnikov, upoštevnih v okoliščinah primera.[46] Ta celovita presoja mora glede vidne, slušne ali pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu, ki ga dajejo te znamke, pri čemer je treba upoštevati zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente.[47] Razumljivo je, da bi lahko zgolj fonetična podobnost povzročila verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti.[48] Vendar je treba obstoj take verjetnosti ugotoviti v okviru celovite presoje glede pojmovnih, vidnih in slušnih podobnosti med zadevnimi znaki. Glede na to je presoja slušne podobnosti le eden izmed upoštevnih dejavnikov v

44 — Sodba z dne 23. marca 2006 (C-206/04 P, ZOdl., str. I-2717, glej zlasti točke od 15 do 24 in od 32 do 37).

45 — Točki 12 in 20 izpodbijane sodbe.

46 — Točka 18, sklicujoč se na sodbo SABEL, navedeno v opombi 32, točka 22, in sodba Sodišča z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode, C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40.

47 — Točka 19, sklicujoč se na sodbo SABEL, točka 23, in sodba Lloyd Schuhfabrik, navedena v opombi 40, točka 25.

48 — Točka 20, sklicujoč se na sodbo Lloyd Schuhfabrik, točka 28.

okviru te celovite presoje.[49] Zato ni mogoče sklepati, da nujno obstaja verjetnost zmede, kadar je med dvema znakoma ugotovljena najmanjša fonetična podobnost.[50] Celovita presoja pomeni, da lahko pojmovne in vidne razlike med dvema znakoma izničijo slušne podobnosti med njimi, če ima vsaj eden izmed teh znakov z vidika upoštevne javnosti jasen in poseben pomen, tako da ga je javnost sposobna takoj razumeti.[51]

57. Kadar torej Sodišče prve stopnje obravnava celotni vtis, ki ga dajeta zadevna znaka glede njunih morebitnih pojmovnih, vidnih ali slušnih podobnosti, lahko v okviru celovite presoje verjetnosti zmede, ne da bi napačno razlagalo učinek člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti, odloči, da stopnja podobnosti med zadevnima znakoma ni dovolj velika, da bi upoštevna javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz ekonomsko povezanih podjetij.[52]

58. Ne vidim nobenega razloga, da bi prekalo to pravno presojo, ki se zdi popolnoma v skladu s pristopom Sodišča prve stopnje v tej zadevi. Zato menim, da je treba prvi pritožbeni razlog zavrniti.

Drugi pritožbeni razlog: Napačna uporaba člena 43(2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti

Trditev

59. Družba *Ponte Finanziaria* navaja, da je Sodišče prve stopnje njene druge nacionalne znamke napačno izključilo iz obravnave, zlasti znamko št. 642952 „THE BRIDGE" za proizvode iz razreda 25. Upoštevno obdobje, v katerem bi se morala dokazati resna in dejanska uporaba, je bilo pet let, od leta 1994 do leta 1999. Družba Ponte Finanziaria je predložila katalog jesen/zima za leto 1994/1995 in časopisne oglase, datirane v letih 1994 in 1995 – gre za vrsto dokaza, izrecno določenega v pravilu 22(2) izvedbene uredbe v okviru člena 43(2) Uredbe o znamki Skupnosti –, ki skupaj z novejšimi računovodskimi dokumenti, ki kažejo, da je ostala dejavna v sektorju usnjenih proizvodov (ki zajemajo obutev in pasove iz razreda 25), nesporno dokazujejo uporabo vsaj v enem delu tega obdobja.

49 — Točka 20.

50 — Točka 22.

51 — Točka 35, sklicujoč se na sodbo Sodišča z dne 12. januarja 2006 v zadevi Ruiz-Picasso proti UUNT (C-361/04 P, ZOdl., str. I-643, točka 20).

52 — Točka 36.

60. Sodišče prve stopnje je tako večinoma napačno uporabilo pravo in napačno razlagalo člen 43(2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti, s tem da je odločilo, da je „odbor za pritožbe pravilno menil, da resna in dejanska uporaba navedene znamke za zadevne proizvode ni bila dokazana", ker ni bilo dokazano, da je bila zadevna znamka „stalno prisotna na italijanskem trgu glede blaga, za katerega je bila registrirana, v obdobju pred objavo zahteve za registracijo znamke".[53] Dokaz uporabe kadarkoli med tem obdobjem je namreč zadosten.[54]

61. *UUNT* navaja, da gre za dejansko vprašanje, ali je mogoče določen del dokaza zanesljivo pripisati datumu določenega obdobja, in da ugotovitve Sodišča prve stopnje v zvezi s tem ni mogoče izpodbijati s pritožbo.

62. UUNT s pravnega vidika meni, da sklicevanje Sodišča prve stopnje na dokaz, da je bila znamka „stalno prisotna" na trgu, ni pomenilo sklicevanja na *neptretrgano* prisotnost, kot naj bi napačno menila družba Ponte Finanziaria. Sodišče prve stopnje je namreč zgolj ugotovilo, da je bil le en katalog za leto 1994/1995 nezadosten dokaz potrebne stalne prisotnosti na trgu in s tem resne in dejanske ter učinkovite uporabe v obdobju petih let.

63. Družba *F.M.G. Textiles* trdi, da zelo omejeni zadevni dokaz, ki ga sestavlja zgolj oglaševalsko gradivo brez dokaza o prodaji, jasno ni dovolj, da bi zadostno dokazal omembe vredno uporabo znamke v zadevnem obdobju.

Presoja

64. Strinjam se z UUNT, da je ta pritožbeni razlog treba razglasiti za nedopustnega v delu, v katerem se nanaša na izpodbijanje ugotovitev dejstev Sodišča prve stopnje glede obstoja in istovetnosti dokaza, ki bi vseboval zanesljiv datum za namen presoje, ali je obstajala resna in dejanska uporaba nacio-

53 — Točke od 35 do 37 izpodbijane sodbe.

54 — Ponte Finanziaria navaja smernice UUNT glede postopka z ugovorom (Del 6, oddelek 9.1): „Ni nujno, da se znamka uporablja skozi celotno obdobje petih let, ampak da se uporabi v okviru petih let. Določbe o zahtevi po uporabi ne določajo nepretrgane uporabe." Poleg tega se tožeča stranka sklicuje na sodbo Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi Sunrider proti UUNT (T-203/02, ZOdl., str. I-2811) in na sodbo Sodišča z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT (C-416/04 P, ZOdl., str. I-4237), v katerih je bilo 14 računov in naročil, ki se nanašajo na obdobje zgolj enega leta, priznanih kot dokaz resne in dejanske uporabe.

nalne besedne znamke št. 642952 „THE BRIDGE“ v obdobju petih let pred objavo zahteve za registracijo znamke Skupnosti „Bainbridge“.

65. Pravno vprašanje, ki se zastavlja v tej zadevi, je ali bi Sodišče prve stopnje lahko legitimno zahtevalo doslednejšo uporabo v obdobju petih let, kot je bila dejansko dokazana.

66. Na podlagi člena 43(2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti je morala družba Ponte Finanziaria predložiti dokaz, da se je v obdobju petih let, od junija 1994 do junija 1999, prejšnja nacionalna znamka resno in dejansko uporabljala v Italiji za proizvode in storitve, za katere je bila registrirana.[55] Dopusten časovno določljiv dokaz, ki ga je predložila, sestavljajo katalog jesen/zima za leto 1994/95 in oglasi, objavljeni leta 1995. Sodišče prve stopnje je ta dokaz opisalo kot „zelo omejen za leto 1994 in nepredložen za obdobje od leta 1996 do leta 1999“, in ugotovilo, da na njegovi podlagi ni bilo dokazano, da je bila zadevna znamka v upoštevnem obdobju stalno prisotna na italijanskem trgu.

67. Nedavno je Sodišče glede presoje resne in dejanske uporabe[56] v sodbi Sunrider[57] povzelo naslednjo sodno prakso.

68. Znamka je predmet resne in dejanske uporabe, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je zagotavljanje istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za te proizvode ali storitve za razliko od simbolične uporabe, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki jih daje znamka. Presoja resne in dejanske uporabe znamke mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za ugotovitev, ali se znamka dejansko gospodarsko izkorišča, zlasti, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za proizvode ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo teh proizvodov ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke. Odgovor na vprašanje, ali je uporaba zadostna, da ohrani oziroma ustvari tržni delež za proizvode ali storitve, ki jih varuje

55 — Ali, da so obstajali upravičeni razlogi za neuporabo, vendar te možnosti družba Ponte Finanziaria ni navedla.

56 — V danščini „reel brug“; v nizozemščini „normaal gebruik“; v francoščini „usage sérieux“; v nemščini „ernsthaft benutzt“; v italijanščini „uso effettivo“; v portugalščini „utilizado seriamente“; v španščini „uso efectivo“.

57 — Sodba, navedena v opombi 54, še posebej v točkah od 70 do 72.

znamka, je odvisen od več dejavnikov in od presoje na podlagi posameznega primera. Lastnosti teh proizvodov ali storitev, pogostost ali rednost uporabe znamke, dejstvo, da se znamka uporablja za trženje vseh enakih proizvodov ali storitev imetnika ali le za njihov del, oziroma dokazi o uporabi znamke, ki jih lahko priskrbi imetnik, so le nekateri od številnih dejavnikov, ki se lahko upoštevajo. Tako ni mogoče vnaprej abstraktno določiti, kakšen je količinski prag, ki ga je treba doseči, da bi se uporaba lahko štela za resno in dejansko. Pravilo *de minimis*, ki UUNT ali, na podlagi tožbe, Sodišču prve stopnje ne bi omogočilo, da presodi vse okoliščine spora, ki mu je predložen, zato ni mogoče določiti. Tako lahko, če se uporablja za dejanski gospodarski namen, tudi minimalna uporaba znamke zadostuje za ugotovitev obstoja resne in dejanske uporabe.

69. Na podlagi te pravne presoje sklepam, prvič, da resna in dejanska uporaba ne pomeni le simbolične uporabe, ni pa mogoče vnaprej opredeliti pravila glede zahtevanega obsega uporabe; in drugič, da gre za presojo dejstev, ki jo UUNT ali, glede na okoliščine primera, Sodišče prve stopnje opravi na podlagi posameznega primera ter širokega obsega upoštevnih dejavnikov.[58]

70. Glede na navedeno menim, da Sodišču prve stopnje ni mogoče očitati, da je uporabilo merilo stalne prisotnosti na italijanskem trgu v upoštevnem obdobju petih let. Kot je poudaril UUNT, Sodišče prve stopnje ni postavilo pogoja neprekinjene uporabe, temveč je sledilo svoji prejšnji sodni praksi[59] v smislu, da ni resne in dejanske uporabe, če znamka ni objektivno učinkovito, stalno in s stabilno konfiguracijo znaka prisotna na trgu in je potrošniki ne bi mogli razumeti kot označbe porekla zadevnih proizvodov ali storitev. Tak pristop po mojem mnenju nikakor ni v neskladju z besedilom ali duhom teh določb Uredbe o znamki Skupnosti, ki določajo pogoj *resne in dejanske* uporabe *v* obdobju petih let, ali s sodno prakso Sodišča, ki jih razlaga.

71. Ob tem menim, da dejanski sklep, do katerega je Sodišče prve stopnje prišlo na podlagi predloženega dokaza, v celoti sodi v področje presoje na podlagi posameznega

58 — Zdi se, da je pristop v državah članicah zelo podoben. Glej *What constitutes use of a registered trademark in the European Union (including New Member States)*, International Trademark Association, 2004, dostopno na http://www.inta.org/downloads/tap_tmuseEU2004.pdf.

59 — Navedena v opombi 20 zgoraj.

primera, ki jo mora opraviti in nikakor ni v nasprotju s tem dokazom. Zato menim, da drugega pritožbenega razloga ni mogoče sprejeti.

Tretji pritožbeni razlog: Napačna uporaba člena 15(2)(a) Uredbe o znamki Skupnosti

Trditev

72. Družba *Ponte Finanziaria* dalje trdi, da bi moral isti dokaz zadostovati za ugotovitev uporabe figurativne znamke št. 370836 „Bridge", prav tako za proizvode iz razreda 25,[60] katere oblika se je le nekoliko razlikovala od oblike besedne znamke št. 642952 „THE BRIDGE" in je tako sodila v okvir člena 15(2)(a) Uredbe o znamki Skupnosti („oblika, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke"). Sodišče prve stopnje je napačno uporabilo to določbo s tem, da je njen obseg omejilo na „situacije, v katerih znak, ki ga je imetnik znamke dejansko uporabil za označitev proizvodov ali storitev, za katere je bila znamka registrirana, pomeni obliko, v kateri se ta ista znamka gospodarsko izkorišča", pri čemer je iz njenega obsega izključilo uporabo podobne znamke, ki je predmet druge registracije.[61] Ker je cilj določbe zagotoviti, da imetniku znamke ni treba registrirati vseh manj pomembnih različic njegove znamke, ki bi jih lahko uporabil pri trgovanju, se ta ne bi smela razlagati v škodo osebe, ki je take različice dejansko registrirala. Dejstvo, da je bila znamka št. 370836 „Bridge" predmet druge registracije kot znamka št. 642952 „THE BRIDGE", zato ne bi smelo vplivati na presojo njune skupne uporabe, saj se razlikuje v elementih, ki niso spremenili njunega razlikovalnega učinka.

73. *UUNT* trdi, prvič, da pritožbenega razloga ni mogoče sprejeti, razen če je bila uporaba znamke „THE BRIDGE" dokazana, kar pa se ni zgodilo; drugič, da določni člen „the" spreminja razlikovalni učinek znamke; in tretjič, da se je presoja Sodišča prve stopnje nanašala na ugotovitev dejstva, ki se ga v pritožbenem postopku ne da izpodbijati.

74. Družba *F.M.G. Textiles* prav tako navaja prvi dve utemeljitvi. Glede druge trdi, da samo dejstvo, da je družba Ponte Finanziaria registrirala dve znamki ločeno, kaže na to, da ene izmed njiju ni štela zgolj za različico, ki

60 — Čeprav ugotavljam, da je bila registrirana le za „oblačila" iz razreda 25 in ne za obutev ali pokrivala, kot je bilo v primeru znamke št. 642952 „THE BRIDGE".

61 — Točka 50 izpodbijane sodbe.

bi neznatno odstopala od druge in bi bila lahko predmet iste registracije.

Presoja

75. Ne zdi se sporno, da družba Ponte Finanziaria odboru za pritožbe ni predložila dokaza uporabe same znamke št. 370836 „Bridge", pri čemer je zgolj trdila, da je ta označena kot obrambna registracija nasproti znamki št. 642952 „THE BRIDGE".[62] Vendar je na prvi stopnji in zdaj v pritožbenem postopku spet navedla, da bi moral dokaz, ki ga je predložila o uporabi druge znamke, šteti za dokaz prve znamke v skladu s členom 15(2)(a) Uredbe o znamki Skupnosti, na podlagi katerega „uporaba znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke", prav tako pomeni uporabo, ki naj bi izključila razveljavitev zaradi neuporabe.

76. Vendar, kot sta pravilno poudarila UUNT in družba F.M.G. Textiles, take utemeljitve nikakor ni mogoče sprejeti, razen če dejansko obstaja ustrezen dokaz resne in dejanske uporabe znamke št. 642952 „THE BRIDGE" – vendar takega dokaza ni bilo. Ker je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da takega dokaza ni bilo, in menim, da njegove ugotovitve ni mogoče izpodbijati, prav tako menim, da je treba ta pritožbeni razlog zavrniti.

77. Dejansko vprašanje, ali je razlika med obema znamkama tako neznatna, da ne spreminja razlikovalnega učinka znamke, čeprav bi ga bilo mogoče obravnavati v pritožbenem postopku, je zato neupoštevno. Prav tako ni treba obravnavati vprašanja, ali registracija različice kot znamke nujno izključuje to različico iz področja člena 15(2)(a) Uredbe o znamki Skupnosti.

78. Poleg tega bi le še poudarila, da bi bilo – čeprav brez učinka, ker je besedilo obeh določb v vseh upoštevnih vidikih enako – bolj točno, če bi se sklicevali na člen 10(2)(a) Direktive o znamki in ne na člen 15(2)(a) Uredbe o znamki Skupnosti, saj so zadevne znamke nacionalne znamke in ne znamke Skupnosti.

62 — Glej točke 4, 7, 12 in 13 izpodbijane odločbe.

Četrti pritožbeni razlog: Napačna uporaba člena 43(2) in (3) Uredbe o znamki Skupnosti – obrambna znamka

Trditev

79. Družba *Ponte Finanziaria* najprej trdi, da je Sodišče prve stopnje prekoračilo meje predloženega spora, ko je ugotovilo, da pojem obrambne registracije ne sodi v pravo znamke Skupnosti. Odbor za pritožbe ni bil istega mnenja, ampak je zgolj odločil, da je treba registracijo, da se jo lahko označi za obrambno, opraviti hkrati z glavno registracijo ali pozneje. Družba Ponte Finanziaria je to ugotovitev prerekala. UUNT je navedel, da pojem ne sodi v pravo Skupnosti, razen v okviru tega spora pred Sodiščem prve stopnje. Trditev je bila tako nedopustna in se je ne bo obravnavalo. Sodišče prve stopnje bi moralo predvsem preizkusiti – vendar tega ni storilo –, ali so zadevne znamke izpolnjevale pogoje, določene v italijanski zakonodaji.[63]

80. Družba Ponte Finanziaria podredno trdi, da je bil ugovor UUNT neutemeljen. V okviru italijanskega prava je obrambna znamka zelo podobna glavni znamki, obe sta registrirani za iste proizvode ali storitve ter glavna znamka se dejansko uporablja. Zahteva uporabe, ki jo določa pravo znamke Skupnosti, je bila tako spoštovana. Pojem obrambne registracije je dejansko sredstvo za olajšanje dokaza z vzpostavitvijo domneve verjetnosti zmede, pri čemer ne nasprotuje zahtevam Direktive o znamki.

81. Figurativna znamka št. 370836 „Bridge“ (skupaj s figurativnimi znamkami št. 704338, 606709 in 593651) za njeno opredelitev kot obrambno znamko izpolnjuje vse pogoje, ki jih določa italijansko pravo, in bi se zato morala upoštevati pri presoji. Vidno je zelo podobna figurativni prijavljeni znamki „Bainbridge“.

82. *UUNT* trdi, prvič, da utemeljitve glede obrambnih znamk nikakor ni mogoče sprejeti, razen če bi bila dokazana resna in dejanska uporaba glavne znamke št. 642952 „THE BRIDGE“.

83. Drugič, zanika, da je bila njegova utemeljitev na prvi stopnji glede dejstva, da naj

63 — Glej točko 14 zgoraj.

pravo znamke Skupnosti ne bi poznalo pojma obrambnih znamk, nedopustna. Vprašanje pred odborom za pritožbe je bilo, ali bi bila uporaba znamke „THE BRIDGE" lahko v pomoč drugim znamkam, pod predpostavko, da so bile te „obrambne" znamke.[64] Utemeljitev UUNT na prvi stopnji se je nanašala prav na to vprašanje.

84. UUNT v bistvu trdi, da je Sodišče prve stopnje pravilno odločilo, da pravo Skupnosti ne pozna pojma obrambnih znamk, in je glede tega podalo ustrezno obrazložitev s tem, da se je sklicevalo na člena 15(1) in 50(1)(a) Uredbe o znamki Skupnosti. Poudarja, da Direktiva o znamki vsebuje enake določbe, da pa je italijansko pravo obdržalo nacionalni pojem obrambnih znamk tudi po prenosu direktive. Meni, da naj to ne bi bilo v skladu s pravom Skupnosti. Italijansko pravo sicer lahko v skladu s členom 10(2)(a) Direktive (ki je enak členu 15(2)(a) Uredbe) določi, da uporaba znamke lahko vključuje uporabo v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke, vendar to ne opredeljuje pojma obrambne znamke, določenega v italijanskem pravu znamk.[65] Končno, različne znamke, ki jih želi družba Ponte Finanziaria uveljaviti kot obrambne znamke, in vse figurativne znamke se po samem bistvu močno razlikujejo od besedne znamke št. 642952 „THE BRIDGE".

85. Družba *F.M.G. Textiles* trdi, da sam pojem obrambne znamke nakazuje, da mora biti registrirana hkrati ali pozneje kot glavna znamka. Varstva ni mogoče razširiti na znamko, ki še ne obstaja. Vendar so bile vse znamke, za katere je družba Ponte Finanziaria trdila, da so obrambne narave, registrirane pred znamko št. 642952 „THE BRIDGE". V vsakem primeru je imelo Sodišče prve stopnje prav, ko je odločilo, da upoštevanje „obrambnih znamk" ni v skladu s sistemom varstva znamke Skupnosti, določenim v Uredbi o znamki Skupnosti.

Presoja

86. Kot navaja UUNT, je treba v vsakem primeru tudi ta pritožbeni razlog, tako kot prejšnjega, če ni ustreznega dokaza resne in dejanske uporabe znamke št. 642952 „THE BRIDGE", zavrniti. Celo če bi bilo vse utemeljitve družbe Ponte Finanziaria glede obstoja in narave registracije obrambne znamke mogoče sprejeti, je lahko glavna

64 — Točka 13 izpodbijane odločbe.

65 — Glej točki 13 in 14 zgoraj.

znamka upoštevna le, če se dokaže njena resna in dejanska uporaba. Vendar so Sodišču pri odločanju glede utemeljenosti teh trditev lahko v pomoč moje naslednje opombe.

87. Prvič, Sodišče prve stopnje ne more biti vezano na nepravilno ugotovitev pravnega stanja, na katero je odbor za pritožbe oprl svojo odločbo, *a fortiori*, kadar je ta ugotovitev le implicitna. Ker pravo znamke Skupnosti pojma registracije obrambne znamke dejansko ne pozna, Sodišču prve stopnje ne le ni mogoče očitati, da je svojo sodbo oprlo na to dejstvo, temveč je imelo pozitivno dolžnost to storiti. Vprašanje v postopku s pritožbo je lahko le, ali je bila ta pravna presoja pravilna.

88. Drugič, vprašanje dokazovanja razlogov za ugovor na prijavo znamke Skupnosti urejajo ustrezne določbe Uredbe o znamki Skupnosti, ne pa katerakoli določba nacionalnega prava, ki pozna omejevalno pravilo, da je nacionalno znamko mogoče razveljaviti, če se v obdobju petih let ni resno in dejansko uporabljala.

89. Tretjič, v Uredbi o znamki Skupnosti in zlasti v členu 43(2) ali (3) ni nobenega izrecnega ali implicitnega pravila, načela ali pojma registracije obrambne znamke, kot je določeno v italijanskem pravu.[66]

90. Zato mi je povsem jasno, da družba Ponte Finanziaria v okviru četrtega pritožbenega razloga ni navedla nobene napačne uporabe prava v sodbi Sodišča prve stopnje.

Peti pritožbeni razlog: Napačna uporaba člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti – serija znamk

Trditev

91. Družba *Ponte Finanziaria* se strinja s Sodiščem prve stopnje glede vprašanja, kako bi bilo lahko dejstvo, da znamka tvori del serije, upoštevno pri presoji verjetnosti zmede. Ne strinja pa se z dvema pogojema,

66 — Tudi iz Direktive o znamkah ni mogoče izpeljati nobenega takega pravila, načela ali pojma. Vendar vprašanje skladnosti italijanske določbe z Direktivo o znamkah ne sodi v področje te pritožbe.

ki ju je uporabilo Sodišče prve stopnje in z načinom, na katerega ju je uporabilo, zlasti glede pogoja, da se mora zadostno število znamk dejansko uporabljati, da bi lahko govorili o seriji znamk.[67]

92. Družba Ponte Finanziaria meni, da je treba, če je imetnik znamke načrtoval in si prizadeval za registracijo serije znamk, obstoj serije upoštevati pri presoji verjetnosti zmede, tudi če se znamke še niso dejansko uporabljale oziroma se ne uporabljajo. Družba Ponte Finanziaria kot primer navaja družino znamk s skupnim elementom, ki jih je ena oseba že registrirala, pa se dejansko še niso uporabljale ter drugo znamko, ki vsebuje ta skupni element, in jo je neka druga oseba registrirala v obdobju naslednjih petih let, ker ni bila dovolj podobna vsaki posamično upoštevani znamki, da bi povzročila verjetnost zmede (čeprav bi lahko do take verjetnosti prišlo, če bi se upoštevala celotna družina prejšnjih znamk). Če bi se vse znamke v obdobju petih let dejansko uporabljale na trgu, bi bila verjetnost zmede dejansko visoka, kar bi bilo v nasprotju z namenom zakonodaje. Vendar družba Ponte Finanziaria zatrjuje, da naj bi bil prav to rezultat pristopa Sodišča prve stopnje.

93. *UUNT* navaja, da v okviru same Uredbe o znamki Skupnosti pravni pomen družine ali serije znamk v smislu posebnega varstva, namenjenega trgovcem, ki so načrtovali in registrirali tako serijo, ni izrecno določen, ampak ga je Sodišče prve stopnje izpeljalo iz spoznanja, da se verjetnost zmede med dvema znamkama, ki imata skupen element, vendar se v drugih vidikih razlikujeta, lahko poveča, če je v primeru ene izmed teh znamk zadevni element skupen seriji drugih znamk, ki jih je registriral isti imetnik in so dejansko prisotne na trgu. V tem okviru je imelo Sodišče prve stopnje prav, ko je odločilo, da mora imeti prijavljena znamka značilnosti, na podlagi katerih jo lahko povezujemo s serijo. Prav ta pogoj pa naj ne bil izpolnjen v odnosu med znamko „Bainbridge" in registriranimi znamkami družbe Ponte Finanziaria. Končno, če bi sledili zadnji utemeljitvi, bi bila presoja verjetnosti zmede odvisna zgolj od *namena* imetnika serije znamk, ki so bile registrirane, vendar se še niso uporabljale.

94. Družba *F.M.G. Textiles* podobno navaja, da, medtem ko je verjetnost zmede mogoče presojati abstraktno nasproti posamezni znamki, ki je bila, čeprav se še ni uporabljala,

67 — Glej točke od 42 do 44 zgoraj.

registrirana za manj kot pet let in je tako ne bi bilo mogoče razveljaviti zaradi neuporabe, mora biti vsako razširjeno varstvo, ki ga uživa serija znamk zaradi povečane verjetnosti zmede, ki izhaja iz njihovih skupnih značilnosti, pogojeno z dejansko uporabo znamk, ki sestavljajo serijo. Vprašanje, ali je znamko mogoče razveljaviti, je povsem ločeno od vprašanja razširjenega varstva znamke določene serije – gre za pojem, ki ga poleg tega ne najdemo v zakonodaji, temveč je rezultat razlage Sodišča prve stopnje.

Presoja

95. V zvezi s tem se postavlja vprašanje, ali je Sodišče prve stopnje pravilno odločilo, da bi se obstoj družine ali serije znamk lahko upošteval kot dejavnik, ki povečuje verjetnost zmede z znamko, katere registracija se zahteva, in vsebuje element, ki je skupen znamkam družine ali serije, le, če bi se slednja dejansko uporabljala na trgu – medtem ko je verjetnost zmede s posamezno znamko, ki se še ni uporabljala na trgu, mogoče presoditi abstraktno.

96. Sodna praksa Skupnosti pojma in pomena obstoja družine znamk, razen v tem primeru[68], še ni poglobljeno obravnavala, vendar pa ga poznajo pravniki, ki se ukvarjajo z znamkami, po vsem svetu.[69]

97. V Združenem kraljestvu na primer že dolgo velja, da mora biti ugovor, ki temelji na obstoju družine ali serije znamk, utemeljen na uporabi teh znamk, ker se predpostavlja, da so se trgovci in javnost o skupnem elementu ali značilnosti serije seznanili tako, da bodo ob srečanju z drugo znamko z enako značilnostjo to takoj povezali s serijo znamk, ki jih že poznajo. Čeprav se sodna praksa nanaša na leto 1947, se še danes uporablja v okviru Trade Marks Act 1994, s katerim je bila Direktiva o znamki prenesena v nacionalno pravo.[70]

68 — Deloma ga je obravnavalo Sodišče prve stopnje v sodbi z dne 21. februarja 2006 v zadevi Les Éditions Albert René proti UUNT (T-336/03, ZOdl., str. II-4667, točka 85) in v zadevi Royal County of Berkshire Polo Club proti UUNT (T-214/04, ZOdl., str. II-239, točka 44).

69 — Ni presenetljivo, da se bistveni del novejših zadev nanaša na McDonald's Company.

70 — Beck, Koller [1947] 64 RPC 76; za nedavni primer, v katerem je navedena ta precedenčna odločba, glej Odločbo O-190-03 Patentnega urada Združenega kraljestva, *Ease-e;finance*, z dne 2. julija 2003, še posebej točke od 53 do 56, dostopno na http://www.ukpats.org.uk/tm/t-decisionmaking/t-challenge/t-challenge-decision-results/t-challenge-decision-results-bl?BL_Number=O/190/03.

98. UUNT je izbral isti pristop; njegove smernice glede postopka z ugovorom[71] med drugim določajo:

„Za sprejetje družine znamk s strani javnosti se zahteva, da ima skupni element zadevnih znamk na podlagi uporabe potrebni razlikovalni učinek, da lahko v očeh javnosti služi kot pokazatelj proizvodne linije.

Da bi Urad lahko priznal, da različne znamke, na katere se sklicuje vlagatelj ugovora, dejansko tvorijo tako družino znamk, mora ta dokazati ne le, da je imetnik znamk, temveč tudi, da zadevna javnost njihov skupni element pripisuje enemu samemu podjetju. Tako razumevanje s strani javnosti je mogoče izpeljati le iz ustreznega dokaza uporabe družine znamk."

99. Ta določba pa seveda ne more zavezovati Sodišča. Vendar se zdi logična in ji je po mojem mnenju treba slediti.

100. Določba o registraciji družine znamk kot take ne obstaja – na primer vse znamke, ki vključujejo element „bridge" za proizvode iz razredov 18 in 25. Registrirati je mogoče le posamezne znamke in le posameznim znamkam je mogoče zagotoviti varstvo, vendar zgolj za pet let, razen če se resno in dejansko uporabljajo. Zato je ob prejemu zahteve za registracijo nove znamke verjetnost zmede s prejšnjo znamko, ki je bila registrirana za manj kot pet let, pa se še ni uporabljala, mogoče presojati abstraktno, tako da se vprašamo: „Kakšna bi bila zaznava povprečnega potrošnika, če bi bil soočen z obema znamkama?"

101. Pri seriji znamk, ki vsebujejo skupno „oznako", je situacija drugačna. Same serije kot take ni mogoče registrirati in kot taka tudi ne more uživati varstva. Vendar lahko obstoj take serije znamk, če se uporabljajo dovolj široko, vpliva na zaznavo povprečnega potrošnika tako, da bo ta najverjetneje povezoval katerokoli znamko, ki vsebuje skupni element, z znamkami v seriji (če se nanašajo na podobne proizvode), in tako predpostavlja skupno poreklo različnih zadevnih proizvodov. Po drugi strani od

71 — http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/guidelines-oppo-fv.pdf. Glej zlasti Del 2, Poglavje 2, Oddelek D.I.9.2.

nobenega potrošnika ni mogoče pričakovati, da bo v seriji znamk, ki se nikoli niso uporabljale na trgu, odkril skupni element, ali da bo s to serijo povezal drugo znamko, ki vsebuje isti element.

102. Verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti bi bilo zato mogoče presoditi glede na obstoj družine podobnih znamk, vendar le, če je mogoče dokazati dejansko uporabo zadostnega števila znamk, tako da jih povprečni potrošnik zazna, kot da tvorijo del serije.

103. Menim torej, da je treba peti pritožbeni razlog in zato pritožbo v celoti zavrniti.

Stroški

104. Če je pritožba utemeljena, Sodišče v skladu s členom 122 Poslovnika Sodišča odloči tudi o stroških. V skladu s členom 69(2) se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. V skladu s členom 69(4) lahko Sodišče intervenientu naloži, da nosi svoje stroške. V skladu s členom 118 Poslovnika se v pritožbenem postopku uporabljajo tudi določbe člena 69.

105. UUNT in družba F.M.G. Textiles sta v pritožbenem postopku priglasila stroške.

106. Ker je treba po mojem mnenju pritožbo zavrniti, menim, da je treba družbi Ponte Finanziaria naložiti plačilo stroškov vključno s stroški družbe F.M.G. Textiles, katere prijava znamke Skupnosti je bila vložena prepozno in katere ravnanje med postopkom nikakor ne utemeljuje, da bi morala nositi svoje stroške.

107. Vendar je nenavadno, da je družba F.M.G. Textiles priglasila stroške, „nastale v tem postopku in stroške, nastale na prvi stopnji“.

108. Na prvi stopnji sta UUNT in družba Marine Enterprise Projects (predhodnica F.M.G. Textiles v teh postopkih in intervenient na prvi stopnji) priglasila stroške. Upoštevno besedilo člena 87(2) in (4) Poslovnika Sodišča prve stopnje je enako besedilu člena 69(2) in (4) Poslovnika Sodišča. Sodišče prve stopnje je v izpodbijani sodbi v odstavku 132 navedlo: „Ker je bila pritožnica neuspešna, se ji naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil UUNT." V točki 2 izreka je družbi Ponte Finanziaria naložilo „plačilo stroškov". Stroški intervenienta niso navedeni.

109. Tako ni jasno, ali je bilo družbi Ponte Finanziaria v izpodbijani sodbi dejansko naloženo plačilo stroškov intervenienta. Intervenient ni izrecno izpostavil tega vprašanja, ampak je Sodišču predlagal, naj odloči o njegovih stroških na prvi stopnji.

110. Ob upoštevanju sodbe Sodišča prve stopnje in po pritožbi zoper njo, ki je po mojem mnenju neutemeljena, se mi zdi prav, da se družbi Ponte Finanziaria naloži plačilo stroškov intervenienta na prvi stopnji.

111. Vendar, ker so bili vsi pritožbeni razlogi (in razlogi nasprotne pritožbe) zavrnjeni, se zdi, da Sodišče nima podlage za spremembo odločitve o stroških na prvi stopnji. Dejansko v skladu s členom 58, drugi odstavek, Statuta Sodišča pritožba ni dovoljena glede stroškov in njihove višine. Sodišče je v tem smislu odločilo, da ni pristojno odločiti o stroških, nastalih na prvi stopnji.[72]

112. Zato bi se zdelo potrebno, da bi družba F.M.G. Textiles v skladu s členom 129 Poslovnika Sodišče prve stopnje na to sodišče vložila predlog za razlago sodbe. Podobno situacijo glede izpodbijane sodbe, v kateri ni izrecno navedeno, da so v stroške vključeni stroški intervenienta, je na ta način obravnavalo Sodišče.[73] Rok za vložitev takega predloga ni predpisan.[74]

72 — Sklep z dne 17. novembra 2005 (neobjavljen v ZOdl.) v zadevi Matratzen Concord proti UUNT (C-3/03 P-DEP).

73 — Sodba Sodišča z dne 19. januarja 1999 v zadevi NSK in drugi proti Komisiji (C-245/95 P-INT, Recueil, str. I-1).

74 — Glej sodbo Sodišča z dne 28. junija 1955 v zadevi Assider proti Visoki oblasti (5/55, Recueil, str. 135, 140).

Predlog

113. Glede na vse zgoraj navedene ugotovitve menim, da bi Sodišče moralo:

— pritožbo zavrniti;

— pritožnici naložiti plačilo stroškov UUNT in družbe F.M.G. Textiles v okviru pritožbe.