SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)
z dne 20. aprila 2005*

V zadevi T-211/03,

Faber Chimica Srl, s sedežem v Fabrianu (Italija), ki ga zastopata P. Tartuferi in M. Andreano, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata M. Capostagno, zastopnica, in O. Montalto, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: italijanščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je bila

Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, s sedežem v Valencii (Španija),

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 19. marca 2003 (zadeva R 620/2001-4), ki se nanaša na postopek z ugovorom med podjetjema Faber Chimica Srl in Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, N. J. Forwood in S. Papasavvas, sodnika,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 13. junija 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 23. septembra 2003,

na podlagi obravnave z dne 11. januarja 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka je 14. novembra 1997 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, vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT).

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



3 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija znamke, spadajo v razrede 1, 2 in 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije

znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ter za vsakega od razredov ustrezajo naslednjemu opisu:

— „Razred 1: ‚kemični proizvodi za industrijo, znanost; umetne smole v surovem stanju; snovi za strojenje; lepila za industrijo.

— Razred 2: barve, firneži, laki; sredstva za zaščito proti rji in sredstva za konzerviranje lesa; barvilna sredstva; jedkala; naravne smole v surovem stanju; kovine v obliki folij in prahu za pleskarje, dekoraterje, tiskarje in umetnike.

— Razred 3: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob."

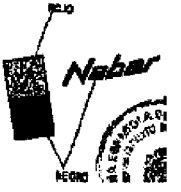
4 Ta prijava je bila 11. januarja 1999 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2/99.

5 Podjetje Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (v nadaljevanju: vložnik ugovora) je 12. aprila 1999 vložilo ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper registracijo znamke, za katero je vložena prijava, za vse proizvode, na katere se je nanašala prijava znamke. Razlog, ki je bil naveden v podporo ugovoru, je bila verjetnost

zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ugovor je bil utemeljen z obstojem naslednjih prejšnjih nacionalnih znamk v lasti vložnika ugovora:

— besedna znamka NABER, registrirana v Španiji pod št. 801 202 za proizvode iz razreda 1 („Kemični proizvodi in lepila za industrijo, belila, umetne in sintetične smole“);

— tri figurativne znamke Naber, katerih grafična podoba je ponazorjena spodaj, registrirane v Španiji pod št. 2 072 120, 2 072 121 in 2 072 122 za označevanje proizvode iz razredov 1 [„kemični proizvodi za industrijo, znanost (razen za medicinsko znanost), fotografijo kot tudi za poljedeljstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; umetne smole v surovem stanju; umetne snovi v surovem stanju, gnojila (naravna in umetna); sestavki za gašenje požara; pripravki za taljenje in varjenje kovin; kemični proizvodi za konzerviranje živil; snovi za strojenje; lepila za industrijo“], 2 („barve, firneži, laki; sredstva za zaščito proti rji in sredstva za konzerviranje lesa; barvilna sredstva; jedkala; naravne smole v surovem stanju; kovine v obliki folij in prahu za pleskarje, dekoraterje, tiskarje in umetnike“) in 3 („pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob; deodoranti za osebno rabo“).



6 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 23. aprila 2001 zavrnil ugovor z obrazložitvijo, da ni vidne, slušne ali intelektualne podobnosti med zadevnimi znamkami in s tem tudi ne verjetnosti zmede med njimi.

7 Vložnik ugovora je 25. junija 2001 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94.

8 Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 19. marca 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki vročena z dopisom z dne 3. aprila 2003, po eni strani potrdil presojo oddelka za ugovore, da ni podobnosti med prijavljeno znamko in prejšnjimi figurativnimi znamkami vložnika ugovora. Po drugi strani je odbor za pritožbe, potem ko je zavrnil primernost intelektualnega elementa primerjave v obravnavanem primeru, priznal vidno in slušno podobnost med znamko, za katero je vložena prijava, in prejšnjo besedno znamko vložnika ugovora ter podobnost med proizvodi, ki jih označujeta ti znamki. Zato je odbor za pritožbe ugodil pritožbi in delno razveljavil odločbo oddelka za ugovore.

Predlogi strank

9 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— razveljavi ali spremeni izpodbijano odločbo v delu, kjer priznava podobnost in s tem verjetnost zmede med znamko, za katero je vložena prijava, ter prejšnjo besedno znamko vložnika ugovora;

— UUNT naloži plačilo stroškov, vključno s stroški upravnega postopka pred UUNT;

— kot pripravljalni ukrep zahteva tehnično strokovno mnenje, s katerim naj bi ugotovili, ali je v španskem jeziku izključena vsaka slušna podobnost med besedama „naber“ in „faber“.

10 UUNT predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

Trditve strank

11 Tožeča stranka v bistvu navaja samo en tožbeni razlog, to je kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

12 Glede tega tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je njegovo sklepanje protislovno, saj je v izpodbijani odločbi različno presojal podobnost med znamko, za katero je vložena prijava, in prejšnjimi znamkami vložnika ugovora glede na to, ali so figurativne ali besedne. Tako naj bi odbor za pritožbe, potem ko je pravilno ugotovil neobstoj vsakršne verjetnosti zmede med znamko, za katero je vložena prijava, in prejšnjimi figurativnimi znamkami s tem, da je odločilno vrednost pripisal

vidnemu elementu zadevnih znakov (točke od 14 do 25 izpodbijane odločbe), napačno ugotovil obstoj take verjetnosti med navedeno znamko in prejšnjo besedno znamko vložnika ugovora z utemeljitvijo, da bi slednja „lahko prevzela vsako vrsto grafičnega prikaza“ (točka 26 izpodbijane odločbe). S takim razmišljanjem naj bi se odbor za pritožbe nepravilno oprl na „na morebitno, hipotetično in prihodnjo spremembo“ zadevne znamke.

13 Glede primerjave nasprotujočih si znakov, kakršni so danes, tožeča stranka trdi, da med njimi ni nobene vidne, slušne ali intelektualne podobnosti, seveda pa se mora po njenem mnenju, vidni vidik obravnavati kot odločilen pri tej primerjavi, tako da bi morala biti ob neobstoju vidne podobnosti izključena vsaka verjetnost zmede.

14 Tožeča stranka izpodbija tudi primerjavo proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, in splošno oceno verjetnosti zmede, ki sta bili opravljeni v izpodbijani odločbi. Poleg tega izpostavlja še nekatere trditve, da med zadevnima podjetjema na trgu ni dejanske konkurence in da ni dokaza o ugledu prejšnjih znamk vložnika ugovora v Španiji.

15 UUNT trdi, da izpodbijana odločba ne vsebuje nobenega protislovja niti napačne presoje. Zlasti naj bi odbor za pritožbe pravilno primerjal znamko, za katero je vložena prijava, s prejšnjimi znamkami, pri čemer naj bi te razlikoval po njihovi tipologiji, ker lahko ta občutno vpliva na njihov celotni vtis. Izpodbitno naj ne bi bilo, da imajo prejšnje znamke drugačne morfološke značilnosti, ki upravičujejo in celo narekujejo ločeno presojo ter vodijo do različnih sklepov.

16 Sicer naj bi odbor za pritožbe povsem upravičeno menil, da bi se prejšnja besedna znamka, ki je bila registrirana brez vsakih posebnih grafičnih značilnosti, lahko uporabljala v različnih stiliziranih oblikah, tako da ni mogoče izključiti možnosti take stilizacije, zaradi katere bi postala pri konkretni uporabi podobna znamki, za katero je vložena prijava.

17 UUNT v zvezi s primerjavo nasprotujočih si znakov v tem primeru, zlasti z vizualnega vidika, meni, da je odbor za pritožbe utemeljeno upošteval enakost štirih črk od petih, ki tvorijo obrazilo „aber", in majhen učinek črke „F", s katero se začne znamka, za katero je vložena prijava, ki bi s posebno stilizacijo precej izgubila neposredno prepoznavnost.

18 Glede slušnega vidika se UUNT strinja s presojo odbora za pritožbe, ki sicer priznava razliko med začetnicama „F" in „N", ki se je oddelku za ugovore nepravilno zdela odločilna, vendar je večji pomen pripisal skupni končnici „aber". Ta presoja naj bi temeljila na učinku samoglasnikov, katerih fonetični doseg naj bi bil v splošnem večji od dosega soglasnikov, zlasti v romanskih jezikih, kakršen je španščina. Pri obeh znamkah naj bi prisotnost črke „A" in obrazila „ber" povzročila splošno večjo zvočnost kot začetna črka „F" ali „N".

19 UUNT zavrača tudi trditve, s katerimi tožeča stranka izpodbija primerjavo proizvodov, ki jih označujeta sporni znamki, in splošno oceno verjetnosti zmede, ki sta bili opravljeni v izpodbijani odločbi. UUNT delno zavrača trditve tožeče stranke v zvezi z domnevnim neobstojem učinkovite konkurence na trgu med zadevnima podjetjema in neobstojem dokaza o ugledu prejšnjih znamk ugovarjajoče stranke v Španiji.

Presoja Sodišča prve stopnje

20 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

21 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba verjetnost zmede glede trgovskega izvora proizvodov in storitev presojati celovito glede na to, kako upoštevna javnost zaznava znake in zadevne proizvode ali storitve, ter ob upoštevanju vseh dejavnikov, značilnih za obravnavani primer, zlasti medsebojne odvisnosti podobnosti znakov in podobnosti proizvodov ter storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo Sodišča prve stopnje 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 29 do 33, in navedeno sodno prakso).

22 V obravnavanem primeru je prejšnja besedna znamka vložnika ugovora, ki se edina izpodbija v tem sporu, registrirana v Španiji, ki je torej upoštevno ozemlje za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

23 Glede opredelitve upoštevne javnosti v obravnavanem primeru je treba po zgledu odbora za pritožbe (točka 31 izpodbijane odločbe) ugotoviti, da proizvodi, ki jih označuje prejšnja besedna znamka ugovarjajoče stranke, spadajo v razred 1 in so namenjeni predvsem za industrijo („Kemični proizvodi in lepila za industrijo, belila, umetne in sintetične smole“).

24 Zato je treba pri splošni oceni verjetnosti zmede upoštevati stališče upoštevne javnosti, ki jo predstavljajo zlasti industrijski porabniki v Španiji. Kot strokovnjaki morajo biti ti pri izbiri zadevnih proizvodov pozornejši od povprečnih potrošnikov (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 9. aprila 2003 v zadevi Durferrit proti UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, str. II-1589, točka 52, in z dne 30. junija 2004 v zadevi M+M proti UUNT – Mediametrie (M+M EURODATA), T-317/01, Zodl., str. II-1817, točka 52).

25 Z vidika zgornjih ugotovitev je treba preveriti primerjavo nasprotujočih si znakov in primerjavo zadevnih proizvodov, ki jo je opravil odbor za pritožbe.

26 Prvič, glede primerjave zadevnih znakov je treba na splošno opozoriti, da sta dve znamki podobni, če za upoštevno javnost med njima obstaja vsaj delna podobnost enega ali več upoštevnih vidikov. Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, so upoštevni vidni, slušni in pojmovni vidiki (glej v tem smislu sodbi Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 25). Iz te sodne prakse tudi izhaja, da mora splošna ocena verjetnosti zmede glede vidne, fonetične ali pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celovitem vtisu teh znamk, zlasti ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in predvladujočih elementov.

27 Poleg tega je Sodišče v nasprotju s trditvijo tožeče stranke, da je treba vidni vidik šteti za prevladujoči, menilo, da ni mogoče izključiti, da lahko samo fonetična podobnost dveh znamk ustvari verjetnost zmede (glej v tem smislu zgoraj v točki 26 navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 28, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT - Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, str. II-43, točka 42).

28 V obravnavanem primeru iz izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe po vidni in slušni analizi nasprotujoče si znake obravnaval kot podobne. Poleg tega ni sporno (glej točko 16 izpodbijane odločbe, ki je tožeča stranka v tej tožbi ni izpodbijala), da zadevni znaki niso primerljivi na pojmovni ravni, ker v španskem jeziku nimajo nobenega pomena.

29 Odbor za pritožbe je najprej glede vidne primerjave izhajal iz načela, da bi besedna znamka „lahko prevzela vsako vrsto grafičnega prikaza" (točka 26 izpodbijane odločbe). Iz pisanj UUNT izhaja, da je s tem predvidel možnost prihodnje uporabe besedne znamke ugovarjajoče stranke v stilizirani obliki, zaradi katere bi bila ta grafično podobna znamki, za katero je vložena prijava.

30 Tožeča stranka trdi, da naj bi se odbor za pritožbe s takim razmišljanjem nepravilno oprl na „na morebitno, hipotetično in prihodnjo spremembo" zadevne znamke. Po njenem mnenju je treba nasprotno opraviti primerjavo glede na znak, kakršen je danes, in ne z ugibanjem o prihodnjih spremembah, ki nikakor niso povezane s sedanjo splošno oceno. Tožeča stranka dodaja, da bi, če bi vložnik ugovora v prihodnosti moral spremeniti grafični prikaz svoje znamke, nastal drug nevarovan razlikovalni znak, ki ga njene stranke ne bi več prepoznale in torej ne bi mogel več izkazovati trgovskega izvora njenih proizvodov.

31 UUNT zavrača, da je merilo presoje, ki ga je uporabil odbor za pritožbe, znano in se splošno uporablja, ker registracija povsem besedne znamke njenemu imetniku podeljuje izključno pravico, ki ni omejena na vnaprej opredeljeno stilistično obliko znaka. To naj nikakor ne bi vplivalo na aktualnost ugotovitve verjetnosti zmede, ki jo je v tem primeru izrazil odbor za pritožbe. Po drugi strani pa naj bi bile figurativne znamke po naravi varovane izključno v natanko takšni obliki, ki je predmet njihove

registracije. V obravnavanem primeru naj bi prav ta „določenost“ njihove oblike omogočila razlikovanje prejšnjih figurativnih znamk vložnika ugovora, tako da bi izključevala vsakršno verjetnost zmede z znamko, za katero je vložena prijava.

32 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba opraviti vidno primerjavo besedne znamke, sestavljene iz besede „naber“, in zapletene figurativne znamke, ki hkrati zajema besedni element, in sicer besedo „faber“, in grafični element. Ta zapletena figurativna znamka je v prijavi znamke opisana tako:

„Ime ‚faber‘ v malih tiskanih črkah z vodoravno črtico na črki ‚f‘, ki se nadaljuje nad besedo in se spusti nad navpično črto črke ‚r‘, ne da bi se je dotaknila, in spodnjo vodoravno črtico črke ‚f‘, ki se križa z navpično črto iste črke ‚f‘, se nadaljuje pod njo in tako podčrta celo besedo ter se nato dvigne in konča pred vodoravno črtico črke ‚r‘, ne da bi se je dotaknila, pri čemer so ime in črti zapisani v obliki elipse.“

33 Kot UUNT upravičeno navaja na svoji spletni strani, je besedna znamka znamka, ki je sestavljena izključno iz črk, besed ali besednih zvez, napisanih v tiskanih črkah v običajni pisavi, brez posebnega grafičnega elementa. Nasprotno pa je figurativna znamka poseben prikaz besednih ali grafičnih značilnosti oziroma kombinacija besednih in grafičnih elementov, ki so barvni ali ne. Zapletena figurativna znamka je sestavljena iz dveh ali več kategorij znakov, ki kombinirajo na primer črke in grafični prikaz, kot v obravnavanem primeru znamka, za katero je vložena prijava.

34 Ob upoštevanju teh uvodnih ugotovitev ni mogoče sprejeti niti sklepanja tožeče stranke niti sklepanja UUNT.

35 Po eni strani tožeča stranka ne upošteva značilnosti prejšnje besedne znamke, ker hoče v tej videti samo posebno vrsto figurativne znamke, določene v dani obliki. Še več, tožeča stranka dela drugo napako, ko ne upošteva besednega elementa zapletene znamke, za katero je vložena prijava.

36 Po drugi strani se zdi, da UUNT pripisuje besedni znamki grafični element, ki ga ta po definiciji nima. Še več, UUNT sprejema okrnjen pogled, ker varstvo, podeljeno prejšnji besedni znamki, upravičuje z njeno zmožnostjo, da bo v prihodnosti posnemala posebno obliko zapletene znamke, za katero je vložena prijava.

37 Za presojo podobnosti zapletene figurativne znamke in prejšnje besedne znamke posebni grafični ali stilistični vidiki, ki bi jih zadnjenavedena znamka lahko prevzela, niso pomembni. V vsakem primeru ni treba enačiti presoje podobnosti s prejšnjo besedno znamko, ki je edina pomembna v obravnavanem primeru, s presojo podobnosti figurativnega elementa, ki ni del varstva, podeljenega s prejšnjo registracijo.

38 V resnici se znamka ne registrira zato, ker lahko prejšnja besedna znamka v prihodnosti prevzame grafični prikaz, zaradi katerega bi bila enaka ali podobna zapleteni znamki, za katero je vložena prijava, ampak zato, ker sedaj to zapleteno znamko poleg posebnega figurativnega vidika sestavlja besedni element, ki je enak ali podoben elementu, ki sestavlja prejšnjo znamko, in ker se pri splošni oceni verjetnosti zmede ta besedni element ne more šteti za podreden v primerjavi z drugim elementom znaka (glej nasprotno sklepanje Sodišča prve stopnje v točki 50 in naslednjih sodbe z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Recueil, str. II-5275).

39 Tako je treba v obravnavanem primeru najprej analizirati vidno podobnost besednih znakov „naber“ in „faber“, nato, če bi bila taka podobnost ugotovljena, preveriti, ali je dodatni grafični ali figurativni element, ki je značilen za znamko, za katero je vložena prijava, lahko zadosten razlikovalni element, da se izključi vidna podobnost nasprotujočih si znakov v očeh referenčne javnosti (glej v tem smislu zgoraj v točki 38 navedeno sodbo HUBERT).

40 Ko gre najprej za primerjavo povsem besednih elementov „faber“ in „naber“, drži, da so tema besedama skupne štiri črke „aber“. Vendar zato, ker je obema primerjanima znamkama, kot poudarja odbor za pritožbe v točki 18 izpodbijane odločbe, skupen en element, ta element še ni nujno najbolj privlačen pri prvi in drugi znamki. Presoja njune podobnosti bo torej v glavnem odvisna od večjega ali manjšega pomena, ki se pripisuje začetnici, po kateri se ločita med seboj, v primerjavi s štirimi končnimi črkami, ki so skupne ne samo njima, ampak po navedbah tožeče stranke med upravnim postopkom tudi velikemu številu drugih znamk, ki so prisotne na španskem trgu (glej točko II odločbe oddelka za ugovore in točko 4 izpodbijane odločbe). Glede na ta zadnji element se tehtnica ne nagiba jasno v prid prvega ali drugega mnenja. Zato lahko sklenemo, da sicer obstaja določena vidna podobnost med tema znakoma, vendar se to ne zdi ravno odločilnega pomena.

41 Ko gre nato za upoštevanje dodatnega figurativnega elementa, značilnega za prijavljeno znamko, se Sodišče prve stopnje pridružuje presoji oddelka za ugovore, da ta element ni postranskega pomena, zato ker „gre za fantazijsko kompozicijo, ki zahteva pojmovni kompozicijski napor“. Oddelek za ugovore je še posebej poudaril, da „[j]e začetna črka ‚F‘ močno stilizirana, ker pokriva celotni besedni element v njegovem zgornjem delu, hkrati pa navpična črta črke ‚F‘ poudarja besedni element, s tem da ga obide od spodaj in se na koncu ujame z navpično črto končne črke ‚R‘“. Poleg tega elipsa, v katero je vstavljena ta kompozicija, močno poudarja njen posebni figurativni videz.

42 Tudi odbor za pritožbe je v točki 27 izpodbijane odločbe priznal „pomemben figurativni videz“ prijavljene znamke.

43 Kombinacija teh dveh presoj v okviru celostne presoje vidne podobnosti narekuje Sodišču prve stopnje oceno, da grafični ali figurativni dodatni element, značilen za prijavljeno znamko, utegne biti zadosten razlikovalni element, da se razprši dvom o obstoju vidne podobnosti nasprotujočih si znakov v očeh referenčne javnosti, ki jo predstavljajo profesionalci.

44 Odbor za pritožbe je torej v točki 27 izpodbijane odločbe kljub „pomembnemu figurativnemu videzu“ prijavljene znamke napačno ugotovil vidno podobnost nasprotujočih si znakov, z obrazložitvijo, da je končnica „aber“ tam „jasno razpoznavna“.

45 Sicer velja opozoriti na protislovje, na katero je prav tako opozorila tožeča stranka, med zgornjo presojo in presojo v točki 21 izpodbijane odločbe, da se končnica „aber“ v sporni znamki ne razlikuje veliko.

46 Glede slušne primerjave je oddelek za ugovore po eni strani poudaril, da javnost bolj opazi začetno črko zaradi njenega položaja na prvem mestu, in po drugi strani, da se glas „F“ jasno razlikuje od glasu „N“. Po njegovem mnenju že samo ta razlika zadostuje, da se izključi vsaka fonetična podobnost med nasprotujočima si znamkama.

47 Po drugi strani pa je odbor za pritožbe v točki 22 izpodbijane odločbe menil, da ta razlika ni odločilna. Poudaril je, da se besede fonetično delijo na zloge in da se

v zlogu, še posebej v španskem jeziku, moč glasu okrepi pri samoglasnikih v skladu s pojavom naglaševanja. V tem primeru naj bi v začetnem zlogu besed „naber" in „faber" črka „A" posledično preglasila začetni soglasnik. Ker je poleg tega drugi zlog „ber" enak v obeh besedah, je odbor za pritožbe sklenil, da je med nasprotujočima si znakoma določena fonetična podobnost.

48 Ne da bi bilo treba uporabiti izvedensko mnenj, ki ga zahteva tožeča stranka, da bi zavrnili to tezo, Sodišče prve stopnje meni, da med nasprotujočima si znakoma obstaja določena fonetična podobnost. Vendar celo ob upoštevanju naglaševanja, ki ga omenja UUNT, ta podobnost ne zadošča, da se izniči fonetično razlikovanje, uvedeno z začetno črko, ker se glasova „F" in „N", kot je to poudaril oddelek za ugovore, jasno razlikujeta.

49 Po eni strani namreč soglasnik „F" ni zveneč, to pomeni, da glasilke pri oddajanju zvoka ne vibrirajo, kar je drugače kot pri soglasniku „N", ki je zveneč. Po drugi strani je soglasnik „F" pripornik, to pomeni, da njegova izgovorjava vzbuja vtis trenja, medtem ko je soglasnik „N" nosnik, z drugimi besedami, njegova izgovorjava vzbuja vtis resonance.

50 Glede na to, da je ciljna javnost strokovna javnost, ki je pozornejša od povprečnega potrošnika, to fonetično razlikovanje obeh nasprotujočih si znakov in predvsem izrazito vidno razlikovanje, ki izhaja iz pomembnega figurativnega videza enega od obeh, zadostujeta za sklep na koncu celostne presoje, da si znaka, ki oblikujeta zadevni znamki, obravnavani vsaka zase z vseh vidikov ob upoštevanju predvsem njunih razlikovalnih in prevladujočih elementov, nista podobna.

51 Iz navedenega izhaja, da ni izpolnjen eden od nujnih pogojev za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

52 Posledično je treba pritrditi tožbenemu razlogu kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in sprejeti predloge tožeče stranke, ne da bi bilo treba izvesti primerjavo zadevnih izdelkov niti preizkusiti druge trditve tožeče stranke.

Stroški

53 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.

54 V skladu s členom 136(2) Poslovnika se stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo.

55 UUNT ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov, vključno z nujnimi stroški postopka pred odborom za pritožbe, ki jih je priglasila tožeča stranka.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 19. marca 2003 (zadeva R 620/2001-4) se razveljavi v delu, kjer je ugodeno ugovoru imetnika španske besedne znamke NABER.**

2. **Toženi stranki se naloži plačilo stroškov.**

Pirrung Forwood Papasavvas

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 20. aprila 2005.

Sodni tajnik Predsednik

H. Jung J. Pirrung