Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (sedmi senat)

z dne 2. februarja 2017*

„Znamka Evropske unije — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Evropske unije TOSCORO — Zaščitena prejšnja geografska označba ‚Toscano‘ — Absolutni razlog za zavrnitev — Člen 142 Uredbe (ES) št. 40/94 — Člena 13 in 14 Uredbe (EGS) št. 2081/92 — Ugotovitev delne ničnosti“

V zadevi T-510/15,

Roberto Mengozzi, stanujoč v Monacu (Monako), ki ga zastopa T. Schuffenecker, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata A. Schifko in S. Crabbe, agenta,

tožena stranka,

ob intervenciji

Italijanske republike, ki jo zastopa G. Palmieri, agentka,

intervenientka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenient pred Splošnim sodiščem, je

Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP s sedežem v Firencah (Italija), ki ga zastopa F. Albisinni, odvetnik,

zaradi tožbe zoper Odločbo drugega odbora EUIPO za pritožbe z dne 5. junija 2015 (zadeva R 322/2014-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med Consorzio per la tutela dell’olio extravergine di oliva Toscano IGP in R. Mengozzijem,

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat),

v sestavi V. Tomljenović, predsednica, A. Marcoulli (poročevalec) in A. Kornezov, sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 7. septembra 2015,

* * Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora EUIPO na tožbo, ki je bil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložen 5. novembra 2015,

na podlagi odgovora intervenienta na tožbo, ki je bil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložen 17. novembra 2015,

na podlagi sklepa predsednice sedmega senata Splošnega sodišča z dne 15. januarja 2016, s katerim je bila Italijanski republiki dovoljena intervencija v podporo predlogom EUIPO,

na podlagi intervencijske vloge Italijanske republike, ki je bila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložena 1. marca 2016,

na podlagi stališč tožeče stranke, ki so bila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložena 14. aprila 2016,

ob upoštevanju predodelitve zadeve sedmemu senatu,

ob upoštevanju spremembe sestave senatov Splošnega sodišča,

na podlagi tega, da glavni stranki v roku treh tednov od vročitve obvestila o koncu pisnega dela postopka nista vložili predloga, naj se opravi obravnava, in na podlagi sklepa Splošnega sodišča v skladu s členom 106(3) Poslovnika Splošnega sodišča, da bo o tožbi odločilo brez ustnega dela postopka,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, Roberto Mengozzi, je 17. junija 2002 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1)), pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložil zahtevo za registracijo znamke EU.

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

3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 29 in 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:

— Razred 29: „Jedilna olja in maščobe; rastlinska jedilna olja in zlasti olivna olja; živilske kreme in zlasti orehove kreme, kreme iz artičok v tartufovem soku, kreme iz zelenih in črnih oliv; vložene in sušene gobe“;

— Razred 30: „Kava, kavni ekstrakti in pripravki na osnovi kave; kavni nadomestki in ekstrakti kavnih nadomestkov; čaj, čajni ekstrakti in pripravki na osnovi čaja; kakav in preparati s kakavovo osnovo, čokolada, čokoladni izdelki, slaščice, sladkarije; sladkor; naravna sladila; pekovski izdelki, kruh, kvas, pecivo; piškoti; sladice, posladki, pudingi; sladoledi, izdelki za izdelavo sladoledov; med in

nadomestki za med; žitarice za zajtrk, riž, testenine, živila na osnovi riža, moka ali žitarice tudi v obliki kuhanih jedi; arome ali začimbe za živila, solatni prelivi, kis, majoneza, pica, omake in zlasti paradižnikove in zelenjavne omake."

4 Besedni znak TOSCORO je bil 17. novembra 2003 registriran kot znamka Evropske unije pod številko 002752509.

5 Prijava za registracijo izpodbijane znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2004/001 z dne 5. januarja 2004.

6 Intervenient, Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP, je 10. decembra 2012 pri EUIPO vložil zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke na podlagi člena 7(1)(c), (g) in (k) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 52(1)(a) iste uredbe.

7 Zahteva za ugotovitev ničnosti se je opirala na zaščiteno geografsko označbo (ZGO) „Toscano", registrirano v Evropski uniji na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 13, str. 4) (nadomeščeni z Uredbo Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL 2006, L 93, str. 12), ta slednja pa je bila nadomeščena z Uredbo (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL 2012, L 343, str. 1)). Registracija ZGO „Toscano" je bila za proizvod „olivno olje" odobrena z Uredbo Komisije (ES) št. 644/98 z dne 20. marca 1998 o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 1107/96 o registraciji geografskih označb in geografskega porekla po postopku iz člena 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 22 str. 333).

8 Zahteva za ugotovitev ničnosti je bila vložena glede vseh proizvodov, na katere se nanaša izpodbijana znamka.

9 Oddelek za izbris je 29. novembra 2013 ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti za nekatere proizvode iz razreda 29 („jedilna olja in maščobe"; „rastlinska jedilna olja in zlasti olivna olja") in iz razreda 30 („arome ali začimbe za živila, solatni prelivi").

10 Tožeča stranka je 27. januarja 2014 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pri EUIPO zoper odločbo oddelka za izbris vložila pritožbo. Intervenient pa je zoper to odločbo vložil nasprotno pritožbo.

11 Z odločbo z dne 5. junija 2015 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe pri EUIPO delno ugodil pritožbi tožeče stranke in nasprotni pritožbi intervenienta. Prvič, navedel je, da se člen 7(1)(k) Uredbe št. 207/2009 ne uporablja za ta primer, saj ta določba ni veljala na dan vložitve prijave za registracijo izpodbijane znamke. Drugič, s sklicevanjem na člen 142 Uredbe št. 40/94 je odbor za pritožbe zavzel stališče, da se člen 13(1) in člen 14(1) Uredbe št. 2081/92 neposredno uporabljata za ta primer. Na tej podlagi in ob upoštevanju vizualnih in fonetičnih podobnosti med nasprotujočima si znakoma je ta odbor ugotovil, da uporaba znaka TOSCORO pomeni navajanje zadevne ZGO za nekatere proizvode iz razreda 29 („jedilna olja in maščobe"; „rastlinska jedilna olja in zlasti olivna olja" in „kreme iz zelenih in črnih oliv") in da je treba ugotoviti ničnost izpodbijane znamke kar zadeva te proizvode.

Predlogi strank

12 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi v delu, v katerem je odbor za pritožbe presodil, da se ugotovi ničnost izpodbijane znamke za proizvode „jedilna olja in maščobe"; „rastlinska jedilna olja in zlasti olivna olja"in „kreme iz zelenih in črnih oliv";

— razglasi veljavnost izpodbijane znamke in jo ohrani v registru znamk Evropske unije za prej navedene proizvode;

— EUIPO in intervenientu naloži plačilo stroškov, vključno s stroški v postopku pred odborom za pritožbe.

13 EUIPO in intervenient Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

14 Italijanska republika Splošnemu sodišču predlaga, naj zavrne tožbo.

Pravo

15 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri razloge. Prvi tožbeni razlog je kršitev člena 7(1)(k) Uredbe št. 207/2009 in člena 6(1) Uredbe št. 1151/2012. Drugi tožbeni razlog je napačna presoja v okviru analize podobnosti nasprotujočih si znakov zaradi uporabe člena 13(1)(b) Uredbe št. 1151/2012. Tretji tožbeni razlog je kršitev člena 15 Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (TRIPS) z dne 15. aprila 1994 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 305, v nadaljevanju: Sporazum TRIPS), ki je Aneks 1 C k Sporazumu o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 11, zvezek 21, str. 80).

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 7(1)(k) Uredbe št. 207/2009 in člena 6(1) Uredbe št. 1151/2012

16 Tožeča stranka navaja, da ne prereka uporabe člena 7(1)(k) Uredbe št. 207/2009 za ta primer. Vendar pa meni, da je odbor za pritožbe pri uporabi te določbe storil napako pri presoji. Tožeča stranka zlasti izpostavlja, da se pojem „toscano" nanaša na osebo, ki prebiva v deželi Toskani v Italiji. Zato naj bi bil zadevni ZGO opisen glede vseh proizvodov iz te dežele, pojem „toscano" pa naj bi bil generičen, na primer za olivno olje. Tožeča stranka navaja, da člen 6(1) Uredbe št. 1151/2012 določa, da ZGO „ne postanejo generične". V tem okviru naj pojma „toscoro", ki nikakor ne navaja dežele Toskana, ne bi bilo mogoče zamenjevati z zadevno ZGO, kar zadeva olivno olje ali podobne proizvode.

17 EUIPO, ob podpori Italijanske republike, in intervenient prerekata argumente tožeče stranke.

18 Najprej je treba poudariti, da je dikcija „ne postanejo generične", ki jo tožeča stranka navaja, kot da je v členu 6(1) Uredbe št. 1151/2012, dejansko v členu 13(2) Uredbe št. 1151/2012, in da določa, da „[z]aščitene označbe porekla in zaščitene geografske označbe ne postanejo generične".

19 Opozoriti je treba, da morata biti v skladu s členom 21, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije, ki se na podlagi člena 53 tega statuta uporablja za Splošno sodišče, in členom 177(1)(d) Poslovnika Splošnega sodišča v vsaki tožbi navedena predmet postopka in kratek povzetek tožbenih razlogov. Ta povzetek mora biti dovolj jasen in natančen, da lahko tožena stranka pripravi obrambo in Splošno

sodišče odloči o tožbi po potrebi brez drugih dodatnih podatkov (glej sodbo z dne 29. marca 2012, Omya/UUNT – Alpha Calcit (CALCIMATT), T-547/10, neobjavljena, EU:T:2012:178, točka 19 in navedena sodba praksa).

20 V tej zadevi pa tožeča stranka ob tem, da v utemeljitev svojega tožbenega razloga navaja člen 6(1) Uredbe št. 1151/2012, citira določbe člena 13(2) iste uredbe. Poleg tega tožeča stranka nikjer v tožbi ne navede jasno, zakaj bi moral odbor za pritožbe navedene določbe uporabiti, niti zakaj naj bi v tem kontekstu kršil člen 7(1)(k) Uredbe št. 207/2009, na katerega se tožeča stranka ravno tako sklicuje. Poleg tega je odbor za pritožbe, kot je jasno razvidno iz točke 21 izpodbijane odločbe, ugotovil, da se člen 7(1)(k) Uredbe št. 207/2009 ne uporablja za ta primer. Iz izpodbijane odločbe je tudi razvidno, da je odbor za pritožbe uporabil upoštevne določbe Uredbe št. 2081/92, ne pa tistih iz Uredbe št. 1151/2012, na katere se tožeča stranka sklicuje pred Splošnim sodiščem. Zato povzetek prvega tožbenega razloga, kot v svojih pisanjih navaja EUIPO, ne izpolnjuje pogojev iz člena 177(1)(d) Poslovnika.

21 Dodatno je treba opozoriti, da se tožba, vložena pri Splošnem sodišču, nanaša na nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009 in da je treba v ničnostnem sporu zakonitost akta presojati glede na dejanske in pravne elemente, ki so obstajali ob sprejetju akta. Zato naloga Splošnega sodišča ni ponovna presoja dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim (glej sodbo z dne 24. junija 2014, Unister/UUNT (Ab in den Urlaub), T-273/12, neobjavljena, EU:T:2014:568, točka 43 in navedena sodna praksa). Dejanski elementi, ki se pred Splošnim sodiščem zatrjujejo, ne da bi bili pred tem navajani pred organi EUIPO, lahko vplivajo na zakonitost take odločbe, le če bi jih EUIPO moral upoštevati po uradni dolžnosti (glej sodbo z dne 6. februarja 2013, Maharishi Foundation/UUNT (MÉDITATION TRANSCENDANTALE), T-426/11, neobjavljena, EU:T:2013:63, točka 36 in navedena sodna praksa). Poleg tega v skladu s členom 188 Poslovnika vloge, ki jih stranke vložijo v okviru postopka pred Splošnim sodiščem, ne morejo spreminjati predmeta spora pred odborom za pritožbe.

22 Tožeča stranka pa pred organi EUIPO, kot EUIPO poudarja v svojih pisanjih, ni nikoli navajala, da je zadevna ZGO postala generična, niti se v zvezi s tem ni sklicevala na določbe Uredbe št. 1151/2012, ki jih navaja pred Splošnim sodiščem. Poleg tega ni mogoče na podlagi nobenega elementa šteti, da bi moral organ EUIPO dejstva, navajana pred Splošnim sodiščem, upoštevati po uradni dolžnosti, česar sicer tožeča stranka niti ne trdi.

23 Glede na vse navedeno je treba prvi tožbeni razlog zavreči kot nedopusten.

Drugi tožbeni razlog: napačna presoja v okviru analize podobnosti nasprotujočih si znakov

24 Tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe, čeprav naj ZGO ne bi postal generičen, česar sicer ne sprejema, storil napako pri presoji pri analizi podobnosti nasprotujočih si znakov v okviru uporabe člena 13(1)(b) Uredbe št. 1151/2012. S fonetičnega vidika naj bi se pojem „toscoro", vsaj v angleščini, italijanščini in španščini izgovarjal s poudarkom na zadnjem zlogu. Pojem „toscano" pa naj bi se vsaj v angleščini izgovarjal s poudarkom na srednjem zlogu. Nasprotujoča si znaka naj bi se torej v tem pogledu razlikovala. Glede na njun zapis, pa naj bi se razlikovala tudi vizualno. Nazadnje, s pomenskega vidika naj bi bil pojem „toscoro" izmišljen, medtem ko naj bi zadevna ZGO nakazovala na olivno olje iz Toskane. Tudi s tega vidika naj bi se znaka razlikovala. Odbor za pritožbe naj ne bi smel segmentirati izpodbijane znamke in zadevne ZGO. Tožeča stranka poleg tega navaja, da zadevna ZGO nima ugleda. V tem kontekstu naj povprečni potrošnik ne bi zamenjeval nasprotujočih si znakov, tožeča stranka pa nasprotuje ugotovitvi odbora za pritožbe, da izpodbijana znamka navaja zadevno ZGO. Tožeča stranka dodaja, da je odbor za pritožbe storil napako pri presoji, ker je zavrnil njen argument, da je EUIPO registriral znamke, ki so zelo podobne zadevni ZGO, in ker je menil, da je krema iz oliv primerljiva z olivnim oljem.

25 EUIPO, ob podpori Italijanske republike, in intervenient prerekata argumente tožeče stranke.

26 Najprej je treba poudariti, da tožeča stranka v okviru drugega tožbenega razloga izpodbija, prvič, primerjavo nasprotujočih si znakov, ki jo je opravil odbor za pritožbe, in drugič, ugotovitev, da sta olivno olje in krema iz zelenih in črnih oliv proizvoda istega tipa.

27 Poleg tega je treba poudariti, da, v nasprotju z navedbami tožeče stranke, odbor za pritožbe ni uporabil člena 13(1)(b) Uredbe št. 1151/2012. Potem ko je ocenil, da se člen 7(1)(k) Uredbe št. 207/2009 za to zadevo ne uporablja (točka 21 izpodbijane odločbe), je namreč navedel, da so bila s to določbo zgolj kodificirana pravila, ki izhajajo iz člena 13(1) in člena 14(1) Uredbe št. 2081/92, ki se za ta primer neposredno uporabljata na podlagi člena 142 Uredbe št. 40/94. Odbor za pritožbe je dodal, da je moral sprejeti enak razlog za ugotovitev ničnosti, kot ga je navedla stranka v sporu, zato ga je moral uporabiti tudi v skladu z zakonodajo, ki je veljala na dan vložitve prijave za registracijo izpodbijane znamke (točki 27 in 28 izpodbijane odločbe). Tožeča stranka pa pred Splošnim sodiščem ne izpodbija tozadevnega razlogovanja odbora za pritožbe.

28 Glede ureditve, ki se uporablja za spor, je treba opozoriti, da člen 142 Uredbe št. 40/94, kot se je uporabljal za ta primer, predpisuje, da „[ta] uredba ne vpliva na Uredbo […] št. 2081/92 […], še zlasti ne na člen 14“. Člen 14(1), prvi pododstavek, Uredbe št. 2081/92, kot se uporablja za konkretni primer, med drugim določa, da „[k]adar je] […] geografska označba registrirana v skladu s to uredbo, se vloga za registracijo blagovne znamke, ki ustreza eni od situacij iz člena 13 in se nanaša na isti tip proizvoda, zavrne pod pogojem, da je bila vloga za registracijo blagovne znamke predložena po datumu objave iz člena 6(2) [iste uredbe]“. Člen 14(1), drugi pododstavek, Uredbe št. 2081/92 določa: „Blagovne znamke, ki so registrirane v nasprotju s [to določbo], se razglasijo za neveljavne.“

29 Iz tega izhaja, da mora EUIPO uporabljati Uredbo št. 40/94 na način, ki ne posega v zaščito ZGO v skladu z Uredbo št. 2081/92. Zlasti mora EUIPO na podlagi člena 14(1) Uredbe št. 2081/92 zavrniti registracijo katere koli znamke, ki bi bila v enem od položajev iz člena 13 iste uredbe in bi zadevala enako vrsto proizvoda, če pa je bila znamka že registrirana, mora ugotoviti njeno ničnost (glej v tem smislu sodbo z dne 12. septembra 2007, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano/UUNT – Biraghi (GRANA BIRAGHI), T-291/03, EU:T:2007:255, točke od 53 do 56).

30 V konkretnem primeru je odbor za pritožbe uporabil člen 13(1)(b) Uredbe št. 2081/92, ki določa, da so „[r]egistrirana imena […] zaščitena proti vsaki […] zlorabi, posnemanju ali navajanju, četudi je pravo poreklo proizvoda označeno ali če je zaščiteno ime prevedeno ali mu je dodan izraz[,] kot je ‚slog‘, ‚tip‘, ‚metoda‘, ‚kakor se proizvaja v‘, ‚imitacija‘ in podobno“. Glede na vizualno in fonetično podobnost nasprotujočih si znakov je ugotovil, da uporaba znaka TOSCORO pomeni navajanje zadevne ZGO za nekatere proizvode iz razreda 29.

31 Pojem navajanje iz člena 13(1)(b) Uredbe št. 2081/92 zajema primer, v katerem izraz, uporabljen za opis proizvoda, vključuje del zaščitenega imena, tako da potrošnik, ko se sreča z imenom proizvoda, pomisli na proizvod, katerega označba je zaščitena (sodbi z dne 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, EU:C:1999:115, točka 25, in z dne 26. februarja 2008, Komisija/Nemčija, C-132/05, EU:C:2008:117, točka 44). V zvezi s tem je Sodišče upoštevalo fonetično in vizualno podobnost, ki lahko obstaja med prodajnimi poimenovanji. Sodišče je tudi poudarilo, da je treba glede na okoliščine primera upoštevati „pomensko podobnost“ med izrazi v različnih jezikih. Nazadnje, Sodišče je že razsodilo, da gre lahko za navajanje zaščitene označbe, tudi če ni nobene verjetnosti zmede med zadevnimi proizvodi, saj je pomembno zlasti, da se v javnosti ne povzroči asociacija na poreklo proizvoda in da se gospodarski subjekt neupravičeno ne okoristi z ugledom ZGO (po analogiji glej sodbo z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točke 33, 35 in 45 ter navedena sodna praksa).

32 Poleg tega je treba glede na cilje Uredbe št. 2081/92, ki so zlasti varstvo potrošnikov (sodba z dne 25. junija 2002, Bigi, C-66/00, EU:C:2002:397, točka 31), upoštevati domnevno zaznavo normalno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega povprečnega potrošnika (glej po analogiji sodbo z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točki 24 in 25). Opozoriti je tudi treba, da ta povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (sodba z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 35). Nazadnje, glede na nasprotujoča si znaka je potrošnik potrošnik v Uniji (glej po analogiji sodbo z dne 21. januarja 2016, Viiniverla, C-75/15, EU:C:2016:35, točka 27).

33 Glede primerjave nasprotujočih si znakov argumenti tožeče stranke v bistvu temeljijo na dejstvu, da sta znaka različna in da zato izpodbijana znamka ne navaja zadevne ZGO.

34 Vendar je, kot je upravičeno navedel odbor za pritožbe, začetek obeh znakov enak, in sicer gre za element „tosc“. V zvezi s tem je treba opozoriti, da potrošnik načeloma običajno več pozornosti nameni začetku znaka kot njegovemu koncu (sodbi z dne 16. marca 2005, L'Oréal/UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, točki 64 in 65, in z dne 15. julija 2015, Westermann Lernspielverlag/UUNT – Diset (bambinoLÜK), T-333/13, neobjavljena, EU:T:2015:490, točka 26).

35 Poleg tega je zadnja črka obeh nasprotujočih si znakov ravno tako enaka, in sicer črka „o“.

36 Tako imata nasprotujoča si znaka, ki sta sestavljena vsak iz sedmih črk in treh zlogov, skupnih pet črk, ki so na enakih mestih.

37 Zato je odbor za pritožbe, ne da bi storil napako pri presoji, lahko štel, da sta si nasprotujoča si znaka zelo podobna z vizualnega vidika, in to ne glede na razliko, ki jo predstavlja prisotnost elementa „or“ oziroma elementa „an“. Kot je upravičeno navedel odbor za pritožbe, ta razlika, ki zadeva dve črki, ki sta v sredini nasprotujočih si znakov, ne kompenzira velike podobnosti, ki je bila prej izpostavljena in ki zadeva začetek in konec teh znakov.

38 Enako je odbor za pritožbe lahko štel, ne da bi storil napako pri presoji, da sta si nasprotujoča si znaka zelo fonetično podobna. Nasprotujoča si znaka imata namreč enak prvi in zadnji zlog. Zaradi razlike pri vmesnem zlogu pa ne more biti vprašljiva velika podobnost med znakoma, kot je pravilno izpostavil odbor za pritožbe. Zaradi dejstva, ki ga navaja tožeča stranka, in sicer, da se nasprotujoča si znaka v angleščini zaradi različnega poudarka različno izgovarjata, ni vprašljiva fonetična podobnost med tema znakoma niti to, da se v drugih jezikih izgovarjata enako, kar zadeva toničen poudarek.

39 Glede na te elemente je treba šteti, da med nasprotujočima si znakoma obstaja vizualna in fonetična podobnost.

40 Argument tožeče stranke, tudi če bi bil izkazan, in sicer, da je pojem „toscoro“ izmišljen izraz, ki nima posebnega pomena, medtem ko zadevna ZGO nakazuje na olivno olje iz Toskane, ne more privesti do tega, da bi se ugotovilo, da se z izpodbijano znamko ne navaja zadevna ZGO. Poleg tega, da zaradi te okoliščine vizualna in fonetična podobnost med nasprotujočima si znakoma ne more biti vprašljiva, je namreč povezava, ki obstaja med ZGO in zaščitenim proizvodom, nujen del narave ZGO in ne more biti podlaga za oslabitev varstva, ki se tem priznava v pravu Unije.

41 Glede na vse te elemente, zlasti vizualno in fonetično podobnost med nasprotujočima si znakoma, odbor za pritožbe ni storil napake pri presoji z ugotovitvijo, da bi pojem „toscoro“ lahko posnemal ZGO „Toscano“, kadar bi bil potrošnik soočen s proizvodi istega tipa, kot so tisti, na katere se nanaša ta ZGO. Vizualne in fonetične podobnosti namreč lahko potrošnika privedejo do tega, da ima, kadar je soočen z proizvodom istega tipa kot olivno olje, označenim z imenom „toscoro“ v mislih kot referenčno predstavo olivno olje, zaščiteno z ZGO „Toscano“ (glej v tem smislu sodbo z dne 26. februarja 2008, Komisija/Nemčija, C-132/05, EU:C:2008:117, točka 48).

42 Glede zadevnih proizvodov tožeča stranka ne izpodbija ugotovitve odbora za pritožbe – pri katerem poleg tega ni podana napaka pri presoji – in sicer, da je olivno olje vključeno v proizvode „jedilna olja in maščobe"in „rastlinska jedilna olja in zlasti olivna olja" iz razreda 29, ki jih zajema izpodbijana znamka. Ti proizvodi so torej istega tipa kot olivno olje, zaščiteno z zadevno ZGO.

43 Vendar tožeča stranka prereka ugotovitev odbora za pritožbe, da izpodbijana znamka navaja zadevno ZGO za proizvode „kreme iz zelenih in črnih oliv", ki so ravno tako iz razreda 29.

44 Opozoriti je treba, da člen 14(1) Uredbe št. 2081/92, kot se uporablja za ta primer, določa zavrnitev registracije vsake znamke, ki ustreza eni od situacij iz člena 13 iste uredbe in se nanaša na isti tip proizvoda. Ni torej nujno potrebno, da je zadevni proizvod enak proizvodu, zaščitenem z ZGO, morata pa imeti nekatere skupne značilnosti.

45 V zvezi s tem je treba poudariti, da imajo kreme iz oliv in olivno olje pomembno skupno značilnost, in sicer gre za živila iz oliv. Njihova glavna sestavina je torej enaka. Poleg tega je treba zavrniti očitno neutemeljeno trditev tožeče stranke, da so v bistvu kreme iz oliv pretežno „kozmetični proizvodi." Poleg tega, da ta trditev ni podkrepljena, je tudi v nasprotju z naslovom in pojasnjevalno opombo glede proizvodov iz razreda 29 Nicejske klasifikacije, ki so pretežno živila. Odbor za pritožbe je tudi upravičeno ugotovil, tožeča stranka v zvezi s tem ni predložila nobenega specifičnega dokazila, da je pojem „kreme iz oliv" dovolj nejasen, da vključuje kreme, proizvedene iz olivnega olja, in da torej obstaja določena povezava med kremami iz oliv in olivnim oljem. V zvezi s tem je treba ravno tako poudariti, da elementi, ki jih je intervenient predložil pred EUIPO, zlasti v okviru svojih pripomb z dne 5. julija 2013, kažejo, da nekateri pripravki v posodicah na osnovi oliv kot sestavino vsebujejo olivno olje, ki je lahko zaščiteno z zadevno ZGO. Zato odbor za pritožbe ni storil napake pri presoji, ko je ugotovil da so kreme iz oliv proizvodi istega tipa kot olivno olje, zaščiteno z zadevno ZGO.

46 Druge trditve tožeče stranke te ugotovitve ne morejo omajati.

47 Glede trditve, da naj bi EUIPO registriral znamke, ki so zelo podobne zadevni ZGO, je treba opozoriti, da v odbori za pritožbe v skladu z Uredbo št. 40/94 sprejemajo odločbe glede registracije znaka kot znamke Skupnosti na podlagi izvrševanja vezane pristojnosti in ne pravice do prostega preudarka. Zato je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe, kot je pravilno navedel odbor za pritožbe, presojati zgolj na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Unije, in ne na podlagi njihove predhodne prakse odločanja (sodba z dne 26. aprila 2007, Alcon/UUNT, C-412/05 P, EU:C:2007:252, točka 65). Poleg tega je treba ob predpostavki, da tožeča stranka s svojimi argumenti dejansko zatrjuje kršitev načela enakega obravnavanja, opozoriti, da mora biti spoštovanje tega načela združljivo s spoštovanjem načela zakonitosti. Ravno tako mora biti preizkus vsake prijave za registracijo iz razlogov pravne varnosti in dobrega upravljanja strog in celosten ter opravljen za vsak posamezni primer (sodba z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT, C-51/10 P, EU:C:2011:139, točki 75 in 77). Iz prej navedenih razlogov pa odbor za pritožbe ni storil napake pri presoji. Iz tega izhaja, da tožeča stranka za to, da bi izpodbila ugotovitev odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi, ne more tehtno uveljavljati prejšnjih odločb UUNT (glej v tem smislu sodbo z dne 2. maja 2012, Universal Display/UUNT (UniversalPHOLED), T-435/11, neobjavljena, EU:T:2012:210, točka 39). Poudariti je treba tudi, da odločbe EUIPO, na katere se sklicuje tožeča stranka, zadevajo drugače znake kot sta v tej zadevi.

48 Argument tožeče stranke, da zadevna ZGO nima ugleda, je, tudi če bi bil pred Splošnim sodiščem dopusten, brezpredmeten, saj, kot v svojih pisanjih poudarja EUIPO, ugled ZGO ni pogoj za njeno varstvo.

49 Glede na vse te elemente je treba drugi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 15 Sporazuma TRIPS

50 Tožeča stranka navaja, da izpodbijana znamka izpolnjuje pogoje iz člena 15 Sporazuma TRIPS, zadevna ZGO pa pogoje iz člena 22 tega sporazuma. Ker se ti ureditvi za registracijo medsebojno izključujeta, tožeča stranka meni, da mora biti izpodbijana znamka še naprej vpisana v register znamk Unije.

51 EUIPO, ob podpori Italijanske republike, in intervenienta prerekata trditve tožeče stranke.

52 Opozoriti je treba, da v skladu s členom 188 Poslovnika Splošnega sodišča vloge, ki jih stranke vložijo v okviru postopka pred Splošnim sodiščem, ne morejo spreminjati predmeta spora pred odborom za pritožbe.

53 Tožeča stranka pa se, kot v svojih pisanjih upravičeno poudarja EUIPO, pred organi EUIPO ni nikoli sklicevala na člen 15 Sporazuma TRIPS v povezavi s členom 22 istega sporazuma.

54 Zato se tretji tožbeni razlog zavrže kot nedopusten.

55 Tožba pa se torej v celoti zavrne, ne da bi bilo treba odločiti o dopustnosti drugega predloga.

Stroški

56 V skladu s členom 134(1) Poslovnika se neuspeli stranki na predlog naloži plačilo stroškov.

57 Poleg tega v skladu s členom 138(1) Poslovnika države članice, ki se kot intervenientke udeležijo postopka, nosijo svoje stroške.

58 Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogom EUIPO in intervenienta naloži plačilo njunih stroškov.

59 Italijanska republika nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (sedmi senat)

razsodilo:

1. **Tožba se zavrne.**

2. **Roberto Mengozzi poleg svojih stroškov nosi stroške, ki sta jih priglasila Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Consorzio per la tutela dell'olio extravergine di oliva Toscano IGP.**

3. **Italijanska republika nosi svoje stroške.**

V. Tomljenović A. Marcoulli A. Kornezov

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 2. februarja 2017.

Podpisi