SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 23. novembra 2010*

V zadevi T-35/08,

**Codorniu Napa, Inc.** s sedežem v Napi, Kalifornija (Združene države Amerike), ki sta jo sprva zastopala X. Fàbrega Sabaté in M. Curell Aguilà, nato M. Curell Aguilà in J. Güell Serra, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa O. Mondéjar Ortuño, zastopnik,

tožena stranka,

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

**Bodegas Ontañón, SA** s sedežem v Quelu, La Rioja (Španija), ki jo zastopata J. Grimau Muñoz in J. Villamor Muguerza, odvetnika,

intervenientka,

* Jezik postopka: španščina.

katere predmet je tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 20. novembra 2007 (zadeva R 747/2006-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Bodegas Ontañón, SA in Codorniu Napa, Inc.,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi I. Pelikánová, predsednica, K. Jürimäe, sodnica, in S. Soldevila Fragoso (poročevalec), sodnik,

sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 24. januarja 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 20. maja 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 5. maja 2008,

na podlagi obravnave z dne 13. aprila 2010,

izreka naslednjo

**Sodbo**

1 Tožeča stranka, družba Codorniu Napa Inc., je 13. marca 2003 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.

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




3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, so iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, ter ustrezajo temu opisu: „Vina, pridelana in ustekleničena v Napa Valley (Kalifornija, ZDA)“.

4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 83/2003 z dne 24. novembra 2003.

5 Intervenientka, družba Bodegas Ontañón, SA, je 23. februarja 2004 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode, omenjene v točki 3 zgoraj.

6 Ugovor je temeljil na dveh znakih. Prvi znak je bila spodaj prikazana figurativna znamka Skupnosti in je predmet registracije št. 2 050 623




za proizvode iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo temu opisu: „alkoholne pijače (razen piva)“. Drugi znak je bila španska besedna znamka LA ARTESA

št. 844194 za proizvode iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja, ki ustrezajo temu opisu: „vina, žgane pijače, in likerji“.

7 Razlog, naveden za utemeljitev ugovora, je bil razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009).

8 Oddelek za ugovore je 31. marca 2006 ugodil ugovoru, pri čemer se je skliceval le na primerjavo med prejšnjo figurativno znamko Skupnosti ARTESO in prijavljeno znamko. Oddelek za ugovore je v svoji odločbi menil, da ni potreben preizkus, ali dokazi o uporabi španske besedne znamke LA ARTESA zadostujejo za dokaz dejanske uporabe navedene znamke.

9 Tožeča stranka je 30. maja 2006 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo.

10 Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 20 novembra 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Menil je zlasti, da imata besedna elementa „arteso“ in „artesa“ osrednji položaj in prevladujeta v nasprotujočih si znamkah, da grafični element prijavljene znamke nima posebnega razlikovalnega učinka in da izraz „napa valley“ opisuje geografsko poreklo proizvodov in ga ni mogoče šteti za razlikovalni in prevladujoči element. Odbor za pritožbe je nato menil, da so po eni

strani proizvodi, na katere se nanašata znamki, enaki in da imata po drugi strani nasprotujoči si znamki, ne glede na očitne razlike med grafičnimi elementi, skupne najbolj razlikovalne in prevladujoče elemente, ki so si nekoliko vidno podobni in slušno enaki. Glede na to je odbor za pritožbe ugotovil, da obstaja verjetnost zmede med navedenima znakoma. Glede dokazov o dejanski in resni uporabi prejšnje španske znamke pa je odbor za pritožbe menil, da ju ni treba preizkusiti, saj je bilo na podlagi ene od prejšnjih pravic v celoti ugodeno predlogom ugovarjajoče stranke.

**Predlogi strank**

11 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razveljavi;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

12 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## Pravo

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

*Trditve strank*

14 Tožeča stranka meni, da si zadevna znaka nista dovolj podobna, da bi ta podobnost povzročila verjetnost zmede.

15 Trdi, da odbor za pritožbe pri oceni verjetnosti zmede ni sledil pristopu, ki se uporablja v sodni praksi Splošnega sodišča, saj ni opravil celostne analize zadevnih znakov. Namreč, odbor za pritožbe naj bi ločeno obravnaval in primerjal le besedna elementa, pri čemer je ugotovil, da prevladujeta, in naj bi ločil grafične sestavine navedenih znakov, tako da jih je štel za dodatke. Ti grafični elementi naj bi bili preučeni šele po tem, ko se primerjajo besedni elementi, da se ugotovi, ali pomenijo zadosten razlikovalni element, da bi se izločila verjetnost zmede.

16 Tožeča stranka meni, da besedna elementa nasprotujočih si strank ne prevladujeta v videzu navedenih znamk in da figurativna elementa glede na celostni vtis nista zanemarljiva. Nasprotno, njuna vloga naj bi bila podobna vlogi besednih elementov, ker

naj bi imela vsaj enakovredno mesto kot besedna elementa, bila naj bi večja in znakoma naj bi dala zelo posebno in izvirno obliko.

17 Pritrjuje, da sta nasprotujoča si znaka slušno povsem različna, saj je prijavljena znamka sestavljena iz treh besed in sedmih zlogov („ar“, „te“, „sa“, „na“, „pa“, „va“, „lley“), medtem ko prejšnja znamka vsebuje le eno besedo iz treh zlogov („ar“, „te“, „so“). Poleg tega poudarja, da je prijavljena znamka s slušnega vidika daljša od prejšnje znamke.

18 Tožeča stranka meni, da v nasprotju s tem, kar trdi odbor za pritožbe, izraza „napa valley“ ni mogoče izključiti iz slušne primerjave nasprotujočih si znakov, ker bo javnost pri nakupu proizvodov uporabljala celoten izraz „artesa napa valley“, ki tako pomeni dodatni razlikovalni element prijavljene znamke.

19 Potrjuje, da dejstvo, da ima besedni element „artesa“ prijavljene znamke pomen v španščini, pomensko prispeva k nevtralizaciji slušne podobnosti s prejšnjo znamko, katere besedni element „arteso“, ki v španščini nima pomena, bi lahko spominjal na mitološko osebnost, kot je ta nad navedenim elementom.

20 Navaja tudi, da znamki vzbujata različne pomenske vtise, ker izraz „napa valley“ prijavljene znamke daje potrošniku nedvoumne pomenske informacije in njen grafični element izraža idejo modernosti. Besedni in figurativni element prejšnje znamke pa naj bi znak povezovala s klasično mitologijo.

21 Tožeča stranka opredeli, da se vina in alkoholne pijače na splošno tržijo v supermarketih, živilskih trgovinah in restavracijah, kar omogoča potrošnikom, da preučijo etikete na steklenicah. Tako naj bi potrošniki zadevne znamke zaznavali bolj vidno kot pa slušno.

22 Tožeča stranka poudarja, da izraz „napa valley“, ki ga vsebuje prijavljena znamka, označuje drugačno geografsko poreklo od porekla proizvodov, označenih s prejšnjo znamko. Ta okoliščina naj bi prispevala k razlikovanju prijavljene znamke od prejšnje znamke, ker naj bi se geografsko poreklo alkoholnih pijač običajno štelo za posebnost, ki ji povprečni potrošnik posveča veliko pozornost.

23 Tožeča stranka ugotavlja, da ker so znaki grafično zelo različni in ker je v sektorju zadevnih proizvodov videz znakov pomembnejši od slušnega vtisa, lahko nasprotujoči si znamki „mirno soobstajata“ na trgu.

24 UUNT in intervenientka izpodbijata vse trditve tožeče stranke.

*Presoja Splošnega sodišča*

25 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujeta

znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Poleg tega v skladu s členom 8(2)(a)(i) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(2)(a)(i) Uredbe št. 207/2009) prejšnja znamka pomeni znamko, ki je registrirana v Evropski skupnosti in katere datum zahteve za registracijo je pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

26 V skladu z ustaljeno sodno prakso obstaja verjetnost zmede, kadar lahko javnost verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. Na podlagi te sodne prakse je verjetnost zmede treba presojati celovito, glede na to, kako upoštevna javnost zazna znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavani zadevi, predvsem medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in med podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (sodbi Splošnega sodišča z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 30 do 33, in z dne 16. decembra 2008 v zadevi Torres proti UUNT – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T-259/06, neobjavljena v ZOdl., točki 23 in 24).

27 Za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 verjetnost zmede predpostavlja hkrati enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk ter enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, ki jih označujeta. Gre za kumulativne pogoje (sodbi Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2009 v zadevi Commercy proti UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, ZOdl., str. II-43, točka 42, in z dne 23. septembra 2009 v zadevi Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe proti UUNT – Byass (ALFONSO), T-291/07, neobjavljena v ZOdl., točka 25).

28 Poleg tega je treba na podlagi sodne prakse pri celoviti presoji verjetnosti zmede upoštevati povprečnega potrošnika zadevne kategorije proizvodov ali storitev, ki je

normalno 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 (sodba Splošnega sodišča z dne 13. februarja 2007 v zadevi Mundipharma proti UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., str. II-449, točka 42, in zgoraj navedena sodba ALFONSO, točka 27).

29 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe verjetnost zmede presodil glede dveh znamk Skupnosti, in sicer glede prejšnje znamke, ki označuje „alkoholne pijače (razen piv)“ in prijavljene znamke za „vina, pridelana in ustekleničena v Napa Valley (Kalifornija, ZDA)“. Odbor za pritožbe je v točki 20 izpodbijane odločbe ugotovil, da so proizvodi, za katere velja prejšnja znamka, enaki tistim, na katere se nanaša prijavljena znamka, česar tožeča stranka ni neposredno izpodbijala.

30 Odbor za pritožbe je v točki 16 izpodbijane odločbe še ugotovil, da ob upoštevanju vrste zadevnih proizvodov in dejstva, da je prejšnja znamka znamka Skupnosti, upoštevno javnost sestavljajo povprečni evropski potrošniki, česar tožeča stranka prav tako ni izpodbijala.

Primerjava nasprotujočih si znakov

31 Celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pomensko podobnost zadevnih znamk, mora biti utemeljena na celostnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, igra

glavno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V zvezi s tem povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej sodbo Sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 35 in navedena sodna praksa).

32 Presoja enakosti med znamkama se ne more omejiti zgolj na upoštevanje sestavine sestavljene znamke in primerjavo z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako kot celoto, kar ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada ena ali več njenih sestavin (glej zgoraj navedeno sodbo UUNT proti Shaker, točka 41 in navedena sodna praksa). Presojo podobnosti je mogoče opraviti zgolj na podlagi prevladujočega elementa le, če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti (glej zgoraj navedeno sodbo Sodišča UUNT proti Shaker, točka 42, in sodbo Sodišča z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT C-193/06 P, neobjavljena v ZOdl., točka 43). To bi veljalo zlasti, če lahko ta sestavina prevlada v predstavi te znamke, ki jo ima v spominu upoštevna javnost, tako da so druge sestavine te znamke v celotnem vtisu, ki ga ustvarja, zanemarljive (zgoraj navedena sodba Nestlé proti UUNT, točka 43).

33 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe ugotovil, da so zadevnim znamkam skupni ravno najbolj razlikovalni in prevladujoči elementi ter da imajo torej neko stopnjo vidne podobnosti in so si slušno podobne.

34 Tožeča stranka v zvezi s tem meni, da grafični element ni zanemarljiv pri celostnem vtisu, ki ga ustvarja vsak znak, in izpodbija, da je odbor za pritožbe v okviru presoje verjetnosti zmede upošteval izključno besedne elemente.

– Vidna podobnost

35 V skladu s sodno prakso je treba pri presoji prevladujoče narave ene ali več sestavin sestavljene znamke še posebej upoštevati značilnosti, lastne posamezni sestavini, tako da se primerjajo med seboj. Poleg tega se lahko upošteva relativni položaj posameznih sestavin v sestavi sestavljene znamke (sodbi Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 35, in z dne 13. decembra 2007 v zadevi Cabrera Sánchez proti UUNT – Industrias Cárnicas Valle (El charcutero artesano), T-242/06, neobjavljena v ZOdl., točka 47).

36 Treba je torej preučiti, ali je treba besedni element obravnavati kot prevladujoč element v celostnem vtisu, ki ga ustvari vsaka od nasprotujočih si znamk.

37 Prvič, treba je pojasniti, da če je znak hkrati sestavljen iz figurativnega in besednega elementa, to ne pomeni samodejno, da je treba besedni element vedno obravnavati kot prevladujoč (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2005 v zadevi Simonds Farsons Cisk proti UUNT – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, ZOdl., str. II-4837, točka 45). Pri sestavljeni znamki ima namreč figurativni element enakovredno mesto kot besedni (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Recueil, str. II-5275, točka 53, in zgoraj navedeno sodbo El charcutero artesano, točka 55).

38 Drugič, kot je bilo opozorjeno v točki 32 zgoraj, se lahko presoja podobnosti zgolj na podlagi prevladujočega elementa opravi le, če so vse preostale sestavine znamke zanemarljive.

39 V obravnavanem primeru v nasprotju z ugotovitvijo odbora za pritožbe besedni element v nasprotujočih si znamkah ni prevladujoč niti glede na različne figurativne elemente, iz katerih sta sestavljeni navedeni znamki, niti glede na položaj, ki ga imajo zadevni elementi v teh znakih. Ti figurativni elementi, zlasti njihova oblika, velikost in barva, ki so nad besednimi elementi, nedvomno prispevajo k določitvi podobe vsake od zadevnih znamk, ki jih upoštevna javnost obdrži v spominu, tako da jih pri zaznavi teh znamk ni mogoče zanemariti.

40 Črno-bela podoba prejšnje znamke, ki jo zaznajo potrošniki, namreč predstavlja kentavra z jezdecem, ki skupaj držita drog, na katerem sta amfori, pod sliko pa je z velikimi tiskanimi črkami napisana beseda „arteso“. Pri prijavljeni znamki pa potrošniki zaznajo podobo v obliki pokončnega pravokotnika, ki ima v zgornjem delu na sivi podlagi trikotnik, ki vsebuje vijugast element, pod katerim je z zlatimi velikimi tiskanimi črkami na črni podlagi napisana beseda „artesa“, in v spodnjem delu izraz „napa valley“, prav tako napisan z zlatimi velikimi tiskanimi črkami, na črni podlagi.

41 Zato je treba, kot je pravilno navedla tožeča stranka, vidno primerjavo med nasprotujočima si znakoma opraviti na podlagi vseh posameznih sestavin, figurativnih in besednih.

42 V teh okoliščinah je treba preučiti podobnost nasprotujočih si znakov, na podlagi celostnega vtisa, ki ga ustvarijo vse njune posamezne sestavine, in preveriti, ali je na ugotovitev, do katere je prišel odbor za pritožbe pri svojem preizkusu, vplivala napaka, ki jo je storil.

43 V skladu s sodno prakso niti takrat, ko sta nasprotujoči si znamki sestavljeni iz podobnih besednih elementov, to samo po sebi ne dopušča zaključka, da obstaja vidna podobnost med nasprotujočima si znakoma. Zaradi figurativnih elementov v znakih, ki so posebne in izvirne oblike, je lahko celostni vtis vsake od znamk različen (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Recueil, str. II-2789, točki 73 in 74, in zgoraj navedeno sodbo Splošnega sodišča KINJI by SPA, točka 48).

44 Sicer pa, kot je bilo poudarjeno v točki 39 zgoraj, se nasprotujoča si znaka precej razlikujeta po obliki, velikosti in barvi grafičnih elementov, ki obsegata črno-belo podobo kentavra, ki ga jezdi moški, pri prejšnji znamki in večbarvno podobo trikotnika, v katerem je vijugast element, postavljen v pravokotnik, pri prijavljeni znamki. Vendar kljub tem razlikam primerjava med navedenima znakoma kaže veliko podobnost med besednima elementoma „arteso“ in „artesa“, ki sta napisana s podobnimi velikimi tiskanimi črkami na podobnem mestu, in sicer pod grafičnim elementom, in ki se razlikujeta le po barvi in zadnjem samoglasniku. Besedni element „napa valley“ pa glede na svoj položaj, velikost črk, ki so manjše od črk besednega elementa „artesa“, in ozki razmak med črkami, ki ga sestavljajo, le rahlo izstopa iz celote prijavljene znamke in je manj pomemben element navedene znamke, ki nima odločilne vloge pri vidnem razlikovanju nasprotujočih si znakov. Zato je v nasprotju s trditvami tožeče stranke na podlagi besednega dela „artes“ v obeh znakih mogoče ugotoviti majhno vidno podobnost med tema znamkama.

45 Glede na navedeno Splošno sodišče meni, da sta si nasprotujoča si znaka malo vidno podobna.

– Slušna podobnost

46 Ni mogoče izpodbijati, da sta si z vidika slušnega vtisa besedna elementa „arteso“ in „artesa“ v zadevnih znamkah zelo podobna. Namreč, kot je bilo že poudarjeno v točki 44 zgoraj, se navedeni besedi razlikujeta le po zadnjem samoglasniku.

47 Vendar tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe storil napako, ker pri slušni primerjavi nasprotujočih si znakov ni upošteval besednega elementa prijavljene znamke „napa valley“, ki naj bi povečal razliko med navedenima znakoma.

48 V zvezi s tem je treba poudariti, da izraz „artesa napa valley“ prijavljene znamke *a priori* ustvari drugačen slušni vtis kot beseda „arteso“.

49 Kljub temu ima v obravnavani zadevi izraz „napa valley“ manj pomembno mesto v primerjavi z besedo „artesa“ in ga bo upoštevna javnost pri izgovorjavi prijavljene znamke izločila kot manj pomemben element navedene znamke. Poleg tega, kot je poudaril odbor za pritožbe v točki 32 izpodbijane odločbe, bo upoštevna angleško govoreča javnost ta element zaznala bolj kot oznako geografskega porekla zadevnega

proizvoda, in ne kot razlikovalni element prijavljene znamke. Glede na to je zelo verjetno, da potrošniki pri navajanju prijavljene znamke omenijo le besedo „artesa“ (sodba Splošnega sodišča z dne 14. novembra 2007 v zadevi Castell del Remei proti UUNT – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T-101/06, neobjavljena v ZOdl., točka 66). Zato v nasprotju s trditvami tožeče stranke besedni element „napa valley“ ne zadostuje za izločitev vsake slušne podobnosti med nasprotujočima si znakoma.

50 Glede na navedeno je treba ugotoviti, da med nasprotujočima si znakoma obstaja velika slušna podobnost.

– Pomenska podobnost

51 V skladu s sodno prakso lahko pomenske razlike nevtralizirajo vidne in slušne podobnosti, če ima vsaj ena od zadevnih znamk za upoštevno javnost jasen in določen pomen, tako da ga ta javnost lahko takoj dojame (sodba Splošnega sodišča z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 54).

52 V obravnavanem primeru, kot je poudaril odbor za pritožbe v točki 34 izpodbijane odločbe in kot je navedel UUNT, beseda „arteso“ nima nobene pomenske vrednosti, beseda „artesa“, ki označuje posodo posebne oblike za mesenje kruha, pa se v španščini ne uporablja pogosto, saj je njena raba omejena na specializirano javnost. Poleg tega izraz „artesa“, ki je španska beseda, ne bo imel nobenega pomena za preostalo upoštevno javnost Skupnosti, ki ne govori špansko. Zato upoštevna javnost, kot je

bila opredeljena v točki 30 zgoraj, navedenim besednim elementom ne bo pripisala pomenske vsebine.

53 V nasprotju s trditvijo tožeče stranke je treba ugotoviti, da izraz „napa valley“ ne zadostuje za preprečitev, da bi javnost razumela, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. Seveda pa bo, kot je bilo poudarjeno v točki 49 zgoraj, velik del upoštevne javnosti zadevni izraz razumel kot oznako geografskega porekla zadevnih proizvodov, toda ne da bi dal znaku posebno pomensko vsebino.

54 Trditev tožeče stranke, da figurativni elementi nasprotujočih si znakov spominjajo na različne pomene, ne more ovreči te ugotovitve. Po eni strani predstavitev kentavra z jezdecem, ki skupaj držita drog z amforama, je namig na mitološke začetke vina in se torej nanaša na vino in njegovo pridelavo. Ta znak bo torej upoštevno javnost spomnil na vino, ne da bi ta spomin imel za to javnost jasen in določen pomen, ki bi lahko vzpostavil pomensko razliko med tema znakoma.

55 Po drugi strani pri prijavljeni znamki stilizacija grafičnega elementa otežuje prenos pomenske vsebine in predvsem to, da bi povprečen potrošnik to vsebino jasno zaznal. Zato ni mogoče ugotoviti, da prijavljena znamka s celostnim vtisom, ki ga ustvarja, namiguje na idejo modernosti, ki jo bo zadevna javnost takoj zaznala.

56 Glede na navedeno je treba ugotoviti, da na pomenski ravni potrošniki glede zadevnih znakov ne bodo zaznali nobenega posebnega pomenskega odtenka, na podlagi katerega bi lahko ugotovili razliko ali podobnost med tema znakoma.

Celostna presoja verjetnosti zmede

57 Celostna presoja verjetnosti zmede vključuje neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti podobnostjo znamk in podobnostjo zajetih proizvodov ali storitev. Nizka stopnja podobnosti med zajetimi proizvodi in storitvami se tako izravna z visoko stopnjo podobnosti med znamkami in obratno (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17, in sodbo Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2006 v združenih zadevah Mast-Jägermeister proti UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO z okvirom in drugi), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, ZOdl., str. II-5409, točka 74).

58 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe menil, da imata primerjana znaka neko stopnjo vidne podobnosti in da sta si slušno podobna, in je torej glede na enakost zadevnih proizvodov ugotovil, da obstaja verjetnost zmede med tema znamkama.

59 Tožeča stranka pa meni, da sta si znaka grafično zelo različna in da nasprotujoči si znamki lahko glede na pomembnost videza znakov v sektorju zadevnih proizvodov „mirno soobstajata“ na trgu.

60 V zvezi s tem je treba opredeliti, da pri celostni presoji verjetnosti zmede vidni, slušni ali pomenski vidiki nasprotujočih si znakov nimajo vedno enake teže. Analizirati je treba objektivne okoliščine, v katerih se znamke lahko pojavljajo na trgu (sodba Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2004 v združenih zadevah New Look proti UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03, ZOdl., str. II-3471, točka 49).

61 Pomembnost elementov podobnosti ali razlikovanja med znaki je namreč lahko odvisna zlasti od njihovih notranjih značilnosti ali pogojev trženja proizvodov ali storitev, ki jih sporne znamke označujejo. Kadar se proizvodi, ki jih znamke označujejo, prodajajo v samopostrežnih trgovinah, v katerih si potrošnik sam izbere proizvod in se mora torej zanesti predvsem na videz znaka na proizvodu, je vidna podobnost na splošno pomembnejša (zgoraj navedeni sodbi NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection, točka 49, ter El charcutero artesano, točka 80). Če pa se, nasprotno, zadevni proizvod prodaja predvsem ustno, ima večjo težo slušna podobnost znakov (sodba Splošnega sodišča z dne 8. februarja 2007 v zadevi Quelle proti UUNT – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, neobjavljena v ZOdl., točka 68).

62 V sektorju vin, drugače kot pri nealkoholnih pijačah, obravnavanih v zgoraj navedeni sodbi KINJI by SPA (točki 57 in 58), so potrošniki teh proizvodov navajeni določiti in prepoznati vino glede na besedni element, ki ga označuje, zlasti v barih ali restavracijah, kjer se vino naroča ustno, potem ko so videli ime na vinskem listu (sodbi Splošnega sodišča z dne 13. julija 2005 v zadevi Murúa Entrena proti UUNT – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, ZOdl., str. II-2831, točka 56, in z dne 12. marca 2008 v zadevi Sebirán proti UUNT – El Coto De Rioja (Coto D'Arcis), T-332/04, neobjavljena v ZOdl., točka 38). Zato je v obravnavanem primeru treba slušni podobnosti med zadevnima znakoma pripisati poseben pomen.

63 V obravnavanem primeru je bilo ugotovljeno, da so zadevni proizvodi, na katere se nanašata ti znamki, namreč vina, enaki in da sta si znaka zelo podobna slušno in tudi malo vidno. V teh okoliščinah je Splošno sodišče menilo, da ob upoštevanju, kako potrošniki naročajo zadevne proizvode in kakšen pomen je zato treba dati slušni podobnosti, obstaja verjetnost zmede med tema znakoma v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

64 Poleg tega dejstvo, da so proizvodi, na katere se nanaša prijavljena znamka, proizvedeni, kot je označeno na navedeni znamki, v dolini Napa (Napa valley), ne preprečuje obstoja verjetnosti zmede. V skladu s sodno prakso je mogoče, da obstaja verjetnost zmede v javnosti tudi, kadar so zadevni proizvodi iz različnih krajev proizvodnje (zgoraj navedena sodba Canon, točki 29 in 30, in sodba Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2005 v zadevi Castellblanch proti UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, ZOdl., str. II-5309, točka 52).

65 Zato je treba ta tožbeni razlog in tako tudi tožbo v celoti zavrniti.

**Stroški**

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

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

**1. Tožba se zavrne.**

**2. Družbi Codorniu Napa, Inc. se naloži plačilo stroškov.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 23. novembra 2010.

Podpisi