SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 12. julija 2006*

V zadevi T-277/04,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, s sedežem v Bremnu (Nemčija), ki jo zastopa U. Sander, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. Novais Gonçalves, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, je bila

* Jezik postopka: angleščina.

Johnson's Veterinary Products Ltd, s sedežem v Sutton Coldfieldu (Združeno kraljestvo), ki jo zastopa M. Edenborough, barrister,

katere predmet je tožba za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 27. aprila 2004 (zadeva R 560/2003-1), o postopku z ugovorom med Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG in Johnson's Veterinary Products Ltd,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij, sodnika, in I. Pelikánová, sodnica,

sodni tajnik: J. Plingers, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 9. julija 2004,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 14. januarja 2005,

na podlagi odgovora, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 13. maja 2005,

na podlagi obravnave z dne 11. januarja 2006

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Vitacoat Ltd je 21. marca 1996 na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo besednega znaka VITACOAT kot znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razredov 3, 5 in 21 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjim opisom:

— razred 3: „Šamponi, balzami za lase, preparati za lase in kožo, deodoranti; vse za živali“;

— razred 5: „Sredstva proti pršicam, ušem, bolham in ostalim parazitom; vse za živali“;

— razred 21: „Krtače in glavniki za živali“.

3 Zahteva za registracijo je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 34/1998 z dne 11. maja 1998.

4 Tožeča stranka je 25. maja 1998 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke, ki je temeljil na štirih znamkah, registriranih v Nemčiji (v nadaljevanju: prejšnje znamke), ki so sestavljene iz znaka VITAKRAFT in varujejo predvsem naslednje proizvode:

— registracija št. 834 153: „Steklo, porcelan in polporcelan, in sicer korita za ptice, pse in mačke“;

— registracija št. 950 955: „Farmacevtski veterinarski pripravki za ribe, domače in udomačene ptice, razen pripravkov, ki se prodajajo le v lekarnah“;

— registracija št. 1 065 186: „Sanitarni pripravki in pripravki za nego telesa in lepotni pripravki za domače živali ter šamponi za domače živali“;

— registracija št. 39 615 031: „Sestavine za pranje, mila, pripravki za nego telesa in lepotni pripravki, losioni za dlake, pripravki za uničevanje škodljivcev, glavniki in krtače“.

5 Ugovor je temeljil na členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in je bil naperjen proti vsem proizvodom iz zahteve za registracijo.

6 Oddelek za ugovore je 11. februarja 2000 ugovor zavrnil, ker potrdila o registraciji prejšnjih znamk niso bila prevedena. Na podlagi pritožbe tožeče stranke je tretji odbor za pritožbe UUNT 19. junija 2001 razveljavil to odločbo glede prejšnjih znamk.

7 Vitacoat je 4. septembra 2001 obvestil UUNT o prenosu prijave znamke na družbo Johnson's Veterinary Products Ltd, ki je bil vpisan v register znamk Skupnosti 29. oktobra 2001.

8 Oddelek za ugovore je 29. julija 2003 ponovno zavrnil ugovor kot neutemeljen.

9 Tožeča stranka je 24. septembra 2003 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

10 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 27. aprila 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Menil je, da so zadevni proizvodi deloma enaki in deloma podobni, zadevni znaki pa so zelo malo slišno in vidno podobni. Po mnenju odbora za pritožbe imajo beseda „vita" in znamke VITAKRAFT le majhen bistven razlikovalni učinek za proizvode, ki niso tisti iz nemške registracije št. 834 153, in za „glavnike in krtače" iz nemške registracije št. 39 615 031. Dalje trdi, da so različne na pojmovni ravni, saj beseda „Kraft" v nemščini pomeni „moč, silo" in s tem krepi pojem „vitalnosti" („Vitalität" v nemščini), na katerega meri element „vita", medtem ko beseda „vitacoat" nima konkretnega pomena, ne glede na to, ali nemški potrošnik pozna pomen angleške

besede „coat“. Glede dokumentov, ki jih je predložila tožeča stranka z namenom dokazati velik razlikovalni učinek prejšnjih znamk, ker naj bi bile na nemškem trgu poznane, je odbor za pritožbe ugotovil, da niso zadosten dokaz za obstoj ugleda prejšnjih znamk (glej točki 24 in 25 v nadaljevanju). Ker po njegovem mnenju tožeča stranka ni uspela dokazati, da so te znamke na nemškem trgu znane, podobnost med zadevnimi znamkami ni zadostna, da bi ustvarila verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Postopek in predlogi strank

11 Tožba je bila v začetku vložena v nemščini. Angleščina je postala jezik postopka v skladu s členom 131(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje na podlagi ugovorov intervenienta, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 11. avgusta 2004.

12 Tožeča stranka je tožbi dodala številne priloge, napisane v nemščini. 31. januarja 2005 je del teh nadomestila s skrajšanimi različicami.

13 V skladu s členom 131(3) Poslovnika je bila tožeča stranka pooblaščena za vložitev vloge v nemščini.

14 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

15 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeča stranka naloži plačilo stroškov.

16 Intervenient Sodišču predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— potrdi izpodbijano odločbo;

— vrne prijavo znamke Skupnosti UUNT, da lahko ta nadaljuje postopek registracije;

— naloži tožeči stranki, da nosi stroške intervenienta, ki so mu nastali v postopkih pred Sodiščem prve stopnje, pred odborom za pritožbe in pred oddelkom za ugovore.

17 Na obravnavi je intervenient na vprašanje Sodišča prve stopnje pojasnil, da je njegov drugi predlog pravzaprav združen s prvim. S tretjim predlogom se po mnenju intervenienta skuša zagotoviti, da bi UUNT učinkovito izpeljal postopek registracije prijavljene znamke v primeru zavrnitve tožbe. Glede stroškov je izjavil, da je iz previdnosti oblikoval četrti predlog v najširšem mogočem smislu.

Pravo

Zahtevek tožeče stranke za razveljavitev izpodbijane odločbe

18 Tožeča stranka se sklicuje na en sam tožbeni razlog, namreč kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ta razlog je pravzaprav sestavljen iz treh delov. V prvem navaja, da znamke VITAKRAFT in njihov element „vita“ uživajo velik razlikovalni učinek, saj je ta znamka znana na nemškem trgu. Z drugim delom tožbenega razloga tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je napačno presodil podobnost znakov, še posebej ker ni ugotovil, da je beseda „vita“ prevladujoči element znamke. V tretjem delu navaja, da sta ti dve napaki in dejstvo, da je spregledal podobnost zadevnih proizvodov, vodili odbor za pritožbe do tega, da ni upošteval obstoja verjetnosti zmede v tej zadevi, ki so jo pozneje redno ugotavljala nemška sodišča v podobnih primerih.

Splošne ugotovitve

19 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke prijavljena znamka ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko

in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

20 Glede na ustaljeno sodno prakso Sodišča in Sodišča prve stopnje je treba verjetnost zmede glede trgovskega izvora proizvodov ali storitev presojati celovito, glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake ter proizvode ali storitve, ter ob tem upoštevati vse za ta primer značilne dejavnike, predvsem soodvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točka 51).

21 V tej zadevi se stranke strinjajo, da glede na to da so prejšnje znamke varovane v Nemčiji in proizvodi namenjeni vsem, ki imajo domačo žival, je ciljna javnost sestavljena iz povprečnih nemških potrošnikov, ki imajo tako žival.

22 Dalje, kot izhaja iz točk od 21 do 23 izpodbijane odločbe, je odbor za pritožbe ugotovil, da so vsi proizvodi iz prijave znamke enaki enemu izmed proizvodov, ki jih varujeta prejšnji znamki št. 1 065 186 in št. 39 615 031. Naprej je v točki 24 izpodbijane odločbe potrdil, da so si vsi proizvodi prijavljene znamke in znamke št. 834 153 podobni. Tožeča stranka teh ugotovitev ni izpodbijala.

23 Ob upoštevanju teh ugotovitev je treba preučiti edini tožbeni razlog tožeče stranke.

Prvi del tožbenega razloga v zvezi z obstojem velikega razlikovalnega učinka prejšnjih znamk, ker naj bi bile znane

– Izpodbijana odločba

24 Pred odborom za pritožbe je tožeča stranka predstavila naslednje dokaze v podporo dejstvu, da naj bi bile njene znamke znane:

— sezname cen proizvodov, ki so označeni z znamkami VITAKRAFT, za leto 1994;

— tržno raziskavo iz leta 1997 v zvezi z znamkami VITAKRAFT;

— tržno raziskavo iz leta 1992 v zvezi z znamko VITA in morebitno povezavo, ki jo bo javnost ugotovila med to znamko in znakom VITAKRAFT.

25 Odbor za pritožbe je seznam cen izključil, ker se ta večinoma nanaša na druge proizvode, kot jih označujejo zadevne prejšnje znamke (točka 29 izpodbijane odločbe). Glede raziskave iz leta 1997 je odbor za pritožbe menil, da je njena dokazna moč nezadostna, saj intervjuvanci niso sami od sebe povezali znamk VITAKRAFT in proizvodov, ki jih varuje, saj so bili v vprašalniku navedeni tako znak kot zadevni proizvodi (točka 30 izpodbijane odločbe). Glede raziskave iz leta 1992 je odbor za pritožbe menil, da je njena dokazna moč precej omejena, ker ne zajema upoštevnega obdobja. Po mnenju odbora za pritožbe je treba domnevati, da se stvari

na trgu v štirih letih zelo spremenijo, razen če ni dokazano nasprotno. Dodal je, da se raziskava ne nanaša na znamke VITAKRAFT, da ne upošteva, da imajo potrošniki domačo žival, da so ti potrošniki usmerjeni proti znamki VITA za zadevne proizvode in da je samo 20 % intervjuvancev prepoznalo znamke VITAKRAFT (točka 31 izpodbijane odločbe).

– Trditve strank

26 Najprej o seznamu cen tožeča stranka trdi, da ta zajema tudi proizvode, označene s prejšnjimi znamkami.

27 Dalje, glede raziskave iz leta 1997 tožeča stranka graja dejstvo, da odbor za pritožbe ni potrdil podatkov, ki so jih podali intervjuvanci v zvezi z znamko in zadevnimi proizvodi. Po mnenju tožeče stranke je nemogoče, da se med pogovorom s potrošniki ne bi pokazala znamka, ki jo zadeva raziskava. Na obravnavi je dodala, da ker je beseda „vita" pogosto uporabljena v znamkah, ki varujejo proizvode človekove prehrane, je bila omemba proizvodov prejšnjih znamk nujna za izključitev zamenjave z relevantnimi znamkami s področja človekove prehrane.

28 Končno, glede raziskave iz leta 1992 tožeča stranka najprej navaja, da se zadevni trg ne spremeni v razmeroma kratkem obdobju štirih let, kar dokazuje tudi raziskava iz leta 1997. Dalje poudarja, da zavod za javnomnenjske raziskave Allensbach, ki je opravil to raziskavo, uživa zelo velik ugled. Raziskava dokazuje, da za reprezentativno skupino zadevnega trga beseda „vita" pomeni prevladujoči element znamk VITAKRAFT in da je ta javnost takoj povezala besedo „vita" v znaku, ki označuje zadevne proizvode, in prejšnje znamke tožeče stranke.

29 UUNT primarno zavrača, da bi lahko seznam cen sam po sebi dokazoval, da so prejšnje znamke znane, kakršnakoli že je njegova vsebina.

30 Glede raziskave iz leta 1997 UUNT meni, da se potrošniki na splošno ne usmerijo proti določeni znamki, ampak se spontano odločijo, kateri proizvod želijo kupiti. Zato lahko le spontan odgovor potrošnika o poznavanju znamke za določene proizvode velja kot zadosten dokaz o tem, da je znamka na trgu znana. V tej zadevi naj bi bili potrošniki po eni strani neposredno usmerjeni proti znamkam VITAKRAFT, po drugi strani pa naj bi raziskava ostajala nezanesljiva predvsem glede navedenih proizvodov. UUNT je na obravnavi dodal, da dokazno moč raziskave še slabi dejstvo, da zajema poznejše obdobje od upoštevnega in so zato lahko nanjo vplivale oglaševalske kampanje, izvedene po datumu vložitve prijave znamke.

31 Nazadnje glede raziskave iz leta 1992 UUNT ugotavlja, da po njegovem 70 % intervjuvancev ni nikakor povezalo besede „vita“ s prejšnjimi znamkami, čeprav so bila vprašanja postavljena tako, da so potrošnike napeljevala na že odločen odgovor.

32 Intervenient meni, da je treba raziskavo iz leta 1997 izključiti, ker se nanaša na poznejše obdobje od upoštevnega in da dokazna moč raziskave iz leta 1992 ni zadostna, saj se ne nanaša na prejšnje znamke, ampak na znak VITA. Na obravnavi je natančno navedel, da lahko postavljena vprašanja intervjuvancem v letu 1992 kvečjemu ilustrirajo določeno povezavo med znakoma VITA in VITAKRAFT.

– Presoja Sodišča prve stopnje

33 Kot izhaja iz sedme uvodne navedbe Uredbe št. 40/94, je presoja verjetnosti zmede odvisna od številnih dejavnikov in predvsem od tega, koliko javnost pozna znamko na zadevnem trgu. Ker je verjetnost zmede toliko večja, kolikor je razlikovalni učinek znamke pomembnejši, znamke, ki imajo velik razlikovalni učinek, bodisi sam po sebi bodisi zaradi poznavanja javnosti, uživajo širše varstvo kot znamke, ki imajo manjši razlikovalni učinek (glej po analogiji sodbe Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24; z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 18, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20).

34 Obstoj večjega razlikovalnega učinka, kot je običajen, zaradi poznavanja znamke na trgu nujno pomeni, da to znamko pozna vsaj pomemben del zadevne javnosti, ob čemer ni nujno, da znamka uživa ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Na splošno ni treba ugotavljati, na primer s sklicevanjem na določen odstotek javnosti, ki pozna znamko, da ima znamka velik razlikovalni učinek zaradi poznavanja v javnosti (glej v tem smislu in po analogiji sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 52, in zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 24). Vendar pa je treba priznati določeno soodvisnost med poznavanjem znamke s strani javnosti in razlikovalnim učinkom znamke v smislu, da bolj ko ciljna javnost znamko pozna, večji je njen razlikovalni učinek.

35 Pri preučevanju, ali znamka uživa velik razlikovalni učinek zato, ker jo javnost pozna, je treba upoštevati vse pomembne elemente v zadevi, in sicer tržni delež znamke; intenzivnost; geografski obseg in trajanje uporabe te znamke; delež

investicij podjetij za uveljavljanje znamke; delež upoštevne javnosti, ki s pomočjo znamke ugotovi, da proizvodi ali storitve izvirajo iz določenega podjetja; izjave gospodarskih in industrijskih odborov ali drugih poklicnih združenj (glej po analogiji zgoraj navedeni sodbi Windsurfing Chiemsee, točka 51, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 23, ter v tem smislu in po analogiji sodbo Sodišča z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors, C-375/97, Recueil, str. I-5421, točki 26 in 27).

36 V tej zadevi je tožeča stranka predstavila tri dokaze v podporo dejstvu, da javnost pozna njene prejšnje znamke, in sicer seznam cen iz leta 1994, tržno raziskavo iz leta 1997 in tržno raziskavo iz leta 1992 (glej točko 24 zgoraj).

37 Najprej je treba glede seznama cen spomniti, da sama predstavitev katalogov, brez podatkov in dokazov v zvezi z njihovo distribucijo v javnosti oziroma pomembnostjo njihove morebitne distribucije, ne zadostuje za dokaz uporabe znamke (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2004 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, ZOdl., str. II-3445, točka 34). Še manj lahko dokaže intenzivnost uporabe. Ta sodna praksa je prenosljiva na seznam cen, katerega naloga je lahko podobna nalogi kataloga. Torej je treba trditev tožeče stranke, po kateri se je odbor za pritožbe zmotil glede vsebine tega seznama cen, zavrniti.

38 Drugič, kar zadeva tržni raziskavi iz let 1992 in 1997, je treba najprej navesti, da mora biti, da bi lahko bila deležna ugodnosti z večjim razlikovalnim učinkom na podlagi morebitnega poznavanja s strani javnosti, prejšnja znamka v vsakem primeru javnosti poznana na dan vložitve prijave znamke ali v določenem primeru na dan uveljavljane prednosti v podporo tej prijavi (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2004 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – Pucci

(EMILIO PUCCI), T-8/03, ZOdl., str. II-4297, točke od 71 do 73, ki ni bila predmet pritožbe v teh točkah). Ni pa mogoče izključiti, da bi lahko raziskava, opravljena malo pred tem datumom ali po njem, vsebovala uporabne podatke, vendar upoštevaje, da se lahko njena dokazna moč spreminja glede na večjo ali manjšo oddaljenost obdobja, ki ga pokriva, glede na dan vložitve ali dan prednosti prijave zadevne znamke. Njena dokazna moč je tudi odvisna od metode uporabljene ankete.

39 V tej zadevi je dokazna moč raziskave iz leta 1997 oslabljena, kot pravilno navaja odbor za pritožbe, ker intervjuvanci niso odgovorili sami od sebe, saj so bili v uporabljenih vprašalnikih zadevni znaki in proizvodi. Te ugotovitve omaje trditev tožeče stranke, da je bila po eni strani določitev zadevnih proizvodov nujna, da je javnost lahko navedla prehranske znamke, namenjene človekovi potrošnji, in po drugi strani, da raziskava brez kakršnekoli omembe zadevne znamke ne vodi k uporabnim rezultatom, razen v primeru znamk z velikim ugledom („berühmte Marken“) (glej točko 27 zgoraj). Dejansko bi bilo mogoče intervjuvancem označiti zadevne proizvode brez omembe znamk VITAKRAFT ali jim pokazati seznam različnih znamk, med katerimi je zadevni prejšnji znak.

40 V teh okoliščinah odbor za pritožbe ni zmotno uporabil prava, ko je menil, da raziskava iz leta 1997 sama po sebi ne zadostuje kot dokaz, da javnost pozna znamke VITAKRAFT. Sodišče prve stopnje se torej ni opredelilo glede dodatne trditve UUNT in intervenienta, da je dokazna moč raziskave oslabljena tudi zato, ker pokriva poznejše obdobje od upoštevnega datuma.

41 Raziskave iz leta 1992 ne moremo takoj izključiti iz edinega razloga, da se nanaša zlasti na znamko VITA in ne na znamke VITAKRAFT, tako da poskuša tožeča

stranka dokazati, da beseda „vita“ predstavlja prevladujoč element prejšnjih znamk, saj ciljna javnost nemudoma poveže izraz „vita“ z znamkami VITAKRAFT zaradi poznavanja znakov, s čimer se vprašanje v raziskavi nanaša prav na to morebitno vez.

42 Vendar je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je dokazna moč raziskave iz leta 1992 zmanjšana iz razloga, ker je bila opravljena skoraj štiri leta pred dnevom vložitve prijave zadevne znamke. Poleg tega, kot je ugotovil odbor za pritožbe, je treba navesti, da odstotek ljudi, ki neposredno povežejo besedo „vita“ s prejšnjimi znamkami, ni dovolj visok, da bi dokazoval, da te znamke oziroma njihov element „vita“ uživajo velik razlikovalni učinek zaradi poznavanja v javnosti. Ker so izpraševalci potrošnikom postavili vprašanje, ki jih je vodilo do ugotovitve ekonomske povezave med znamkami VITAKRAFT in vsakim znakom, ki vsebuje besedo „vita“, prisotnosti morebitnih drugih elementov poleg besede „vita“ vprašani potrošnik ni mogel zaznati. Celo v teh okoliščinah je le 33 % intervjuvancev, ki imajo domačo žival, pomislilo, da vsi znaki, ki vsebujejo element „vita“, pripadajo istemu podjetju. Samo 25 % intervjuvancev, ki imajo domačo žival, je povezalo izraz „vita“ z znamko ali podjetjem, imenovanim VITAKRAFT.

43 Dalje je odbor za pritožbe pravilno izpostavil, da so bili potrošniki seznanjeni z zadevnimi proizvodi (proizvodi za nego živali) in z zadevnimi znamkami (VITA in VITAKRAFT). Upoštevajoč dejstvo, da so lahko zastavljena vprašanja potrošnike usmerila k odgovoru, ugodnejšemu za tožečo stranko, je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da raziskava iž leta 1992 ne zadostuje za ugotovitev, da so bile te prejšnje znamke poznane, in posledično za ugotovitev, da je njihov razlikovalni učinek oziroma razlikovalni učinek njihovega elementa „vita“ velik.

44 Ker iz teh razlogov tožeča stranka ni pravno zadostno utemeljila, da so prejšnje znamke uživale velik razlikovalni učinek zaradi poznavanja s strani javnosti, je treba prvi del tožbenega razloga zavrniti kot neutemeljenega.

Drugi del tožbenega razloga v zvezi z nepravilno presojo podobnosti zadevnih znakov

– Trditve strank

45 Glede primerjave zadevnih znakov tožeča stranka uvodoma ugovarja, da ima element „vita" zmanjšan razlikovalni učinek, tudi če bi odbor za pritožbe utemeljeno menil, da ciljna javnost to besedo poveže z nemškimi besedami „vital" (vitalen) in „Vitalität" (vitalnost). Po eni strani, čeprav to latinsko besedo, ki pomeni „življenje", manjšina z visoko splošno izobrazbo včasih uporablja v zvezi z „obdobjem življenja osebe" („Lebenslauf" v nemščini), pa tega pomena večina nemških potrošnikov ne pozna. Po drugi strani tožeča stranka navaja, da v nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe nemški besedi „vital" in „Vitalität" nista opisni za proizvode prejšnje znamke. Dalje, tožeča stranka pripominja, da je UUNT že priznal razlikovalni učinek besede „vita" s tem, ko je 15. julija 2002 objavil prijavo besedne znamke Skupnosti VITA, ki se je nanašala na proizvode, podobne tem, ki jih označujejo prejšnje znamke.

46 Ker javnost prejšnje znamke prepozna, je beseda „vita" po mnenju tožeče stranke njen prevladujoči element.

47 Neodvisno od zgoraj navedenega tožeča stranka nasprotuje presoji odbora za pritožbe o vidni, pojmovni in slišni podobnosti znakov.

48 V zvezi z vidno podobnostjo tožeča stranka najprej navaja, da potrošnik ne bo opravil jezikoslovne analize znamke. Ker bo, nasprotno, njegova pozornost med izbiranjem zadevnih proizvodov razmeroma majhna, bi lahko enakost prvega dela znakov VITAKRAFT in VITACOAT in enakost črk „a“ in „t“ v njunem drugem delu vodila do zmede v zvezi z zadevnima znakoma. Tožeča stranka je na obravnavi poudarila, da potrošnik posveča več pozornosti začetku besednega znaka kot koncu.

49 Drugič je v zvezi s pojmovno podobnostjo odbor za pritožbe po mnenju tožeče stranke storil napako, ko je presodil, da ne glede na to, ali pozna pomen angleške besede „coat“, potrošnik ne bo nikakor povezal te besede in namiga na dve nemški besedi „vital“ in „Vitalität“. Tožeča stranka trdi, da veliko nemških potrošnikov ve, da beseda „coat“ pomeni „Fell“ (kožuh) v nemščini, tako da dojamejo opisnost prijavljenega znaka. Poleg tega razumevanje besede „coat“ s strani ciljne javnosti ne vodi do pojmovnega razlikovanja, ampak nasprotno, poudarja pojmovno podobnost spornih znamk.

50 Na obravnavi je tožeča stranka dodala, da v smislu sodne prakse Sodišča prve stopnje (sodbe 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; z dne 22. junija 2004 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, ZOdl., str. II-1739, točka 56, in z dne 27. oktobra 2005 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Orange (MOBILIX), T-336/03, ZOdl., str. II-4667, točka 80, v pritožbenem postopku) pojmovna razlika,

ki lahko znatno nevtralizira vidne in slišne podobnosti zadevnih znakov, obstaja le, če ima znak kot celota jasen in določen pomen. Po njenem mnenju v tej zadevi ni tako, saj besedi „vitakraft“ in „vitacoat“ nimata konkretnega pomena ne v nemščini ne v angleščini.

51 Tretjič, glede slišne podobnosti tožeča stranka po eni strani trdi, da ta ne more biti nevtralizirana zaradi domnevne pojmovne razlike znakov, ki v zadevi ne obstaja. Po drugi strani ugotovitev odbora za pritožbe, da prisotnost črk „r“ in „f“ v prejšnjih znamkah izključuje slišno podobnost, krši načelo, da je treba obstoj verjetnosti zmede presojati upoštevajoč elemente podobnosti in ne njihovih razlik.

52 UUNT in intervenient nasprotujeta trditvam tožeče stranke.

– Presoja Sodišča prve stopnje

53 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora celotna presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slišno in pojmovno podobnost nasprotujočih znakov, temeljiti na njihovem celotnem vtisu, zlasti ob upoštevanju razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej zgoraj navedeno sodbo BASS, točka 47 in navedena sodna praksa).

54 Najprej glede stopnje razlikovalnega učinka besede „vita“; zadevna javnost, sestavljena in povprečnih nemških potrošnikov, ki imajo domačo žival, bo besedo

„vita“, ki kot taka v nemščini ne obstaja, razumela, kot da meri na besede, kot sta „vital“ (vitalen) in „Vitalität“ (vitalnost). Čeprav bi bila beseda latinskega izvora manj domača germanskemu kot španskemu potrošniku, beseda „vita“ na splošno zbuja vtis dobre lastnosti, pripisljive velikemu obsegu različnih proizvodov ali storitev. Dejansko besedo „vita“ sestavlja predpona, ki daje besedi, ki sledi, torej nemški besedi „Kraft“ (moč, sila), prizvok „vitalnosti“. Zato je javnost v tej zadevi ne bo zaznala kot razlikovalni in prevladujoči element prejšnjega znaka. Zato je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da ima beseda „vita“ posebej velik razlikovalni učinek. Dalje, kot izhaja iz točk od 33 do 44 zgoraj, beseda „vita“ tudi ni posebej razlikovalna zaradi prepoznavnosti prejšnjih znamk v javnosti oziroma zaradi ekonomske povezave, ki jo bo ciljna javnost ugotovila med imetnikom teh in znamkami VITA.

55 Dejstvo, da je UUNT objavil prijavo besedne znamke Skupnosti VITA za proizvode, podobne proizvodom prejšnjih znamk, te presoje ne slabi. Pravzaprav ne gre za to, da bi mislili, da je ta znak „brez slehernega razlikovalnega učinka“ ali „popolnoma opisen“, tako da se mu zavrne registracija na podlagi člena 7(1)(b) ali (c) Uredbe št. 40/94. Gre le za to, da se ugotovi, ali je beseda „vita“ prevladujoči element prejšnjih znamk.

56 Glede vidne podobnosti je treba navesti, da so zadevni znaki sestavljeni iz elementa „vita“, ki sta mu dodana elementa „kraft“ ali „coat“. Tako imajo skupen svoj prvi del („vita“), zadnjo črko („t“) in črko v sredini drugega dela („a“). Tudi dolžina je skoraj enaka. Kljub elementom podobnosti daje razlika med drugima deloma besed, in sicer elementoma „kraft“ in „coat“, drugačen skupen vtis. Zato je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da pri celotnem vidnem vtisu razlike prevladajo nad elementi podobnosti.

57 Na slišni ravni je treba navesti, da se lahko besedo „vitakraft“ razčleni v tri zloge („vi“, „ta“ in „kraft“), z zaporedjem samoglasnikov „i – a – a“ in določenim slišnim značajem, ki napravi vtis s soglasnikoma „r“ in „f“, medtem ko sta soglasnika „k“ in „t“ nezveneča in kratka. Glavni naglas je na prvem zlogu in manj poudarjen naglas na zadnjem. Nasprotno je v zvezi s prijavljenim znakom treba ugotoviti, da so angleške besede v oglasih v Nemčiji precej razširjene, tako da veliko potrošnikov verjetno pozna vsaj pravila angleške izgovorjave. Tako izgovarjajo besedo „coat“ kot en glas, zelo blizu „co:t“. Ker je, nasprotno, beseda „vita“ podobna nemškima besedama „vital“ in „Vitalität“, potrošniki nemške izgovorjave te besede („vi:ta“) ne bodo nadomestili z angleško („vaita“). Prijavljena znamka ima torej tri zloge z zaporedjem samoglasnikov „i – a – o“ in v drugem delu le soglasnika „c“ in „t“, pri čemer je naglas na prvem zlogu. Zaradi razlike pri izgovorjavi med tretjim zlogom besed „vitakraft“ in „vitacoat“ je treba ugotoviti, po zgledu odbora za pritožbe, da so slišne razlike pomembne.

58 Končno je na pojmovni ravni odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da zaradi asociacije besed „vita“, povezane s pojmom vitalnosti, in „kraft“, ki v nemščini pomeni „moč, silo“, v prejšnjih znamkah potrošniki povežejo besedo „vitakraft“ z lastnostjo, ki okrepi ali povrne zdravje in vitalnost, čeprav beseda kot taka v nemščini ne obstaja. Beseda „coat“ iz prijavljene znamke v nemščini nima pomena. Malo verjetno je, da potrošniki razumejo angleško besedo „coat“. V najboljšem primeru vedo, da ta beseda v angleščini pomeni „plašč“. V vsakem primeru, tudi če potrošniki poznajo vse njene pomene, ostaja dejstvo, da se ti jasno razlikujejo od pomena besede „Kraft“. Tudi če bi potrošniki morebiti razumeli pomen „coat“, jih to ne pripelje do tega, da bi zaznali besedo „vita“ kot prevladujoč element prijavljene znamke nič bolj kot prevladujoč element prejšnjih znamk. Celotni pojmovni vtis bo vtis celote, v kateri da predpona „vita“ naslednji besedi „coat“ določen prizvok, povezan z idejo „vitalnosti“, tako da bosta ti besedi sestavljali enoto, ne da bi bilo katero izmed njiju mogoče obravnavati kot prevladujočo glede na drugo.

59 Ugotoviti je torej treba, da obstaja manjša vidna podobnost zaradi štirih enakeih začetnih črk obeh znakov, vendar jo znatno oslabi razlika med drugima deloma zadevnih znakov, in sicer besedama „kraft“ in „coat“.

60 Prav tako obstaja manjša slišna podobnost zaradi dveh enakih začetnih zlogov („vi – ta“), vendar je znatno oslabljena zaradi slišne razlike med besedo „kraft“ (poudarjene s samoglasnikom „a“ in soglasnikoma „r“ in „f“) in „coat“ (poudarjene s samoglasnikom „o“).

61 Nazadnje, glede na to, da ima beseda „Kraft“ natančno določen pomen in ga nemški potrošniki takoj zaznajo, medtem ko beseda „coat“ zanje nima nobenega pomena oziroma jo bodo kvečjemu prepoznali kot angleško besedo z drugačnim pomenom, je treba ugotoviti izrazito pojmovno razliko med znakoma. Taka pojmovna razlika lahko znatno nevtralizira manjše vidne in slišne podobnosti zadevnih znakov (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo BASS, točka 54). Prisotnost predpone „vita“ v nasprotujočih znakih najverjetneje ne spremeni te presoje, saj bo zaznana kot predpona, tako da celotni vtis, ki ga ustvarjata znaka, v največjem delu določa pojmovna raven z drugim delom znakov.

62 Upoštevajoč pojmovno razliko med zadevnima znakoma ter različne vidne in slišne elemente, je treba potrditi ugotovitev odbora za pritožbe, da sta si znaka le zelo malo podobna, saj lahko pojmovna razlika znatno nevtralizira elemente slišne in vidne podobnosti.

Tretji del tožbenega razloga v zvezi z obstojem verjetnosti zmede

– Trditve strank

63 Celotna presoja verjetnosti zmede odbora za pritožbe je po mnenju tožeče stranke neveljavna zaradi naslednjih napak.

64 Prvič, odbor naj ne bi upošteval velikega razlikovalnega učinka prejšnjih znamk, ker naj bi bile te na trgu znane. Drugič, podcenjeval naj bi podobnost spornih znakov. Tretjič, odbor za pritožbe naj ne bi dal dovolj pomena enakosti proizvodov zadevnih znamk.

65 Nazadnje tožeča stranka trdi, da naj bi nemška sodišča v podobnih primerih redno priznavala obstoj verjetnosti zmede, kar izhaja iz odločitev teh sodišč, priloženih tožbi.

66 UUNT in intervenient tem trditvam nasprotujeta. Poleg tega UUNT trdi, da ker odločitve nemških sodišč niso bile predložene v postopku pred UUNT, je treba te dokumente razglasiti za nedopustne.

– Presoja Sodišča prve stopnje

67 Uvodoma je treba ugotoviti, kot izhaja iz točk 44 in 62 zgoraj, da odbor za pritožbe ni storil napake, ko je presodil, da po eni strani prejšnje znamke nimajo velikega razlikovalnega učinka zaradi poznavanja v javnosti in po drugi strani, da sta si zadevna znaka le zelo malo podobna.

68 Dalje je treba navesti, da je odbor za pritožbe upošteval enakost večine proizvodov, označenih z zadevnimi znamkami. Vendar je ugotovil, da znaka vsebujeta dovolj razlik, predvsem pojmovnih, da se lahko izključi verjetnost zmede celo glede enakih proizvodov. Sodišče prve stopnje to ugotovitev potrjuje, tudi ob upoštevanju majhne pozornosti, posvečene zadevnim proizvodom.

69 Nazadnje je glede nemške sodne prakse, na katero se sklicuje tožeča stranka, treba najprej ugotoviti, da so bile sodbe nemških sodišč prvič navajane pred Sodiščem prve stopnje.

70 V skladu z ustaljeno sodno prakso se tožba v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 na Sodišče prve stopnje vloži zaradi preizkusa zakonitosti odločb odbora za pritožbe. Vendar dejstva, na katera se stranka sklicuje pred Sodiščem prve stopnje, pa se nanje ni predhodno sklicevala pred organi UUNT, lahko vplivajo na zakonitost take odločbe le, če bi jih bil UUNT dolžan upoštevati po uradni dolžnosti. Glede tega izhaja iz zadnjega dela člena 74(1) Uredbe št. 40/94, ki določa, da je v postopku o relativnih razlogih za zavrnitev registracije preizkus UUNT omejen na zahtevani ukrep ter na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, da UUNT ni dolžan po uradni dolžnosti upoštevati dejstev, ki jih stranke niso predložile. S takimi dejstvi

zato ni mogoče izpodbijati zakonitosti odločbe odbora za pritožbe (sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2004 v zadevi Samar proti UUNT – Grotto (GAS STATION), T-115/03, ZOdl., str. II-2939, točka 13).

71 Ker je tako, pa je treba navesti, da ne strankam ne Sodišču prve stopnje samemu ni mogoče preprečiti, da se pri razlagi prava Skupnosti oprejo na podatke, ki izhajajo iz nacionalne, mednarodne ali skupnostne sodne prakse. Take možnosti sklicevanja na nacionalne sodbe sodna praksa, navedena v točki 70 zgoraj, ne zajema, saj ne gre za očitek odboru za pritožbe, da ni upošteval dejstev v določeni nacionalni sodbi, temveč gre za očitek, da je kršil določbo Uredbe št. 40/94 in za sklicevanje na sodno prakso v podporo temu tožbenemu razlogu.

72 Vendar je treba v zadevi navesti, da ni verjetno, da bi sodbe nemških sodišč, na katere se sklicuje tožeča stranka, razveljavile izpodbijano odločbo. Po eni strani se iz razlogov, navedenih v točki 70 zgoraj, s sodbami ne da izpodbijati dejanskih ugotovitev odbora za pritožbe niti potrditi poznavanja prejšnjih znamk na trgu ali dejstva, da bi nemški potrošnik povezal besedo „vita“ z znamkami tožeče stranke. Po drugi strani se tožeča stranka ni sklicevala na poseben pravni argument iz teh sodb, na katerega bi se oprla v okoliščinah, navedenih v točki 71 zgoraj.

73 Iz navedenega izhaja, da odbor za pritožbe pri celotni presoji verjetnosti zmede ni storil napake. Zato je tretji del tožbenega razloga neutemeljen. Edini tožbeni razlog tožeče stranke in s tem tožbo je treba torej zavrniti.

Zahteva intervenienta za registracijo prijavljene znamke

74 V zvezi s tretjim predlogom intervenienta je treba poudariti, da mora UUNT v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo. Sodišče prve stopnje torej ne more dajati navodil UUNT. Naloga UUNT je, da izvrši posledice izreka in razlogov zadevne sodbe. Druga in tretja točka predlogov tožeče stranke sta zato nedopustni (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, str. II-2383, točka 53; z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 33; z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 12, in z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Institut für Lernsysteme proti UUNT – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, str. II-4301, točka 19).

75 Intervenientova zahteva, naj UUNT nadaljuje postopek registracije, je na zadnji instanci ukrep, ki izvršuje sodbo, in je pravzaprav prepletena s prvim predlogom, ki zahteva zavrnitev tožbe. V primeru, da intervenient zahteva, naj Sodišče prve stopnje odredi UUNT, naj nadaljuje registracijo prijavljene znamke, je ta zahteva nedopustna v skladu z ustaljeno sodno prakso, navedeno v prejšnji točki.

Stroški

76 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Na podlagi člena 136(2) Poslovnika se stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, štejejo za stroške, ki se povrnejo. Ta

zadnja določba pa se nanaša na primer, ko je odločba odbora za pritožbe razveljavljena, skupaj z izrekom v zvezi s stroški postopka. Nasprotno če izpodbijana odločba ni razveljavljena, četudi delno, odločba o stroških ostane veljavna, s pridržkom morebitne pritožbe.

77 Zato je treba zahtevo intervenienta, ki predlaga naložitev stroškov postopkov pred oddelkom za ugovore in odborom za pritožbe tožeči stranki, zavrniti. Glede stroškov postopka pred Sodiščem prve stopnje velja, da ker tožeča stranka z zahtevkom ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov, ki sta jih priglasila tožena stranka in intervenient.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožeča stranka poleg svojih stroškov nosi tudi stroške Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) ter stroške intervenienta, ki jih je priglasil pred Sodiščem prve stopnje.

Pirrung Meij Pelikánová

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 12. julija 2006.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon J. Pirrung