Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 24. maja 2016*

„Znamka Evropske unije — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Evropske unije Supeco — Prejšnja figurativna znamka Evropske unije SUPER COR — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Obseg preizkusa, ki ga opravi odbor za pritožbe — Blago in storitve, na katerih temelji ugovor — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Pravilo 15(2)(f) Uredbe (ES) št. 2868/95 — Sporočilo št. 2/12“

V zadevi T-126/15,

El Corte Inglés, SA s sedežem v Madridu (Španija), ki jo zastopa J. L. Rivas Zurdo, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata E. Scheffer in A. Folliard-Monguiral, agenta,

tožena stranka,

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

Grup Supeco Maxor, SL s sedežem v Madridu (Španija), ki jo zastopa S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, odvetnica,

zaradi tožbe zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 4. decembra 2014 (zadeva R 1112/2014-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama El Corte Inglés, SA in Grup Supeco Maxor, SL,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, S. Gervasoni (poročevalec) in L. Madise, sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 18. marca 2015,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je EUIPO v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 3. septembra 2015,

* Jezik postopka: francoščina.

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila 21. septembra 2015,

po tem, ko v roku treh tednov od vročitve obvestila o koncu pisnega dela postopka glavni stranki nista vložili predloga za opravo obravnave, in na podlagi odločitve, sprejete na podlagi člena 106(3) Poslovnika Splošnega sodišča, da bo o tožbi odločeno brez ustnega dela postopka,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenientka, družba Grup Supeco Maxor, SL, je 30. aprila 2012 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL L 78, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.

2 Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:



3 Storitve, za katere se je zahtevala registracija, sodijo zlasti v razred 35 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen in ki vsebuje zlasti „dražbe“ in storitve „povezovanja različnih proizvodov za druge (razen njihovega prevoza), ki omogoča potrošniku, da si jih enostavno ogleda in kupi v lokalnih prodajnih mestih, vključno v trgovinah, storitve prodaje na drobno“ (v nadaljevanju: storitve prodaje na drobno).

4 Tožeča stranka, družba El Corte Inglés, SA, je 16. avgusta 2012 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke, in sicer za vse storitve, ki jih zajema prijava.

5 Ugovor je med drugim temeljil na tej figurativni znamki Evropske unije, prijavljeni 18. junija 2008 in registrirani 1. februarja 2012 pod številko 6997407, in sicer med drugim za blago in storitve iz razreda 35:



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

med drugim omenjeni besedni zvezi „Seznam blaga in storitev“ in „[ugovor, ki t]emelji na delu blaga in storitev“, dalje pa je bil podan naslednji seznam storitev iz razreda 35: „oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“.

7 Oddelek za ugovore je 28. februarja 2014 delno ugodil ugovoru, ko je ugotovil obstoj verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko. Natančneje, zavrnil je registracijo prijavljene znamke za vse sporne storitve iz razreda 35. Oddelek za ugovore se je oprl na Sporočilo št. 2/12 z dne 20. junija 2012 v zvezi z uporabo naslovov razredov na seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti (UL UUNT 7/2012) in presodil, da je tožeča stranka želela zajeti vse storitve, ki so vključene na abecedni seznam določenega razreda zadevne Nicejske klasifikacije. Tako je primerjal storitve iz razreda 35, na katere se nanaša prijavljena znamka, s storitvami, navedenimi v ugovoru, in storitvami „dražb“ in „najema avtomatov za distribucijo“ iz abecednega seznama razreda 35, da bi ugotovil njihovo enakost ali podobnost.

8 Intervenientka je 24. aprila 2014 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

9 Peti odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 4. decembra 2014 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) delno ugodil pritožbi, in sicer je razveljavil in spremenil odločbo oddelka za ugovore v delu, v katerem je bilo ugodeno ugovoru za „dražbe“ in za storitve prodaje na drobno.

10 Odbor za pritožbe je uvodoma v točki 14 izpodbijane odločbe navedel, da je bil obseg ugovora, ki ga je tožeča stranka vložila pri oddelku za ugovore, omejen na storitve, izrecno navedene v ugovoru. V zvezi s tem je poudaril, da storitve „dražbe“ v ugovoru niso bile navedene kot storitve iz razreda 35, ki jih zajema prejšnja znamka, in da tožeča stranka poleg tega med postopkom z ugovorom ali pritožbo nikoli ni zatrdila, da njen ugovor temelji tudi na teh storitvah. Nasprotno, odbor za pritožbe meni, da je tožeča stranka v svojih stališčih glede pritožbe potrdila, da je njen ugovor „temeljil na delu blaga in storitev“, ki jih zajemajo prejšnje znamke, ter tako opredelila storitve, izrecno navedene v ugovoru. Odbor za pritožbe je na podlagi tega sklenil, da ugovor ni temeljil na „dražbah“ ter da ni bilo nujno določiti, ali je prejšnja znamka zajemala druge storitve, ki niso zajete z dobesednim pomenom naslovov razredov.

11 Odbor za pritožbe je zato preizkus podobnosti med storitvami – in sicer glede tistih, ki jih zajema prejšnja znamka – omejil na storitve „oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“. V zvezi s tem je menil, da te storitve niso podobne niti „dražbam“ niti storitvam prodaje na drobno, ki jih zajema prijavljena znamka (točke od 36 do 42 izpodbijane odločbe).

Predlogi strank

12 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je bila razveljavljena in spremenjena odločba oddelka za ugovore;

— EUIPO in intervenientki naloži plačilo stroškov.

13 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

14 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

15 Tožeča stranka v bistvu navaja en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

16 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita – pri čemer ne izpodbija niti opredelitve upoštevne javnosti niti presoje podobnosti med zadevnimi znaki, ki ju je ta opravil – da pri primerjavi zadevnih storitev ni upošteval nekaterih storitev, ki v ugovoru niso bile omenjene, bile pa so zajete s prejšnjo znamko, in sicer „dražbe“, ter da je tako nepravilno ugotovil, da ne obstaja podobnost med storitvami, zajetimi s prejšnjo znamko, na eni strani ter storitvami „dražbe“ in storitvami prodaje na drobno, na katere se nanaša prijavljena znamka, na drugi.

17 V zvezi s tem je treba poudariti, da je tožeča stranka v obrazcu ugovora označila polje, imenovano „Temelji na delu blaga in storitev“, potem pa navedla te storitve: „oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“ (glej točko 6 zgoraj).

18 Poleg tega tožeča stranka v obrazložitvi svojega ugovora ni podala nobenih pojasnil glede storitev, na katerih je temeljil ugovor.

19 Tako v nasprotju z ugovorom, obravnavanim v sodbi z dne 15. januarja 2013, Lidl Stiftung/UUNT – Lactimilk (BELLRAM) (T-237/11, ZOdl., EU:T:2013:11) – kot pravilno poudarja intervenientka – iz ugovora v obravnavani zadevi ne izhaja nobeno nasprotje, ki bi porajalo dvome glede storitev, na katerih temelji ugovor, saj je tožeča stranka hkrati izrazila svojo namero, da ugovor utemelji le na delu blaga in storitev, ki jih zajema njena znamka, in naštela del teh storitev, med drugim tiste iz razreda 35, navedene v njeni prijavi za registracijo.

20 Tožeča stranka pa meni, da je odbor za pritožbe na podlagi ugovora nepravilno ugotovil, da se nanaša le na storitve „oglasne dejavnosti; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“ ter da se ga ne more analizirati, kot da se nanaša tudi na „dražbe“. V zvezi s tem se je tožeča stranka oprla na točko V Sporočila št. 2/12, na podlagi katere „v zvezi s prijavami za znamko [Evropske unije], registriranimi pred [21. junijem 2012] in ki uporabljajo vse splošne oznake, vključene v naslovu posameznega razreda [Nicejske klasifikacije], [EUIPO] meni, da je namen prijavitelja […] bil zajeti vse blago in storitve, ki so bili vključeni na abecedni seznam tega razreda, veljaven v času vložitve prijave“. Tožeča stranka je iz dejstva, da je bila prejšnja znamka registrirana pred 21. junijem 2012 in da je uporabila oznake, vključene v naslovu razreda 35 Nicejske klasifikacije, sklepala, da je njen ugovor temeljil tudi na storitvah „dražbe“ in „najem avtomatov za distribucijo“ iz abecednega seznama tega razreda.

21 Navesti je treba, da iz besedila točke V Sporočila št. 2/12 sicer izhaja, da z znamko zaščiteni blago in storitve – za katere so bile znamke Evropske unije registrirane pred 21. junijem 2012 – niso omejeni na tiste, izrecno navedene v prijavi znamke, vendar pa samo iz tega besedila ni mogoče sklepati, da se ta široka razlaga zadevnih blaga in storitev uporablja tudi za ugovor, ki temelji na znamki, registrirani pred 21. junijem 2012. Namreč, kot pravilno poudarja EUIPO, vsebino tega ugovora in postopek z ugovorom urejajo posebne določbe. Na podlagi teh določb, razlaganih ob upoštevanju sodne prakse, morajo biti v ugovoru jasno in natančno opredeljeni blago in storitve, na katerih temelji ugovor.

22 Tako iz pravila 15(2)(f) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), kakor je bila med drugim spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1041/2005 z dne 29. junija 2005 (UL L 172, str. 4), v večini drugih različicah kot francoski, izhaja, da mora ugovor vsebovati blago in storitve, na katerih temelji ugovor.

23 Res je sicer, da francoska različica pravila 15(2)(f) Uredbe št. 2868/95 določa, da „[u]govor vsebuje […] blago in storitve, proti katerim je naperjen ugovor“ („[l]'acte d'opposition doit comporter […] les produits et services à l'encontre desquels l'opposition est formée“).

24 Vendar, kot je poudaril EUIPO, je francoska različica ena izmed edinih tako zapisanih, večina drugih jezikovnih različic zadevne določbe pa govori o blagu in storitvah, na katerih temelji ugovor. Angleška različica tako omenja „the goods and services on which the opposition is based“, nemška različica „die Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt“, italijanska različica „i prodotti e i servizi sui quali si basa l'opposizione“ in španska različica „los productos y servicios en los que se basa la oposición“.

25 V skladu z ustaljeno sodno prakso se formulacija določbe prava Unije, ki se uporablja v eni od jezikovnih različic, ne more uporabljati kot edina podlaga za razlago te določbe oziroma glede tega ne more imeti prednosti pred drugimi jezikovnimi različicami. Tak pristop namreč ne bi bil združljiv z zahtevo po enotni uporabi prava Unije. Če se med jezikovnimi različicami pojavijo razlike, je treba zadevno določbo tako razlagati glede na splošno sistematiko in namen ureditve, katere del je (glej sodbo z dne 15. novembra 2012, Kurcums Metal, C-558/11, ZOdl., EU:C:2012:721, točka 48 in navedena sodna praksa).

26 V zvezi s splošno sistematiko pravil, ki urejajo postopek z ugovorom, je treba poudariti – kot je to storil EUIPO – prvič, da se vse navedbe ugovora, ki jih zahtevajo določbe točk od (b) do (e) in (g) pravila 15(2) Uredbe št. 2868/95, ki dopolnjujejo navedbo iz točke (f) istega pravila, nanašajo na prejšnjo znamko, kar dodatno utrjuje razlago, da se ta zadnjenavedena določba nanaša na blago in storitve, ki jih zajema navedena znamka. Drugič, pravilo 15(3)(a) navedene uredbe, iz katerega izhaja, da ugovor „lahko“ vsebuje navedbo blaga in storitev, proti katerim je naperjen ugovor, potrjuje, da je sklicevanje v ugovoru na blago in storitve, ki jih zajema izpodbijana znamka, zgolj možnost in se ne prekriva s pravilom 15(2)(f) te uredbe, saj pravilo 15(3)(a) iste uredbe določa celo, da če takšne navedbe ni, se šteje, da je ugovor naperjen zoper vse blago in storitve prijave znamke Evropske unije, proti kateri se ugovarja.

27 Glede namena ureditve pravil, ki določajo vsebino ugovora, je treba poudariti, da Uredba št. 2868/95 razlikujejo med dvema vrstama navedb ugovora, in sicer tistimi, katerih neobstoj lahko na podlagi pravila 17 te uredbe vodi do nedopustnosti tega ugovora in ki so navedene zlasti v pravilu 15(2) te uredbe, in tistimi, določenimi v pravilu 15(3), katerih neobstoj lahko vpliva le na preizkus utemeljenosti ugovora. Natančneje, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 26, pravilo 15(3)(a) določa, da če navedbe blaga in storitev, proti katerim je naperjen ugovor, ni, se šteje, da je ugovor naperjen zoper vse blago in storitve iz prijave znamke Skupnosti, proti kateri se ugovarja. Nasprotno, če ugovor ne vsebuje navedbe, ki jo zahteva pravilo 15(2)(f) zadevne uredbe, se ugovor na podlagi pravila 17(4) iste uredbe zavrže kot nedopusten. Isti pogoj zato ne more hkrati biti v odstavku (2) in hkrati odstavku (3) pravila 15 obravnavane uredbe.

28 V teh okoliščinah opustitev sklicevanja na blago in storitve, na katerih temelji ugovor, v francoski različici pravila 15(2)(f) Uredbe št. 2868/95 – opustitev, ki je očitno pisna napaka – ne omogoča takšne razlage te določbe, da ta ne nalaga, da je treba v ugovoru navesti omenjeno blago in storitve.

29 Poleg tega je treba poudariti, da na podlagi ustaljene sodne prakse, ki je sledila sodbi z dne 19. junija 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, ZOdl., EU:C:2012:361, točke 49, 56 in 61, v zvezi z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju

zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25)), ki jo je Sporočilo št. 2/12 izrecno upoštevalo, izhaja, da mora prijavitelj znamke, ki za določitev blaga oziroma storitev, za katere se zahteva varstvo znamke, uporabi vse splošne navedbe posameznega naslova razreda Nicejske klasifikacije, pojasniti – da bi spoštoval zahtevi jasnosti in natančnosti, ki pristojnim organom in gospodarskim subjektom omogočita ugotoviti obseg zahtevanega varstva – ali se zahteva za registracijo nanaša na vse blago oziroma storitve, naštete v abecednem seznamu posameznega zadevnega razreda, ali le na nekatere od tega blaga ali storitev. Če se prijava nanaša le na nekatere od navedenega blaga ali storitev, mora prijavitelj pojasniti, na katero blago ali storitve iz tega razreda se nanaša (glej v tem smislu sodbi z dne 27. februarja 2014, Advance Magazine Publishers/UUNT – López Cabré (VOGUE), T-229/12, EU:T:2014:95, točka 36, in z dne 29. aprila 2015, Chair Entertainment Group/UUNT – Libelle (SHADOW COMPLEX), T-717/13, EU:T:2015:242, točke 32, 34 in 37).

30 Za takšni zahtevi po jasnosti in natančnosti je treba šteti, da se zahtevata tudi za vlagatelja ugovora pri označitvi blaga in storitev, na katerih temelji ugovor, da se omogoči tako EUIPO, da odloči o podanem ugovoru, kot prijavitelju znamke, zoper katero je vložen ugovor, da poda trditve v svojo obrambo (glej v tem smislu sodbo z dne 12. februarja 2015, Klaes/UUNT – Klaes Kunststoffe (Klaes), T-453/13, EU:T:2015:98, točka 32). Tako, natančneje, mora vlagatelj ugovora – kadar, tako kot v obravnavani zadevi, navede, da njegov ugovor temelji na delu blaga in storitev, ki jih zajema znamka, katere imetnik je – jasno in natančno navesti blago in storitve, na katerih temelji njegov ugovor.

31 Iz navedenega izhaja, da v nasprotju s trditvami tožeče stranke točke V Sporočila št. 2/12 v obravnavani zadevi ni mogoče uporabiti – in to niti po analogiji – da bi se tako ugotovilo, da je ugovor poleg storitev, navedenih v ugovoru, temeljil tudi na storitvah „dražb“ in „najema avtomatov za distribucijo“.

32 Glede na navedeno od odbora za pritožbe ni mogoče zahtevati, da pri presoji ugovora upošteva blago in storitve, ki niso bili navedeni v ugovoru. Odbor za pritožbe je zato pravilno primerjal le storitve, navedene v ugovoru in na katerih je ugovor temeljil, z izpodbijanimi storitvami, ki jih zajema prijavljena znamka.

33 Te presoje ne more omajati trditev tožeče stranke, da naj bi kot zelo znano podjetje na področju prodaje na drobno vseh vrst blaga tretjim imelo za cilj zajeti storitve prodaje na drobno.

34 Kot je namreč pravilno poudaril EUIPO in ne da bi bilo treba presojati o dopustnosti te trditve – ki ji je poleg tega EUIPO ugovarjal – cilj imetnika znamke, da zagotovi določene storitve, in poznanost tega imetnika kot izvajalca teh storitev ne pomenita, da znamka, katere imetnik je, nujno varuje navedene storitve, niti, *a fortiori*, da ugovori, ki jih vlaga, ustrezno temeljijo na teh storitvah.

35 Iz zgoraj navedenega tako izhaja, da je odbor za pritožbe sporne storitve, ki jih zajema prijavljena znamka, pravilno primerjal le s storitvami, ki jih zajema prejšnja znamka in ki so navedene v ugovoru, tako da je treba ob neobstoju vsake trditve, ki bi omajala rezultat tako opravljene primerjave, edini tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen, pri čemer ni treba presojati o njegovi dopustnosti, ki ji ugovarja intervenientka.

36 To tožbo je zato treba zavrniti.

Stroški

37 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki na predlog naloži plačilo stroškov. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. El Corte Inglés, SA se naloži plačilo stroškov.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 24. maja 2016.

Podpisi