Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 4. februarja 2016*

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti STICK MiniMINI Beretta — Prejšnja besedna znamka Skupnosti MINI WINI — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 8(3) Uredbe (ES) št. 216/96“

V zadevi T-247/14,

Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG s sedežem v Edewechtu (Nemčija), ki jo zastopa S. Labesius, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Poch, agentka,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom UUNT za pritožbe, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Salumificio Fratelli Beretta SpA s sedežem v Barzanu (Italija) ki jo zastopajo G. Ghisletti, F. Braga in P. Pozzi, odvetniki,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 14. februarja 2014 (zadeva R 1159/2013-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG in Salumificio Fratelli Beretta SpA,

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi S. Frimodt Nielsen (poročevalec), predsednik, F. Dehousse in A. M. Collins, sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 17. aprila 2014,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 26. avgusta 2014,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 12. avgusta 2014,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi replike, ki jo je tožeča stranka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 5. novembra 2014,

na podlagi duplike, ki jo je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. januarja 2015,

ker stranke v enem mesecu od obvestila o končanem pisnem postopku niso vložile predloga za razpis obravnave in je Splošno sodišče na podlagi poročila sodnika poročevalca in v skladu s členom 135a Poslovnika Splošnega sodišča z dne 2. maja 1991 zato odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenientka, družba Salumificio Fratelli Beretta SpA, je 22. junija 2011 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.

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



3 Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, med drugim spadajo v razrede 29 in 43 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter ustrezajo tem opisom:

— razred 29: „meso, perutnina in divjačina“

— razred 43: „nudenje hrane in pijače“

4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2011/139 z dne 26. julija 2011.

5 Tožeča stranka, družba Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, je 24. oktobra 2011 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode, navedene v točki 3 zgoraj.

6 Ugovor je bil vložen na podlagi prejšnje besedne znamke Skupnosti MINI WINI, ki je bila prijavljena 31. julija 2003 in registrirana 2. marca 2005 pod številko 3297835.

7 Prejšnja znamka, na kateri temelji ugovor, med drugim zajema proizvode iz razreda 29, ki ustrezajo temu opisu: „meso in prekajene mesnine, meso in prekajene mesnine v konzervah, ribe, perutnina in divjačina, tudi pripravljene za porabo, konzervirane, marinirane in zmrznjene; mesni ekstrakti; želeji (želeji), mesni želeji (želeji); konzerve pripravljenih jedi, ki vsebujejo predvsem zelenjavo in/ali meso in/ali gobe in/ali prekajene mesnine in/ali oreščke in/ali krompir in/ali kislo zelje in/ali sadje; konzerve zelenjave in gob, pripravljene juhe, pripravljene goste juhe; zelenjavne paste; konzervirani prehrambni izdelki, ki jih je mogoče pripraviti tudi v mikrovalovni pečici; za kuho ali zaužitje pripravljene jedi, ki jih je mogoče pripraviti tudi v mikrovalovni pečici in ki vsebujejo predvsem meso in prekajene mesnine, ribe, perutnino, divjačino, gobe, zelenjavo, stročnice, krompir in/ali kislo zelje; hot dog; prekajene mesnine v testu; solate“.

8 V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

9 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 30. aprila 2013 ugovoru delno ugodil med drugim glede „mesa, perutnine in divjačine“ iz razreda 29. Na eni strani je glede „prekajenih mesnin“, za katere je menil, da so edini proizvod, za katerega je tožeča stranka dokazala resno in dejansko uporabo znamke, ugotovil, da glede nasprotujočih si znamk obstaja verjetnost zmede. Na drugi strani je glede storitev iz razreda 43 ugovor zavrnil, ker si navedene storitve in proizvod, za katerega je bila dokazana resna in dejanska uporaba, niso bili podobni.

10 Intervenientka je 21. junija 2013 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

11 Četrti odbor za pritožbe pri UUNT je z odločbo z dne 14. februarja 2014 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) ugodil pritožbi in odločbo oddelka za ugovore v celoti razveljavil.

12 Odbor za pritožbe je na prvem mestu predloge tožeče stranke, naj se odločba oddelka za ugovore spremeni v delu, v katerem se nanaša na storitve iz razreda 43, razglasil za nedopustne, ker razširjajo pritožbo in ne izpolnjujejo pogojev iz člena 60 Uredbe št. 207/2009. Na drugem mestu je glede proizvodov iz razreda 29 ugotovil, da pri upoštevni javnosti ne obstaja verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, zlasti ker je njuna podobnost omejena na opisni element „mini“.

Predlogi strank

13 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

14 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

15 Intervenientka Splošnemu Sodišču predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila.

Pravo

16 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, pri čemer je prvi kršitev člena 8(3) Uredbe Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996 o poslovniku odborov za pritožbe pri UUNT (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 221), kakor je bila spremenjena, drugi pa kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 8(3) Uredbe št. 216/96

17 Najprej je treba opozoriti, da je intervenientka pri odboru za pritožbe vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore. Tožeča stranka je kot nasprotna stranka v okviru te pritožbe v odgovoru navedla predloge, naj se navedena odločba spremeni v delu, v katerem se nanaša na storitve iz razreda 43. Odbor za pritožbe je te predloge razglasil za nedopustne.

18 Tožeča stranka s to tožbo odboru za pritožbe očita, da je s tem, da je zavrgel njene predloge za spremembo odločbe oddelka za ugovore, kršil člen 8(3) Uredbe št. 216/96. Na podlagi te določbe namreč opozarja, da „[v] postopkih *inter partes* lahko tožena stranka v svojem odgovoru zahteva odločitev o razveljavitvi ali spremembi izpodbijane odločitve v točki, ki ni bila izpostavljena v pritožbi“ in da „[t]akšne zahteve postanejo brezpredmetne, če pritožnik prekine postopek.“ Poleg tega naj navedena določba v nasprotju z navedbami odbora za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe ne bi bila v nasprotju z Uredbo št. 207/2009. Nazadnje, tožeča stranka meni, da bi bili njeni predlogi za spremembo odločbe oddelka za ugovore, če bi bili razglašeni za dopustne, vsebinsko pomembni.

19 UUNT priznava da med odbori za pritožbe obstajajo razlike glede razlage člena 8(3) Uredbe št. 216/96. V zvezi s tem opozarja Splošno sodišče na sodbo z dne 7. aprila 2011, Intesa Sanpaolo/UUNT – MIP Metro (COMIT) (T-84/08, ZOdl., EU:T:2011:144). Vendar meni, da tega vprašanja ni treba obravnavati, ker predlogom tožeče stranke v zvezi z zadevnimi storitvami vsebinsko ne bi bilo ugodeno in ker pravica tožeče stranke do obrambe ni bila kršena.

20 Intervenientka trdi, da je odbor za pritožbe pravilno razlagal Uredbo št. 216/96 ob upoštevanju Uredbe št. 207/2009 in predloge, ki jih je tožeča stranka podala v okviru odgovora, pravilno razglasil za nedopustne.

21 Prvič, ugotoviti je treba, da v nasprotju z navedbami odbora za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe besedilo člena 8(3) Uredbe št. 216/96 nikakor ne omenja „zahtev“ za dokaz uporabe, prekinitev ali obravnavo.

22 V skladu s sodno prakso je iz besedila člena 8(3) Uredbe št. 216/96 razvidno, da v okviru postopka pred odborom za pritožbe nasprotna stranka v svojem odgovoru lahko izpodbija odločbo, ki je predmet pritožbe. Že zgolj na podlagi svojega položaja nasprotne stranke lahko med drugim izpodbija veljavnost odločbe oddelka za ugovore. Poleg tega navedena določba te pravice ne omejuje zgolj na razloge, ki so že bili navedeni v pritožbi. Določa namreč, da se zahteve nanašajo na točko, ki ni bila posebej omenjena v pritožbi. Poleg tega v tej določbi ni navedeno, da bi nasprotna stranka lahko sama vložila pritožbo zoper navedeno odločbo. To določbo je torej mogoče izpodbijati s samostojno pritožbo iz člena 60 Uredbe št. 207/2009 ali pa s predlogi iz člena 8(3) Uredbe št. 216/96 (glej v tem smislu sodbo COMIT, točka 19 zgoraj, EU:T:2011:144, točka 23).

23 Drugič, v nasprotju s tem, kar je napačno ugotovil odbor za pritožbe, ugotovitev dopustnosti predlogov, ki jih je tožeča stranka podala v okviru odgovora, ne pomeni, da se nasprotni stranki pred odborom za pritožbe omogoči vložitev pritožbe, ne da bi morala upoštevati rok in plačati takso za pritožbo iz člena 60 Uredbe št. 207/2009.

24 Iz besedila člena 8(3) Uredbe št. 216/96 je namreč jasno razvidno, da je možnost navedbe predlogov za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločitve v točki, ki ni bila izpostavljena v pritožbi, omejena na postopke *inter partes*. Te predloge je treba navesti v odgovorih, podanih v okviru navedenih postopkov. Ta določba zato, kot je pravilno navedla tožeča stranka, določa, da taki predlogi postanejo brezpredmetni, če pritožnik prekine postopek pri odboru za pritožbe. Izpodbijanje odločbe odbora za pritožbe s samostojno pritožbo, kot je določena v členu 60 Uredbe št. 207/2009, je torej edino pravno sredstvo, ki zagotavlja navajanje očitkov. Iz tega izhaja da se predlogi za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe na podlagi razloga, ki ni bil naveden v pritožbi, v smislu člena 8(3) Uredbe št. 216/96 razlikujejo od pritožbe iz člena 60 Uredbe št. 207/2009. Kot pravilno navaja tožeča stranka, se torej pogoji, navedeni v členu 60 Uredbe št. 207/2009, za navedene predloge ne uporabijo.

25 V obravnavanem primeru je treba poudariti, da je v skladu s členom 8(3) Uredbe št. 216/96 tožeča stranka kot nasprotna stranka pred odborom za pritožbe v okviru odgovora v določenem roku navedla predloge za spremembo odločbe oddelka za ugovore v zvezi s storitvami iz razreda 43. Dalje, kot je bilo navedeno v točkah 23 in 24 zgoraj, ji v tem okviru ni bilo treba niti spoštovati roka niti plačati takse za pritožbo, kot je to določeno v členu 60 Uredbe št. 207/2009. Navedene predloge je odbor za pritožbe zato neutemeljeno zavrgel kot nedopustne.

26 Dalje, glede trditev tožeče stranke in UUNT v zvezi z utemeljenostjo trditev tožeče stranke glede storitev iz razreda 43 je treba opozoriti, da je nadzor, ki ga Splošno sodišče opravlja v skladu s členom 65 Uredbe št. 207/2009, nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe pri UUNT. V okviru tega nadzora lahko razveljavi ali spremeni odločbo, ki je predmet tožbe, če so ob njenem sprejetju obstajali razlogi za razveljavitev ali spremembo, navedeni v členu 65(2) te uredbe (sodba z dne 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/UUNT C-16/06 P, ZOdl., EU:C:2008:739, točka 123). Splošno sodišče na podlagi tega reformatoričnega pooblastila, ki ga ima, vseeno ni pristojno opraviti presoje, ki jo ta odbor še ni opravil (glej v tem smislu sodbo z dne 5. julija 2011 Edwin/UUNT, C-263/09 P, ZOdl., EU:C:2011:452, točki 71 in 72).

27 Splošno sodišče v obravnavanem primeru zato ni pristojno za presojo utemeljenosti trditve, ki je odbor za pritožbe še ni presodil.

28 Zato je treba prvemu tožbenemu razlogu, ki se nanaša na kršitev člena 8(3) Uredbe št. 216/96, ugoditi in zato izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem so bili z njo zavrženi predlogi tožeče stranke, ki se nanašajo na storitve iz razreda 43.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009

29 Najprej je treba opozoriti, da se drugi tožbeni razlog tožeče stranke nanaša na zavrnitev ugovora v zvezi s proizvodi iz razreda 29.

30 Tožeča stranka v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da razlikovalni učinek prejšnje znamke Skupnosti ni bil nadpovprečen, da je bila stopnja pozornosti upoštevne javnosti povprečna in nazadnje, da glede nasprotujočih si znamk ni bilo verjetnosti zmede.

31 UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvam tožeče stranke.

32 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke prijavljena znamka ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem prejšnja znamka uživa varstvo. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

33 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja takrat, kadar bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. Iz iste sodne prakse je razvidno, da je treba verjetnost zmede presojati celovito, in sicer po tem, kako upoštevna javnost zazna znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v zadevi, zlasti soodvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo proizvodov ali storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo z dne 9. julija 2003, Laboratorios RTB/UUNT– Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, EU:T:2003:199, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).

34 Za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 verjetnost zmede predpostavlja hkrati enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk ter enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, ki so z njimi označene. Gre za kumulativna pogoja (glej sodbo z dne 22. januarja 2009, Commercy/UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, ZOdl., EU:T:2009:14, točka 42 in navedena sodna praksa).

35 Ob upoštevanju teh ugotovitev je treba preučiti presojo verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk, ki jo je opravil odbor za pritožbe.

Upoštevna javnost

36 Tožeča stranka najprej meni, da bo stopnja pozornosti javnosti pri nakupu proizvodov šibka, ker ti niso dragi. Dalje, meni da odbor za pritožbe pri presoji ni upošteval niti italijanske javnosti niti dejstva, da je imel potrošnik redko možnost neposredno primerjati različni znamki.

37 V skladu s sodno prakso je treba v okviru celovite presoje verjetnosti zmede upoštevati povprečnega potrošnika zadevne kategorije proizvodov, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko pozornost povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 13. februarja 2007 v zadevi Mundipharma proti UUNT – Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., str. II-46, točka 42 in navedena sodna praksa).

38 Če se varstvo prejšnje znamke razteza na celotno Unijo, je treba upoštevati, kako nasprotujoče si znamke dojema potrošnik zadevnih proizvodov ali storitev na tem ozemlju. Vendar je treba poudariti, da za zavrnitev registracije znamke Skupnosti zadošča, da relativni razlog za zavrnitev v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 obstaja v delu Unije (glej v tem smislu sodbo z dne 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/UUNT– Licorera Zacapaneca (VENADO z okvirjem in drugi), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, ZOdl., EU:T:2006:397, točka 76 in navedena sodna praksa).

39 Kot pravilno trdi UUNT, je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je upoštevna javnost povprečni potrošnik Unije, za katerega se šteje, da je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, saj gre za proizvode široke potrošnje (glej v tem smislu sodbo z dne 13. decembra 2007, Cabrera Sánchez/UUNT – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, EU:T:2007:391, točka 38).

40 Te ugotovitve ni mogoče izpodbiti z drugimi trditvami tožeče stranke. Odbor za pritožbe namreč nikakor ni opustil upoštevanja italijanske javnosti. Izrecno jo je upošteval v točki 39 izpodbijane odločbe, v kateri je navedel, da izraz „mini“ v celotni Uniji, vključno z Italijo, pomeni „majhen“. V točki 45 navedene odločbe je po navedbi sodne prakse iz sodbe z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, EU:C:1999:323) tudi pravilno navedel, da je imel potrošnik v nasprotju s trditvami tožeče stranke redko možnost neposredno primerjati različni znamki in se je moral zadovoljiti z nepopolno podobo, kot si jo je zapomnil.

41 Trditve tožeče stranke glede upoštevne javnosti je treba zato zavrniti.

Primerjava proizvodov

42 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki opredeljujejo odnos med njimi. Natančneje, ti dejavniki vključujejo naravo, namen in uporabo teh proizvodov ali storitev ter tudi to, ali gre za konkurenčne ali dopolnjujoče se proizvode ali storitve. Mogoče je upoštevati tudi druge dejavnike, kot so distribucijski kanali zadevnih proizvodov (glej sodbo z dne 11. julija 2007, El Corte Inglés/UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, ZOdl., EU:T:2007:219, točka 37 in navedena sodna praksa).

43 V obravnavanem primeru prejšnja znamka zajema vse proizvode, ki jih zajema prijavljena znamka. Zato je treba ugotoviti, da so zadevni proizvodi enaki proizvodom, ki jih zajema prejšnja znamka, kar tudi ni sporno.

Primerjava znakov

44 Tožeča stranka trdi, da sta prevladujoča elementa zadevnih znakov za prijavljeno znamko „minimini“, za prejšnjo znamko pa izraz „mini wini“. Meni da sta navedena znaka zelo podobna, ker oba vsebujeta izraz „mini“ in se izgovarjata podobno, saj pri obeh navedenih znakih temu izrazu sledi skupina črk „ini“. Meni, da ta elementa pri obeh znamkah tvorita rimo, zaradi česar si ju upoštevna javnost lažje zapomni in prepozna. Dalje, odboru za pritožbe očita, da ni upošteval, da je element „minimini“ osrednji element prijavljene znamke zaradi svoje izstopajoče dolžine in izstopajočega položaja. Nazadnje meni, da je vizualno črko „w“ prejšnje znamke mogoče zaznati kot obrnjeno črko „m“.

45 Celovita presoja verjetnosti zmede mora, kar zadeva vizualno, fonetično ali pomensko podobnost zadevnih znakov, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti znaki ustvarjajo, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, je pri celoviti presoji te verjetnosti najpomembnejša. Povprečni potrošnik v zvezi s tem navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej sodbo z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C-334/05 P, ZOdl., EU:C:2007:333, točka 35 in navedena sodna praksa).

46 Presoja podobnosti med znamkama se ne more omejiti samo na upoštevanje enega sestavnega dela sestavljene znamke in njegovega primerjanja 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 (glej zgoraj v točki 45 navedeno sodbo UUNT/Shaker, EU:C:2007:333, točka 41 in navedena sodna praksa). Presojo podobnosti samo na podlagi prevladujočega elementa je mogoče opraviti le, če je mogoče vse preostale sestavne dele znamke zanemariti (zgoraj v točki 45 navedena sodba UUNT/Shaker, EU:C:2007:333, točka 42, in sodba z dne 20. septembra 2007, Nestlé/UUNT, C-193/06 P, EU:C:2007:539, točka 42). Za tak primer bi lahko zlasti šlo, kadar lahko ta sestavni del že sam prevlada v podobi te znamke, ki jo ima v spominu upoštevna javnost, tako da so drugi sestavni deli te znamke v celotnem vtisu, ki ga ustvarja, zanemarljivi (zgoraj navedena sodba Nestlé/UUNT, EU:C:2007:539, točka 43).

47 Poleg tega je treba v skladu s sodno prakso navesti, da javnost opisnega elementa, ki je sestavni del sestavljene znamke, ne bo na splošno zaznala kot razlikovalnega in prevladujočega elementa splošnega vtisa, ki ga znamka ustvarja (sodbe z dne 3. julija 2003, Alejandro/UUNT – Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, EU:T:2003:184, točka 53; z dne 6. oktobra 2004, New Look/UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03, ZOdl., EU:T:2004:293, točka 34, in z dne 7. julija 2005, Miles International/UUNT – Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, ZOdl., EU:T:2005:276, točka 44).

Vizualna primerjava

48 Najprej je treba opozoriti, da je treba za presojo razlikovalnega učinka elementa, ki sestavlja znamko, presoditi, kako veliko ali malo lahko ta element prispeva k temu, da se proizvodi ali storitve, za katere je bila znamka registrirana, opredelijo, kot da izvirajo iz določenega podjetja, in torej k temu, da se ti proizvodi in storitve razlikujejo od proizvodov ali storitev drugih podjetij. Ob tej presoji je treba upoštevati predvsem lastnosti zadevnega elementa, glede na vprašanje, ali je opisen glede proizvodov ali storitev, za katere je bila znamka registrirana (glej sodbo z dne 13. junija 2006, Inex/UUNT – Wiseman (Prikaz kravjega kožuha), T-153/03, ZOdl., EU:T:2006:157, točka 35 in navedena sodna praksa).

49 V obravnavanem primeru je treba poudariti, da oba zadevna znaka vsebujeta izraz „mini“, ki se nanaša na značilnost zadevnih proizvodov. Kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil v točki 39 izpodbijane odločbe, se navedeni izraz nanaša na majhnost proizvodov, česar tožeča stranka ne izpodbija. Ta izraz je torej opisen, zaradi česar je njegova sposobnost sporočanja, da proizvodi, za katere je bila znamka registrirana, izvirajo iz določenega podjetja, majhna.

50 V nasprotju s trditvami tožeče stranke razlikovalni značaj elementa „mini“ tudi ni povečan zaradi njegove ponovitve v elementu „minimini“ prijavljene znamke. Tudi ob predpostavki, da je treba navedeni element analizirati kot celoto, kot trdi tožeča stranka, upoštevna javnost ta element namreč zaznava kot preprosto ponovitev izraza „mini“. Navedena javnost bo ta izraz razumela kot sporočilo zelo majhne velikosti navedenih proizvodov. Ta javnost zadevnega elementa ne bo zaznala kot razlikovalnega elementa.

51 Poleg tega na splošno velja, da javnost opisnega elementa, ki je del sestavljene znamke, ne šteje kot razlikovalnega in prevladujočega elementa v celotnem vtisu, ki ga ta ustvarja. Vendar majhen razlikovalni učinek enega elementa sestavljene znamke ne pomeni nujno, da ta ne more biti prevladujoči element, predvsem, kadar zaradi njegovega položaja v znaku ali njegove velikosti lahko pri potrošnikovem zaznavanju prevlada in ga ta ohrani v spominu (glej v tem smislu zgoraj v točki 48 navedeno sodbo prikaz kravjega kožuha, EU:T:2006:157, točka 32 in navedena sodna praksa).

52 Preveriti je torej treba, ali je lahko element „minimini“ prijavljene znamke njen prevladujoči element zaradi njegove velikosti ali njegovega položaja.

53 V zvezi s tem je treba spomniti, da je mogoče šteti, da je sestavljena znamka podobna drugi znamki, ki je enaka ali podobna enemu od sestavnih delov sestavljene znamke, le če ta element prevladuje v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Za tak primer gre, kadar lahko ta sestavni del že sam prevlada v podobi te znamke, ki jo ima v spominu upoštevna javnost, tako da so vsi drugi sestavni deli te znamke v celotnem vtisu, ki ga ustvarja, zanemarljivi (sodba z dne 23. oktobra 2002, Matratzen Concord/UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, EU:T:2002:261, točka 33). Presoja podobnosti zgolj na podlagi prevladujočega elementa se torej lahko opravi, le če so vsi drugi elementi znamke zanemarljivi.

54 Vendar je treba v obravnavanem primeru ugotoviti, da element „minimini“ glede na to, da ga obdajajo besede „stick“, „fratelli“, „beretta“, „1812“ in „gli originali“, ni prevladujoči element prijavljene znamke v smislu sodne prakse, navedene v točki 53 zgoraj.

55 Res je, kot je ugotovil odbor za pritožbe, da besede „fratelli“, „1812“ in „gli originali“ prijavljene znamke pritegnejo manj pozornosti upoštevne javnosti, ker so kratke, in da se element „stick“ navedene znamke pri anglofonski javnosti, ki ga razume kot opis oblike zadevnih proizvodov, izgubi v celotnem vtisu.

56 Vendar bo pozornost javnosti pritegnil element „beretta“ prijavljene znamke, ki v nasprotju z izrazom „mini“ v upoštevnih jezikih nima nobenega pomena. Poudariti je treba, kot je to storil odbor za pritožbe v točki 41 izpodbijane sodbe, da to, da povprečen italijanski potrošnik ta element lahko

razume kot priimek ni upoštevno, saj v prejšnjem znaku nima ekvivalenta in mu nikakor ni podoben. Opozoriti je treba, da je navedeni element zapisan z belo barvo znotraj temnega ovalnega lika, tako da vizualno izstopa.

57 Celota elementov, ki sestavljajo prijavljeno znamko, zlasti element „beretta“, torej ustvarja podobo navedene znamke, ki jo upoštevna javnost ohrani v spominu, zaradi česar ti elementi niso zanemarljivi. Ugotoviti je torej treba, da je treba vizualno primerjavo med zadevnimi elementi opraviti na podlagi vseh njenih elementov in ne zgolj na podlagi elementov „minimini“ za navedeno znamko in „mini wini“ za prejšnjo znamko.

58 Glede na navedeno je treba izpodbijano odločbo potrditi v delu, v katerem je v točki 41 ugotovljeno, da je vizualna podobnost zadevnih znakov zgolj majhna.

59 Tudi ob predpostavki, da je črko „w“ prejšnje znamke mogoče zaznati kot obrnjeno črko „m“, ta utemeljitev tožeče stranke ne vpliva na zatrjevani prevladujoči položaj elementa „minimini“ prijavljene znamke in ne more povečati podobnosti zadevnih znakov.

Fonetična primerjava

60 Glede fonetične primerjave je treba potrditi ugotovitev odbora za pritožbe, da je podobnost med zadevnima znakoma majhna.

61 Kot je odbor za pritožbe navedel v točki 42 izpodbijane odločbe je namreč treba ugotoviti, da bo pozornost upoštevne javnosti usmerjena na element „beretta“ prijavljene znamke, ki je bolj razlikovalen, in v neki meri na element „stick“ navedene znamke pri delu javnosti, ki ne razume njegovega pomena. Vendar navedena elementa v prejšnji znamki nimata ekvivalenta. V nasprotju s trditvami tožeče stranke se zadevna elementa zato ne izgovarjata enako.

62 Iz navedenega sledi, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je fonetična podobnost zadevnih znakov majhna.

Pomenska primerjava

63 Glede pomenske primerjave je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je podobnost med zadevnima znakoma zgolj majhna, saj jima je skupen le izraz „mini“, ki opisuje zgolj značilnost zadevnih proizvodov.

64 Zato je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je pomenska podobnost zadevnih znakov zgolj majhna.

Verjetnost zmede

65 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da na podlagi dokazov, ki mu jih je predložila, ni ugotovil povečanega razlikovalnega učinka prejšnje znamke. Očita mu tudi, da svoje presoje ni dovolj osredotočil na italijanskega potrošnika. Poleg tega meni, da bo upoštevna javnost pri pomnjenju ali imenovanju zadevnih proizvodov nagnjena k okrajšavi prijavljene znamke. Meni tudi, da besede „stick“, „gli originali“ in „fratelli beretta 1812“ prijavljene znamke ne bodo zaznane kot besede, ki so tako pomembne kot element „minimini“ te znamke. Meni namreč, da je ta element, ki nima nobenega pomena, najbolj berljiv element te znamke. Odbor za pritožbe bi tako moral šteti, da je zadevni element najbolj prevladujoč pri celotnem vtisu proizvoda prijavljene znamke ali mu vsaj priznati neodvisni razlikovalni položaj. Odbor za pritožbe naj bi zato storil napako s tem, da je ugotovil neobstoj verjetnosti zmede.

66 Celovita presoja verjetnosti zmede zajema neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko majhno podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večja podobnost med znamkami in obratno (sodba z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Recueil, EU:C:1998:442, točka 17, in zgoraj v točki 38 navedena sodba VENADO z okvirjem in drugi, EU:T:2006:397, točka 74).

67 Glede dokazov tožeče stranke je treba opozoriti, da obstoj razlikovalnega učinka, ki je večji od običajnega, zaradi poznavanja znamke na trgu nujno pomeni, da to znamko pozna vsaj velik del zadevne javnosti (glej sodbo z dne 12. julija 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UUNT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, ZOdl., EU:T:2006:202, točka 34 in navedena sodna praksa). V obravnavanem primeru je bilo ugotovljeno, da je upoštevna javnost potrošnik Unije.

68 Pri preučitvi, ali ima znamka povečan razlikovalni učinek zato, ker jo javnost pozna, je treba upoštevati vse upoštevne elemente v zadevi, in sicer zlasti tržni delež zadevne družbe, intenzivnost, geografski obseg in trajanje uporabe te znamke, velikost investicij podjetij za njeno uveljavljanje, delež upoštevne javnosti, ki s pomočjo znamke ugotovi, da proizvodi ali storitve izvirajo iz določenega podjetja, ter izjave gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (glej sodbo VITACOAT, točka 67 zgoraj, EU:T:2006:202, točka 35 in navedena sodna praksa).

69 Tožeča stranka je v obravnavanem primeru pred odborom za pritožbe predložila enake dokaze kot pred oddelkom za ugovore. Ti dokazi so:

— potrdilo generalnega direktorja tožeče stranke o obsegu prodaje in prometu med letoma 2006 in 2009;

— kopije etiket proizvodov;

— dopis oglaševalske agencije tožeče stranke z zneski za televizijske oglase med letoma 2005 in 2009 (od 358.700 EUR do 476.300 EUR, od 668 do 934 oglasov na leto);

— promocijske brošure proizvodov prekajenih mesnin;

— zgoščenka s primeri televizijskih oglasov;

— računi in naročilnice za proizvode, ki so opredeljeni kot prekajene mesnine, ki se tržijo pod znamko MINI WINI;

— posnetki zaslona s spletnim mestom prodajalca živil na drobno, ki ponuja proizvode prekajenih mesnin, ki se tržijo pod znamko MINI WINI;

— izpisek iz registra Deutsche Patent-und Markemamt (nemški Urad za patente in znamke), ki se nanaša na besedno znamko MINI WINI;

— posnetki zaslona s spletnim mestom, ki prikazuje oglas za proizvode prekajenih mesnin, ki se tržijo pod znamko MINI WINI;

— kopija fotografije proizvodov tožeče stranke v kozarcu in izjava tožeče stranke o različnih oblikah njenih proizvodov in njihovih sestavinah.

70 Najprej je treba poudariti, da dokazov, ki se nanašajo na obseg prodaje in oglaševalski material prejšnje znamke, ni mogoče šteti za neposredne dokaze obstoja večjega razlikovalnega učinka zaradi morebitnega poznavanja znamke s strani javnosti. Obseg prodaje in oglaševalski material sama po sebi

namreč ne dokazujeta, da javnost, ki so ji namenjeni zadevni proizvodi, zaznava znak kot označbo trgovskega izvora (glej po analogiji sodbo z dne 12. septembra 2007, Glaverbel/UUNT (Vzorec na površini stekla), T-141/06, EU:T:2007:273, točka 41).

71 Dalje, glede izdelave in predvajanja televizijskih oglasov je tožeča stranka med drugim predložila dopis oglaševalske agencije, v katerem je v obliki razpredelnice navedeno število predvajanj televizijskih spotov, s katerimi so bili med letoma 2005 in 2009 oglaševani proizvodi prejšnje znamke, in s tem povezani stroški. Iz te razpredelnice je razvidno, da je bilo število predvajanj zadevnih televizijskih spotov med 668 in 934 letno, pri čemer so s tem povezani stroški znašali med 358.700 EUR in 476.300 EUR letno. Čeprav so te številke upoštevne, na njihovi podlagi ni mogoče ugotoviti, da prejšnjo znamko pozna vsaj velik del zadevne javnosti. Vsekakor so te številke indic. Vendar same po sebi ne zadoščajo za dokaz pridobitve nadpovprečnega razlikovalnega učinka, saj med drugim niso podprte z elementi, ki dokazujejo, da so zadevni televizijski spoti vplivali na javnost, ki ji je namenjena prejšnja znamka (glej v tem smislu sodbo z dne 14. septembra 2009, Lange Uhren/UUNT (Geometrična polja na številčnici ročne ure), T-152/07, EU:T:2009:324, točka 145 in navedena sodna praksa)

72 Nazadnje, ugotoviti je treba, da tožeča stranka ni predložila nobenega dokaza, kot so javnomnenjske raziskave, tržne raziskave ali ugotovitve poklicnih združenj, v katerih bi bilo navedeno, kakšen del upoštevne javnosti na podlagi navedene znamke proizvode identificira kot proizvode, ki izvirajo iz tožeče stranke. Kot je navedel odbor za pritožbe, predloženi dokazi tudi nikakor ne dokazujejo tržnega deleža tožeče stranke.

73 Odbor za pritožbe je zato v točki 50 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da na podlagi predloženih dokazov, čeprav ti dokazujejo, da se je prejšnja znamka v Nemčiji uporabljala za prekajene mesnine, ni mogoče ugotoviti, da je stopnja razlikovalnega učinka te znamke nadpovprečna. To, da se je znamka v Uniji uporabljala več let, samo po sebi ne zadošča za dokaz, da upoštevna javnost na podlagi navedene znamke proizvode identificira kot proizvode, ki izvirajo iz določenega podjetja.

74 Iz navedenega je razvidno, da je treba očitke tožeče stranke, ki se nanašajo na povečan razlikovalni učinek, ki naj bi ga imela prejšnja znamka, zavrniti. Odbor za pritožbe je v točki 47 izpodbijane odločbe torej pravilno ugotovil, da je zaradi neobstoja pomena celotnega znaka MINI WINI svojstven razlikovalni učinek prejšnje znamke povprečen.

75 Poleg tega je treba opozoriti, da je ozemlje, upoštevno za analizo verjetnosti zmede, celotno ozemlje Unije, ker je prejšnja znamka znamka Skupnosti. V nasprotju s trditvami tožeče stranke odbor za pritožbe torej ni storil napake s tem, da se ni bolj osredotočil na italijansko javnost. Opozoriti je treba tudi, da je že bilo presojeno, da upoštevna javnost, vključno z italijansko javnostjo, element „minimini“ prijavljene znamke razume kot preprosto ponovitev izraza „mini“.

76 Dalje, čeprav je res, da se znamka lahko skrajša (glej v tem smislu sodbo z dne 6. oktobra 2015, Monster Energy/UUNT – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T-61/14, EU:T:2015:750, točka 55 in navedena sodna praksa) je element „minimini“ prijavljene znamke, kot je bilo že ugotovljeno v točkah 56 in 61 zgoraj, manj razlikovalen od elementa „beretta“ navedene znamke in torej pritegne manj pozornosti upoštevne javnosti. Trditve tožeče stranke glede nagnjenosti potrošnika, da bo prijavljeno znamko skrajšal tako, da bo ohranil zgolj element „minimini“ in spregledal druge element, je torej treba zavrniti.

77 Nazadnje, element „minimini“ prijavljene znamke v nasprotju s trditvami tožeče stranke ni edini besedni element, ki je popolno berljiv v smislu sodbe z dne 20. oktobra 2009, Aldi Einkauf/UUNT – Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (T-307/08, ZOdl., EU:T:2009:409). Kot je bilo namreč ugotovljeno v točkah 56 in 61 zgoraj, element „beretta“ navedene znamke ni manj zaznaven od njenega elementa „minimini“. Zato je treba trditev tožeče stranke zavrniti.

78 Ob upoštevanju navedenega je treba ugotoviti tudi, da prijavljeni znak ni sestavljen iz jukstapozicije imena podjetja intervenientke in prejšnje znamke, ki je bila uporabljena praktično enako. V nasprotju s trditvami tožeče stranke torej ni bilo dokazano, da ima element „minimini“ prijavljene znamke samostojen razlikovalni položaj v smislu sodbe z dne 6. oktobra 2005, Medion (C-120/04, ZOdl., EU:C:2005:594).

79 Ugotoviti je torej treba, prvič, da je stopnja pozornosti upoštevne javnosti za zadevne proizvode povprečna. Drugič, prijavljena znamka ima povprečen svojstven razlikovalni učinek iz razlogov, navedenih v točki 74 zgoraj. Tretjič, poudariti je treba, da so proizvodi, ki jih zajemata zadevna znaka, enaki. Četrtič, iz točk od 44 do 64 zgoraj je razvidno, da je vizualna, fonetična in pomenska podobnost navedenih znakov majhna.

80 Iz navedenega je razvidno, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da ne obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in da torej dokaza uporabe ni bilo treba preučiti.

81 Drugi tožbeni razlog tožeče stranke je treba zato zavrniti.

82 Glede na navedeno je treba izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem je odbor za pritožbe zavrgel predloge tožeče stranke za spremembo odločbe oddelka za ugovore v zvezi s storitvami iz razreda 43.

Stroški

83 Če vsaka stranka uspe samo deloma, lahko Splošno sodišče v skladu s členom 134(3) Poslovnika Splošnega sodišča odloči, da vsaka stranka nosi svoje stroške. Ker sta v obravnavanem primeru stranki uspeli samo deloma, se vsaki stranki naloži plačilo njenih stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat),

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 14. februarja 2014 (zadeva R 1159/2013-4) se razveljavi v delu, v katerem so bili z njo zavrženi predlogi družbe Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG za spremembo odločbe oddelka za ugovore v zvezi s storitvami iz razreda 43.**

2. **V preostalem se tožba zavrne.**

3. **Družba Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in družba Salumificio Fratelli Beretta SpA nosijo svoje stroške.**

Frimodt Nielsen Dehousse Collins

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 4. februarja 2016.

Podpisi