SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 9. decembra 2010*

V zadevi T-303/08,

Tresplain Investments Ltd s sedežem v Tsing Yiju, Hong Kong (Kitajska), ki jo zastopa D. McFarland, barrister,

tožeča stranka,

proti

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

tožena stranka,

* Jezik postopka: angleščina.

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

Hoo Hing Holdings Ltd s sedežem v Romfordu, Essex (Združeno kraljestvo), ki jo zastopa M. Edenborough, barrister,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. maja 2008 (zadeva R 889/2007-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo Hoo Hing Holdings Ltd in družbo Tresplain Investments Ltd,

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, S. Papasavvas in A. Dittrich (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča dne 30. julija 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 18. decembra 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 1. decembra 2008,

na podlagi predloga za združitev te zadeve z zadevo T-300/08 za ustni postopek in izdajo sodbe, ki ga je vložila intervenientka z dopisom, ki je prispel v sodno tajništvo Splošnega sodišča 27. avgusta 2008,

na podlagi stališč tožeče stranke in UUNT o tem predlogu za združitev, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča z dopisoma z dne 10. novembra in 14. oktobra 2008,

na podlagi predloga za ponovno odprtje pisnega postopka in predstavitev novih razlogov, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 6. avgusta 2009,

na podlagi stališč tožeče stranke o tem predlogu, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 22. septembra 2009,

na podlagi sklepa Splošnega sodišča o določitvi roka za vložitev novih razlogov,

na podlagi vloge intervenientke, s katero je predložila nove razloge in ki je bila vložena v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 17. decembra 2009,

na podlagi stališč tožeče stranke in UUNT o novih razlogih intervenientke, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 13. in 18. januarja 2010,

ker v roku enega meseca po koncu pisnega postopka stranke niso vložile predloga za določitev obravnave in je Splošno sodišče na podlagi poročila sodnika poročevalca in v skladu s členom 135a Poslovnika Splošnega sodišča odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Tresplain Investments Ltd, je 29. aprila 1996 na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila prijavo znamke Skupnosti.

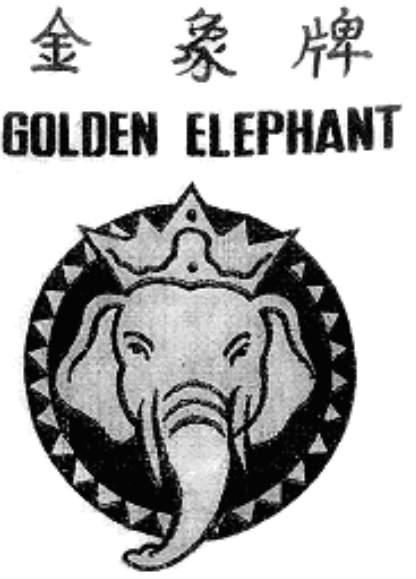
2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je prikazan figurativni znak:



3 Proizvod, za katerega je bila zahtevana registracija, sodi v razred 30 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustreza naslednjemu opisu: „riž“.

4 Tožeči stranki je bila 4. februarja 1999 odobrena registracija navedene znamke Skupnosti pod številko 241810 (v nadaljevanju: sporna znamka Skupnosti).

5 Intervenientka, družba Hoo Hing Holdings Ltd, je 5. avgusta 2005 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti sporne znamke Skupnosti. Prvič, sklicevala se je na člen 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009) v povezavi s členom 5 Uredbe št. 40/94 (postal člen 5 Uredbe št. 207/2009), kot je veljal pred 10. marcem 2004, ko je začela veljati nova različica tega člena, kakor je bil spremenjen z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 o spremembah Uredbe št. 40/94 (UL L 70, str. 1). Drugič, sklicevala se je na člen 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009). Tretjič, sklicevala se je na člen 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009) v povezavi s členom 8(4) iste uredbe (postal člen 8(4) Uredbe št. 207/2009). V zvezi s tem je navedla, da ji pravila o zlorabi znaka (passing off) v Združenem kraljestvu dajejo pravico, da prepove uporabo sporne znamke Skupnosti na podlagi njene neregistrirane figurativne znamke, ki naj bi jo uporabljala v Združenem kraljestvu od leta 1988 za oznako riža (v nadaljevanju: prejšnja znamka):



6 Oddelek za izbris pri UUNT je z odločbo z dne 16. aprila 2007 zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrnil. Glede razloga za ničnost, določenega v členu 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 8(4) te uredbe, je menil, da je datum, upošteven za presojo, ali je intervenientka pridobila prejšnjo pravico v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94, datum vložitve prijave sporne znamke Skupnosti, namreč 29. april 1996, in ne datum, ko je bila ta znamka prvič uporabljena v Združenem kraljestvu. Menil je, da je intervenientka predložila dovolj dokazov, da je na ta datum uporabljala prejšnjo znamko v gospodarskem prometu in da ni imela le lokalnega pomena. Vendar je menil, da glede na zanemarljiv delež trga, na katerem se riž prodaja pod prejšnjo znamko, intervenientka ni dokazala, da je upoštevna javnost proizvodom, povezanim s prejšnjo znamko, pripisala „goodwill“ (to je moč privabljanja strank, glej točko 101 v nadaljevanju). Intervenientka naj torej ne bi dokazala, da bi lahko na podlagi pravil, ki veljajo za tožbo zaradi zlorabe znaka, prepovedala uporabo sporne znamke Skupnosti.

7 Intervenientka je 8. junija 2007 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.

8 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 7. maja 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za izbris, ugotovil ničnost sporne znamke Skupnosti in tožeči stranki naložil plačilo stroškov.

9 Odbor za pritožbe je menil, da so bili pogoji iz člena 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 8(4) te uredbe izpolnjeni, in je na podlagi tega ugotovil ničnost sporne znamke Skupnosti.

10 Odbor za pritožbe je poudaril, da mora vlagatelj zahteve za ugotovitev ničnosti za utemeljitev tožbe zaradi zlorabe znaka v skladu s common law, kot ga je razvila angleška sodna praksa, dokazati, prvič, da je z neregistrirano znamko pridobil dobro ime ali ugled na trgu in da so njegovi proizvodi poznani zaradi razlikovalnega elementa, drugič, da imetnik znamke Skupnosti ustvarja zavajajočo predstavitev (namerno ali ne), kar vodi ali lahko vodi javnost v prepričanje, da so proizvodi, ki jih v prodajo ponuja imetnik znamke Skupnosti, proizvodi vlagatelja zahteve za ugotovitev ničnosti, in tretjič, da mu je oziroma bi mu lahko nastala škoda zaradi zmede, ki jo je imetnik znamke Skupnosti povzročil z zavajajočo predstavitvijo.

11 Odbor za pritožbe se pridružuje sklepu oddelka za izbris, v skladu s katerim je datum vložitve prijave znamke Skupnosti upošteven datum, do katerega so morale biti pridobljene pravice do prejšnjega znaka.

12 Poudaril je, da je bila z dokazi, ki jih je predložila intervenientka, dokazana dejanska in resna poslovna dejavnost, ki vključuje uvoz v Združeno kraljestvo in prodajo posebnih vrst riža pod prejšnjo znamko gostinskim obratom s kitajsko in tajsko hrano. Znak naj bi se torej uporabljal v gospodarskem prometu v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94.

13 Odbor za pritožbe je poudaril, da je iz dokazov, ki jih je predložila intervenientka, razvidno, da se je prejšnja znamka uporabljala v Združenem kraljestvu (v Londonu in v sosednjih grofijah Kent in Bedfordshire). Poleg tega naj bi zaprisežena izjava, ki jo je predložila intervenientka, potrjevala prodajo riža strankam v drugih velikih mestih Združenega kraljestva, zlasti v Manchestru, Liverpoolu, Birminghamu, Glasgowu in Bristolu. Intervenientka naj bi torej dokazala, da je bila uporaba prejšnje znamke več kot zgolj lokalnega pomena v smislu člena 8(4) Uredbe št. 40/94.

14 Intervenientka naj bi dokazala, da so bile zadevne pravice pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke Skupnosti v smislu člena 8(4)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(4)(a) Uredbe št. 207/2009).

15 Odbor za pritožbe je glede pogoja, določenega v členu 8(4)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(4)(b) Uredbe št. 207/2009), v skladu s katerim mora neregistriran znak svojemu imetniku podeljevati pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke, poudaril naslednje.

16 Intervenientka naj bi dokazala obstoj zadostnega dobrega imena, ki ga je njeno podjetje ustvarilo s prodajo posebnih vrst riža, na dan vložitve prijave sporne znamke Skupnosti. Oddelek za izbris naj bi določil višji prag za dokaz dobrega imena od praga, določenega z angleškim pravom, ki ureja tožbo zaradi zlorabe znaka.

17 Odbor za pritožbe je poleg tega menil, da je sporna znamka Skupnosti zavajajoča upodobitev prejšnje znamke. V zvezi s tem je poudaril, da so zadevni proizvodi enaki. Enako velja tudi glede besednih elementov zadevnih znamk. Med njima naj bi obstajala slušna in konceptualna enakost ter izrazita vidna podobnost. Neizogibno naj bi torej bilo, da javnost ne bi mogla razlikovati zadevnih znakov in da bi potrošniki, ki so se srečali s prejšnjo znamko, riž, ki ga tožeča stranka trži pod sporno znamko Skupnosti, šteli za riž, ki ga trži intervenientka.

18 Menil je tudi, da – ker je intervenientka dokazala obstoj dobrega imena v Združenem kraljestvu za prejšnjo znamko, ki je zelo podobna sporni znamki Skupnosti in ki naj bi označevala enake proizvode – je bilo razumno sklepati, da bi intervenientki lahko nastala škoda.

19 Poleg tega je odbor za pritožbe glede zahteve za ugotovitev ničnosti v delu, v katerem je temeljila na členu 51(1)(a) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 5 te uredbe v „uvodni ugotovitvi“ menil, da je nedopustna. V točki 19 izpodbijane odločbe je pojasnil, da je glede na to, da je bila zahteva za ugotovitev ničnosti vložena 5. avgusta 2005, veljala tista različica Uredbe št. 40/94, ki vsebuje spremembe absolutnih razlogov za ničnost, uvedene z Uredbo št. 422/2004, in da se novi člen 51(1)(a) Uredbe št. 40/94, ki se uporabi, nanaša le na člen 7 Uredbe št. 40/94 (postal člen 7 Uredbe št. 207/2009) v zvezi z absolutnimi razlogi za zavrnitev, in ne več na člen 5 te uredbe v zvezi z imetniki znamk Skupnosti.

20 Nazadnje, odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni preučil trditve intervenientke, ki temelji na členu 51(1)(b) Uredbe št. 40/94.

21 Intervenientka je 1. avgusta 2008 pri Splošnem sodišču vložila tožbo zoper izpodbijano odločbo. S to tožbo je predlagala razveljavitev izpodbijane odločbe v delu, v katerem je odbor za pritožbe ugotovil nedopustnost pritožbenega razloga v zvezi z razlogom za ničnost, določenim v členu 51(1)(a) Uredbe št. 40/94. Predlagala je tudi spremembo izpodbijane odločbe, in sicer, da naj se njeni pritožbeni razlogi v zvezi z razlogi za ničnost, ki so določeni v členu 51(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94, razglasijo za dopustne in utemeljene ter naj se izpodbijana odločba spremeni tako, da se na

podlagi enega od teh dodatnih pritožbenih razlogov oziroma na podlagi obeh ugotovi ničnost sporne znamke Skupnosti.

22 Splošno sodišče je zavrglo to tožbo kot nedopustno (sklep Splošnega sodišča z dne 14. julija 2009 v zadevi Hoo Hing proti UUNT – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, neobjavljen v ZOdl.). Splošno sodišče je v bistvu ugotovilo, da na podlagi člena 63(4) Uredbe št. 40/94 (postal člen 65(4) Uredbe št. 207/2009) družba Hoo Hing ni imela pravnega interesa za vložitev tožbe pri Splošnem sodišču, ker je bilo z odločbo odbora za pritožbe v celoti ugodeno njenim zahtevkom (zgoraj navedeni sklep Golden Elephant Brand, točka 37).

Predlogi strank

23 Tožeča stranka s tožbo Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

24 UUNT Splošnemu sodišču v odgovoru na tožbo predlaga, naj:

– zavrne tožbo;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

25 Intervenientka Splošnemu sodišču v odgovoru na tožbo predlaga, naj:

– zavrne tožbo;

– poleg tega oziroma podredno, razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem se nanaša na ugotovitev, da je datum, ki ga je treba upoštevati pri odločanju o zlorabi znaka, datum vložitve prijave znamke Skupnosti, in ne datum prve uporabe znamke Skupnosti;

– poleg tega oziroma podredno, spremeni izpodbijano odločbo tako, da ugotovi, da je datum, ki ga je treba upoštevati pri odločanju o zlorabi znaka, datum prve uporabe znamke Skupnosti, in ne datum vložitve prijave znamke Skupnosti;

– UUNT ali tožeči stranki oziroma, podredno, solidarno UUNT in tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

26 Poleg tega intervenientka v pisni vlogi, v kateri je predstavila nove razloge, Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je ugotovljena nedopustnost pritožbenega razloga v zvezi z razlogom za ničnost, določenim v členu 51(1)(a) Uredbe št. 40/94;

– poleg tega oziroma podredno, spremeni izpodbijano odločbo tako, da bo pritožbeni razlog v zvezi z razlogom za ničnost, določenim v členu 51(1)(a) Uredbe št. 40/94, razglašen za dopustnega in utemeljenega;

– spremeni izpodbijano odločbo tako, da bo pritožbeni razlog v zvezi z razlogom za ničnost, določenim v členu 51(1)(b) Uredbe št. 40/94, razglašen za dopustnega in utemeljenega;

– se izpodbijana odločba, če bo spremenjena, kot je predlagano, spremeni tudi tako, da bo sporna znamka Skupnosti razglašena za ničnо na podlagi enega od dodatnih pritožbenih razlogov oziroma na podlagi obeh;

– UUNT ali tožeči stranki oziroma, podredno, solidarno UUNT in tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

27 Tožeča stranka v svojih pisnih stališčih o novih razlogih Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– zavrne nove pravne razloge;

– intervenientki naloži plačilo stroškov.

28 UUNT v svojih pisnih stališčih o novih razlogih Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– zavrže nove pravne razloge kot nedopustne;

– podredno, zavrne nove pravne razloge kot neutemeljene;

– intervenientki naloži plačilo stroškov.

Pravo

29 Najprej, glede predloga intervenientke za združitev te zadeve z zadevo T-300/08 za ustni postopek in izrek sodbe zadošča ugotovitev, da je ta predlog postal brezpredmeten, ker je bila tožba v zadevi T-300/08 zavržena kot nedopustna (zgoraj v točki 22 navedeni sklep v zadevi Golden Elephant Brand).

1. *Predlogi tožeče stranke*

30 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, in sicer kršitev členov 73 in 74 Uredbe št. 40/94 (postala člena 75 in 76 Uredbe št. 207/2009) in kršitev člena 8(4) Uredbe št. 40/94.

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 73 in 74 Uredbe št. 40/94

Prvi del prvega tožbenega razloga: kršitev člena 74 Uredbe št. 40/94

– Trditve strank

31 Tožeča stranka v okviru prvega dela prvega tožbenega razloga navaja, da je odbor za pritožbe zavrnil upoštevanje dejstev, dokazov in upoštevnih trditev, ki so bili pravočasno predloženi. S tem naj bi kršil člen 74 Uredbe št. 40/94, in zlasti odstavek 2 tega člena (postal člen 76(2) Uredbe št. 207/2009).

32 Odbor za pritožbe naj zlasti ne bi upošteval trditev tožeče stranke glede:

– izpodbijanja domnevnih „dokazov“, ki jih je predložila intervenientka;

– dejstva, da intervenientka ni predložila dokazov glede pomena in upoštevnosti domnevnega ugleda ali dobrega imena, pridobljenih z uporabo;

– neobstoja dejanskih primerov zmede ali verjetnosti zmede med zadevnima znamkama. Odbor za pritožbe naj zlasti ne bi upošteval tega, da intervenientka (niti njene stranke) ni nikoli ukrepala zoper tožečo stranko, čeprav naj bi bilo ugotovljeno, da je od novembra 2003 obstajalo vzporedno trženje proizvodov obeh strank – namreč riža, ki se je prodajal pod zadevnima znamkama – na trgu Združenega kraljestva.

33 Odbor za pritožbe naj prav tako ne bi upošteval dokazov o neobstoju verjetnosti zmede, ki jih je tožeča stranka predložila v svojih pisnih stališčih.

34 Odbor za pritožbe naj bi tako v večini zavrnil upoštevanje stališč tožeče stranke z dne 3. februarja 2006, 31. oktobra 2007 in 1. aprila 2008.

35 Odbor za pritožbe naj ne bi ocenil tržnih deležev in naj ne bi upošteval dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka in iz katerih naj bi bilo razvidno, da se povprečno 500.000 ton riža letno uvozi v Združeno kraljestvo.

36 UUNT in intervenientka predlagata zavrnitev tega dela prvega tožbenega razloga. UUNT zlasti navaja, da je ta tožbeni razlog nedopusten, ker naj tožeča stranka ne bi dovolj jasno navedla, katerih trditev ali dokazov izmed tistih, ki jih je uveljavljala oziroma predložila v upravnem postopku, naj odbor za pritožbe ne bi upošteval.

V vsakem primeru naj ta del prvega tožbenega razloga ne bi bil utemeljen, saj naj bi odbor za pritožbe preučil vsa stališča, ki so jih predložile stranke.

– Presoja Splošnega sodišča

37 Treba je spomniti, da mora v skladu s členom 21 Statuta Sodišča in členom 44(1) Poslovnika Splošnega sodišča tožba obsegati zlasti „predmet postopka“ in „kratek povzetek tožbenih razlogov“. Poleg tega po členu 48(2) omenjenega poslovnika „navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom“. Iz teh določb izhaja, da je treba vse razloge, ki v vlogi, s katero se postopek začne, niso dovolj natančno predstavljeni, šteti za nedopustne (sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2005 v zadevi Honeywell proti Komisiji, T-209/01, ZOdl., str. II-5527, točka 54).

38 Da bi bila tožba dopustna, morajo biti v skladu z ustaljeno sodno prakso bistvena dejstva in pravo, na katerih temelji, v besedilu tožbe pregledno in razumljivo vsaj povzeti (glej zgoraj v točki 37 navedeno sodbo Honeywell proti Komisiji, točka 56 in navedena sodna praksa). Čeprav je besedilo tožbe glede posebnih vprašanj lahko podprto in dopolnjeno s sklicevanjem na povzetke dokumentov, ki so ji priloženi, splošno sklicevanje na druga pisanja, tudi če so priložena k tožbi, ne more nadomestiti neobstoja bistvenih elementov pravne utemeljitve, ki morajo biti na podlagi zgoraj navedenih določb zajeti v tožbi. Poleg tega pa Splošno sodišče v prilogah ni dolžno iskati ter prepoznavati razlogov in trditev, ki bi jih lahko štelo za podlago za tožbo, ker imajo priloge le dokazno in pomožno funkcijo (glej zgoraj v točki 37 navedeno sodbo Honeywell proti Komisiji, točka 57 in navedena sodna praksa).

39 Poleg tega člen 74(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 76(1) Uredbe št. 207/2009) določa, da UUNT v postopku preveri dejstva po uradni dolžnosti, vendar je v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na navedene razloge in zahteve, ki so jih podale stranke. V skladu z odstavkom 2 tega člena Urad lahko prezre dejstva, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso pravočasno predložile.

40 Tožeča stranka v bistvu navaja, da je odbor za pritožbe kršil to postopkovno določbo s tem, da je zavrnil upoštevanje nekaterih trditev ali dokazov, ki jih je predložila, čeprav pogoji, navedeni v odstavku 2 tega člena, niso bili izpolnjeni, ker naj bi vse te dokaze predložila pravočasno.

41 V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da nekatere trditve, ki jih je tožeča stranka navedla v utemeljitev tega dela prvega tožbenega razloga, niso bile dovolj natančno predstavljene v tožbi. Tožeča stranka tako v tožbi ni pojasnila, katere so bile tiste trditve, ki jih je predstavila v upravnem postopku glede dokazov, ki jih je predložila intervenientka. Poleg tega ni niti navedla, katere so bile tiste trditve v njenih pisnih vlogah z dne 3. februarja 2006, 31. oktobra 2007 in 1. aprila 2008, ki jih odbor za pritožbe po njenem mnenju ni želel upoštevati.

42 Del trditev, ki jih je tožeča stranka navedla v utemeljitev tega dela prvega tožbenega razloga, pa je bil vendarle dovolj jasno predstavljen v sami tožbi. Iz nje je razvidno, da tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da ni upošteval njene trditve, da intervenientka ni predložila dokazov o pomenu in upoštevnosti domnevnega ugleda in dobrega imena, pridobljenih z uporabo. Iz tožbe je prav tako razvidno, da tožeča stranka

meni, da je odbor za pritožbe zavrnil upoštevanje njene trditve, v skladu s katero ne obstaja verjetnost zmede med zadevnima znamkama. Poleg tega tožeča stranka odboru za pritožbe izrecno očita, da ni upošteval njene trditve, da se vsako leto v Združeno kraljestvo uvozi povprečno 500.000 ton riža. Kar zadeva te trditve, je vsebina argumentacije vsaj na kratko razvidna iz tožbe.

43 Prvega dela prvega tožbenega razloga, namreč da naj bi odbor za pritožbe kršil postopek s tem, da je zavrnil upoštevanje dela trditev tožeče stranke, ne da bi bili izpolnjeni pogoji za tako zavrnitev, torej ni mogoče šteti za nedopustnega. Nedopustne so le nekatere trditve, navedene v utemeljitev tega dela tožbenega razloga, ker niso bile dovolj jasno predstavljene v tožbi (glej točko 41 zgoraj).

44 V zvezi z utemeljenostjo prvega dela prvega tožbenega razloga je treba poudariti naslednje. Kot je poudaril UUNT, iz izpodbijane odločbe ali iz korespondence med njim in tožečo stranko nikakor ni razvidno, da bi zavrnil upoštevanje dejstev, dokazov in trditev, ki jih je ta predložila.

45 Treba je poudariti, da je odbor za pritožbe v točkah 3, 5, 14 in 16 izpodbijane odločbe povzel trditve, ki jih je predstavila tožeča stranka in ki odražajo vsebino vseh pisnih vlog, ki jih je predložila v upravnem postopku.

46 V zvezi s tem je treba poudariti, da odbor za pritožbe ni dolžan zavzeti stališča do vseh trditev, ki so jih pred njim navajale stranke. Zadošča, da navede dejstva in pravne ugotovitve, ki so bistvenega pomena za odločbo (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne

11. januarja 2007 v zadevi Technische Glaswerke Ilmenau proti Komisiji, C-404/04 P, neobjavljena v ZOdl., točka 30). Iz tega sledi, da okoliščina, da odbor za pritožbe ni povzel vseh trditev stranke oziroma ni odgovoril na vsako od teh trditev, tej stranki ne omogoča, da bi sklepala, da je odbor za pritožbe zavrnil njihovo upoštevanje.

47 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe v točki 14 izpodbijane odločbe poudaril, da je tožeča stranka navedla, da je bil tržni delež intervenientke premajhen, da bi ustvaril dobro ime, v točki 16 izpodbijane odločbe pa poudaril, da je tožeča stranka trdila, da intervenientka ni predložila dokaza o obstoju dobrega imena. Poleg tega je v točkah 3 in 14 izpodbijane odločbe povzel trditve tožeče stranke o majhnosti tržnega deleža intervenientke.

48 Odbor za pritožbe je v točkah od 40 do 43 izpodbijane odločbe preučil vprašanje, ali je intervenientka v pravno zadostni meri dokazala obstoj dobrega imena, in iz ničesar ni mogoče sklepati, da je odbor za pritožbe zavrnil upoštevanje vseh trditev, ki jih je v zvezi s tem navedla tožeča stranka.

49 Glede trditve tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni upošteval trditev in dokazov, ki jih je predložila glede neobstoja verjetnosti zmede med zadevnima znamkama, je treba poudariti naslednje. Res je, da v povzetku trditev tožeče stranke, navedenem v izpodbijani odločbi, ni nobene trditve glede neobstoja verjetnosti zmede. Vendar je treba poudariti, da tožeča stranka v upravnem postopku ni predstavila podrobne utemeljitve glede neobstoja verjetnosti zmede. Tožeča stranka je v svoji pisni vlogi z dne 31. oktobra 2007, potem ko je poudarila majhnost tržnega deleža intervenientke, navedla le, da „niso [mogli] biti podani ne dobro ime, ne zavajajoča predstavitev, ne škoda“ in da „ni bilo zavajajoče predstavitve niti škode, ki bi zaradi nje nastala“,

v pisni vlogi z dne 1. aprila 2008 pa je navedla, da intervenientka „ni mogla dokazati zavajajoče predstavitve ali škode“.

50 Odbor za pritožbe je v točkah od 44 do 47 izpodbijane odločbe preučil vprašanje o obstoju zavajajoče predstavitve. Ker je tožeča stranka v upravnem postopku samo izpodbijala navedeni obstoj, ne da bi utemeljila svojo trditev, že samo dejstvo, da je odbor za pritožbe preučil vprašanje obstoja zavajajoče predstave, pomeni, da je upošteval trditve tožeče stranke.

51 Glede trditve, da odbor za pritožbe zlasti ni upošteval dejstva, da intervenientka (še manj pa njene stranke) nikoli ni ukrepala zoper tožečo stranko, čeprav je od novembra 2003 na trgu obstajalo vzporedno trženje, je treba poudariti, da se tožeča stranka v svoji utemeljitvi v upravnem postopku ni sklicevala na te okoliščine. Torej ne gre za vprašanje zavrnitve upoštevanja trditev, ki jih je tožeča stranka v upravnem postopku navedla.

52 Glede trditve, da je bilo v Združeno kraljestvo letno uvoženo povprečno 500.000 ton riža, je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe to trditev izrecno omenil v točki 3 izpodbijane odločbe. Vendar je v točki 26 te odločbe poudaril, da lahko imajo tudi majhna podjetja dobro ime. Iz tega je razvidno, da po mnenju odbora za pritožbe ni bilo nujno ugotoviti natančnega tržnega deleža, ki ga je imela intervenientka. To, da odbor za pritožbe ni izračunal tržnega deleža intervenientke na podlagi dokazov, ki jih je glede celotnega obsega trga predložila tožeča stranka, torej ne pomeni, da je odbor za pritožbe – v nasprotju s členom 74 Uredbe št. 40/94 – zavrnil upoštevanje dela trditev oziroma dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka. Nedoločitev natančnega

tržnega deleža intervenientke je mogoče razložiti s tem, da ta nedoločitev ni bila bistvena v splošni shemi izpodbijane odločbe.

53 Iz navedenega je razvidno, da odbor za pritožbe ni zavrnil upoštevanja trditev, ki jih je tožeča stranka podala v upravnem postopku. Trditve tožeče stranke torej niso podkrepljene z dejstvi, tako da je treba zavrniti prvi del prvega tožbenega razloga.

Drugi del prvega tožbenega razloga: kršitev členov 73 in 74(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94

– Trditve strank

54 Tožeča stranka v drugem delu prvega tožbenega razloga navaja, da se je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi oprl na domnevna „dejstva“ in na domneve ter pravne navedbe, ki jih stranke niso navedle ali podkrepile. Odbor za pritožbe naj bi torej kršil člena 73 in 74(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 (postal člen 76(1), drugi stavek, Uredbe št. 207/2009).

55 Prvič, odbor za pritožbe naj bi v obravnavanem primeru napačno opredelil oziroma, podredno, uporabil angleško pravo, ki ureja tožbo zaradi zlorabe znaka.

56 Drugič, odbor za pritožbe naj bi „si izmislil ugotovitve“ in se oprl na spekulacije in hipoteze, da bi podkrepil svoje trditve o domnevni verjetnosti zmede med zadevnima znamkama.

57 Tretjič, odbor za pritožbe naj bi napačno ugotovil obstoj škode, čeprav ni dokaza ali potrditve glede obstoja take škode.

58 Intervenientka naj ne bi dokazala, da je pridobila dobro ime. Njen delež na trgu riža v Združenem kraljestvu naj bi bil premajhen, da bi lahko pridobila dobro ime.

59 Poleg tega naj bi odbor za pritožbe storil napako, ko ni upošteval anatomskih, estetskih in umetniških razlik v upodobitvah glave slona v zadevnih znamkah.

60 Odbor za pritožbe naj ne bi upošteval dejstva, da večina dokazov, ki jih je predložila intervenientka, ne dokazuje uporabe prejšnje znamke za riž v zadevnem času. Blagajniški izpiski naj bi se nanašali le na riž „G/E“ ali „GE“, in ne na prejšnjo znamko.

61 Tožeča stranka meni, da trditev odbora za pritožbe v točki 40 izpodbijane odločbe ni logična v delu, v katerem meni, da „[je] oddelek za izbris določil višji prag, kot ga zahteva angleško pravo, ki ureja zlorabo znaka“, vendar se ni oprl na ugotovitev oddelka za izbris, v skladu s katero zloraba znaka ni bila dokazana.

62 Tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe ni imel nobene dejanske podlage za ugotovitev – v točki 43 izpodbijane odločbe – da „je bilo malo verjetno, da bi bila stopnja rasti prodaje, zabeležena po datumu vložitve, taka brez dobrega imena, ki si ga je to podjetje ustvarilo do tega datuma“. Poleg tega naj odbor za pritožbe ne bi bil natančen, ko je uporabil izraz „dobro ime, ki si ga je ustvarilo podjetje“.

63 UUNT in intervenientka ta del prvega tožbenega razlog zavračata.

– Presoja Splošnega sodišča

64 Najprej je treba preučiti domnevno kršitev člena 74(1) Uredbe št. 40/94, da bi se nato preučila kršitev člena 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94 (postal člen 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009).

65 Treba je spomniti, da je v skladu s členom 74(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije preizkus omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Člen 74(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 se uporabi tudi za postopke za ugotovitev ničnosti zaradi relativnega razloga za ničnost na podlagi člena 52 iste uredbe (sodba Splošnega sodišča z dne 25. maja 2005 v zadevi TeleTech Holdings proti UUNT – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, ZOdl., str. II-1767, točka 65). Zato mora v postopkih za ugotovitev ničnosti, ki zadevajo relativne razloge za ničnost, stranka, ki vloži zahtevo za ugotovitev ničnosti in se pri tem opira na prejšnjo nacionalno znamko, dokazati obstoj te znamke in po potrebi obseg njenega varstva (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 20. aprila 2005 v zadevi Atomic

Austria proti UUNT – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, ZOdl., str. II-1319, točka 33).

66 Vendar je v okviru postopka za ugotovitev ničnosti naloga UUNT, da preveri, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo navedenega razloga za ničnost. V tem okviru mora presoditi resničnost navedenih dejstev in dokazno moč dokazov, ki so jih predložile stranke (glej v tem smislu zgoraj v točki 65 navedeno sodbo ATOMIC BLITZ, točka 34).

67 Lahko se zgodi, da mora UUNT med drugim upoštevati nacionalno pravo države članice, v okviru katere prejšnja znamka, na kateri temelji zahteva za ugotovitev ničnosti, uživa varstvo. Če so take informacije potrebne za presojo o pogojih uporabe zadevnega razloga za ničnost in predvsem o resničnosti predloženih dejstev ali o dokazni moči predloženih dokumentov, se mora UUNT po uradni dolžnosti in s sredstvi, ki se mu zdijo za to primerna, pozanimati o nacionalnem pravu zadevne države članice. Omejitev dejanske podlage preizkusa UUNT namreč ne izključuje, da ta poleg dejstev, ki so jih izrecno navedle stranke iz postopka za ugotovitev ničnosti, upošteva tudi splošno znana dejstva, to so dejstva, ki jih lahko pozna vsak in jih je mogoče dobiti iz splošno dostopnih virov (glej v tem smislu zgoraj v točki 65 navedeno sodbo ATOMIC BLITZ, točka 35).

68 Trditve tožeče stranke je treba preučiti v smislu zgoraj navedenih preudarkov.

69 Najprej je treba glede trditve, da je odbor za pritožbe napačno opredelil oziroma, podredno, v obravnavanem primeru uporabil angleško pravo, ki ureja tožbo zaradi zlorabe znaka, ugotoviti, da napačna razlaga ali uporaba nacionalnega prava države članice lahko pomeni napačno uporabo prava, vendar ne kršitev člena 74(1), drugi

stavek, Uredbe št. 40/94. Ker mora UUNT po uradni dolžnosti presoditi, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo navedenega razloga za ničnost, in se po uradni dolžnosti seznaniti, če je to potrebno, o pravu zadevne države članice, morebitne napake pri razlagi ali uporabi nacionalnega prava ni mogoče šteti za prekoračitev okvira spora med strankama.

70 Nato je treba glede trditve tožeče stranke, da si je odbor za pritožbe „izmislil ugotovitve“ in se oprl na spekulacije in domneve za podkrepitev svojih trditev o domnevni verjetnosti zmede med zadevnima znamkama, poudariti naslednje. Odbor za pritožbe je v točkah od 44 do 47 izpodbijane odločbe ustrezno preučil, ali je izpolnjen eden od pogojev za tožbo zaradi zlorabe znaka, in sicer obstoj zavajajoče predstavitve prejšnje znamke. V zvezi s tem je najprej v točki 44 izpodbijane odločbe predstavil nacionalno pravo, ki ga je uporabil v obravnavanem primeru v točkah od 45 do 47 izpodbijane odločbe.

71 Glede na to, da je bila naloga odbora za pritožbe preučiti, ali prejšnji znak, na katerega se sklicuje intervenientka, omogoča prepoved uporabe poznejše znamke v smislu člena 8(4)(b) Uredbe št. 40/94, je bil ta odbor zavezan preučiti, ali je obstajala zavajajoča predstavitev, ki bi lahko javnost zavedla v prepričanje, da so proizvodi, ki jih v prodajo ponuja tožeča stranka, proizvodi intervenientke. Dejstva, da je odbor za pritožbe v točki 47 izpodbijane odločbe navedel ugotovitve, na primer, da „je neizogibno, da javnost ne more razlikovati riža in njunih znamk“, ali da „gre neizpodbitno za zavajajočo predstavitev“, ni mogoče šteti za prekoračitev okvira spora med strankama. Trditev tožeče stranke o tem se dejansko ne nanaša na kršitev člena 74(1) Uredbe

št. 40/94, ampak na to, da naj bi odbor za pritožbe napačno uporabil nacionalno pravo v povezavi s členom 8(4) Uredbe št. 40/94.

72 Glede trditve, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil obstoj škode kljub neobstoju dokaza ali potrditve o taki škodi, je treba še poudariti, da je bil odbor za pritožbe zavezan preučiti, ali so bili izpolnjeni pogoji za tožbo zaradi zlorabe znaka po pravu Združenega kraljestva. Dejstvo, da je v točki 49 izpodbijane odločbe menil, da je smiselno sklepati, da je intervenientka tvegala, da ji nastane škoda v obliki neposrednega ali posrednega padca prodaje, torej ne pomeni kršitve člena 74(1) Uredbe št. 40/94.

73 Tožeča stranka s trditvijo, da intervenientka ni dokazala, da je pridobila dobro ime, in da je intervenientka imela premajhen tržni delež, dejansko navaja, da naj bi odbor za pritožbe v okviru presoje obstoja dobrega imena napačno uporabil pravo, in ne da je kršil člen 74(1) Uredbe št. 40/94 s tem, da je upošteval dejstva ali dokaze, ki jih stranki nista predstavili.

74 Glede trditve tožeče stranke, da je odbor za pritožbe storil napako s tem, da ni upošteval anatomskih, estetskih in umetniških razlik v upodobitvi slonove glave v zadevnih znamkah, je treba poudariti, da se ta trditev dejansko nanaša na to, da naj bi odbor za pritožbe pri presoji obstoja zavajajoče predstavitve napačno uporabil pravo, in ne na kršitev člena 74(1) Uredbe št. 40/94.

75 Tožeča stranka s trditvijo, da odbor za pritožbe ni upošteval dejstva, da večina dokazov, ki jih je predložila intervenientka, ne kaže na to, da bi bila prejšnja znamka v obravnavanem obdobju uporabljena za riž, dejansko očita odboru za pritožbe, da ni pravilno presodil dokazov, ki jih je intervenientka predložila. Taka trditev se nanaša na napako pri presoji, ki naj bi jo storil odbor za pritožbe, in ne na kršitev člena 74(1) Uredbe št. 40/94.

76 Trditev tožeče stranke, da utemeljitev odbora za pritožbe ni logična (glej točko 61 zgoraj), se nanaša tudi na domnevno napačno uporabo prava, in ne na kršitev člena 74(1) Uredbe št. 40/94.

77 Glede trditve tožeče stranke, da se odbor za pritožbe ni oprl na nobeno dejstvo pri ugotovitvi v točki 43 izpodbijane odločbe, da „je bilo malo verjetno, da bi bila stopnja rasti prodaje, zabeležena po datumu vložitve, taka brez dobrega imena, ki si ga je to podjetje ustvarilo do tega datuma“, je treba poudariti naslednje. Odbor za pritožbe mora opredeliti, ali je intervenientka pridobila dobro ime, kot se to zahteva v pravu Združenega kraljestva v okviru tožbe zaradi zlorabe znaka. Če bi odbor za pritožbe ugotovil obstoj dobrega imena brez zadostne dejanske podlage, bi to pomenilo napačno presojo. Tožeča stranka pa ne navaja, da se je odbor za pritožbe oprl na dejstva, ki jih stranki nista predstavili, ampak da je odbor za pritožbe napačno sklepal iz dejstev, ki so mu bila predstavljena.

78 Nazadnje je treba glede trditve tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni bil natančen pri uporabi izraza „dobro ime, ki si ga je ustvarilo podjetje“, poudariti, da se dejansko nanaša na to, da naj bi odbor za pritožbe pravo napačno uporabil.

79 Iz navedenega je razvidno, da se trditve tožeče stranke dejansko ne nanašajo na kršitev člena 74(1) Uredbe št. 40/94, ampak na to, da naj bi odbor za pritožbe nacionalno pravo napačno uporabil, oziroma na napake pri presoji. Te trditve bodo torej preučene v okviru drugega tožbenega razloga.

80 Glede domnevne kršitve člena 73 Uredbe št. 40/94 je treba opozoriti, da v skladu s členom 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94 odločbe UUNT lahko temeljijo le na razlogih, glede katerih so imele stranke možnost izraziti stališče.

81 V tem okviru je treba opredeliti, da je sama presoja dejstev del odločanja. Pravica do izjave pa se nanaša na vsa dejstva in pravo, na katerih temelji odločba, ne pa na končno stališče, ki ga namerava sprejeti upravni organ (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 7. junija 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, ZOdl., str. II-1917, točka 62 in navedena sodna praksa). Odbor za pritožbe torej ni bil zavezan zaslišati tožeče stranke glede presoje dejstev in prava, s katerimi je utemeljil svojo odločitev. Torej ni kršil člena 73 Uredbe št. 40/94.

82 Glede na zgoraj navedeno je treba drugi del prvega tožbenega razloga in zato cel prvi tožbeni razlog zavrniti.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 8(4) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

83 Tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe napačno ugotovil, da je dobro ime šibko le, če dejavnost podjetja ni vezana na nek kraj. Poleg tega naj bi napačno ugotovil, da dokazni standard, ki se zahteva v angleškem pravu, ni enak tistemu, ki se zahteva v primerih glede razlikovalnega značaja, pridobljenega z uporabo. Meni, da je dokazni standard, ki se zahteva v angleškem pravu, enak za vse civilne zadeve.

84 Odbor za pritožbe naj bi zanemaril ali narobe razlagal dejstvo, da bi intervenientka morala v pravno zadostni meri dokazati vsakega od pogojev, ki se zahtevajo za tožbo zaradi zlorabe znaka. Odbor za pritožbe naj bi v točkah od 47 do 49 izpodbijane odločbe le navedel trditve glede obstoja verjetnosti tveganja in škode, vendar te niso bile podkrepljene z nobenim dokazom.

85 Poleg tega naj bi se odbor za pritožbe zmotil ali narobe razumel naravo proizvoda. Sporna znamka Skupnosti naj bi bila registrirana za riž, ne da bi bila opredeljena vrsta riža. Odbor za pritožbe naj bi se v izpodbijani odločbi večkrat skliceval na dejstvo, da je intervenientka dobavljala posebne vrste riža. Vendar naj bi nato menil, da je bila intervenientka imetnik pravic za riž in da so proizvodi, varovani z zadevnima znamkama, enaki. Tako naj bi glede na nekatere elemente zadeve napačno ugotovil,

da je dejavnost intervenientke dejavnost v tržni niši, ki se nanaša na posebne vrste riža, medtem ko naj bi v drugih delih izpodbijane odločbe ta proizvod in zadevni trg omenjal kot proizvod in trg riža na splošno.

86 Zadevni znamki naj bi se glede upodobitve slona dovolj vidno in konceptualno razlikovali in odbor za pritožbe bi to moral upoštevati.

87 Poleg tega naj bi zadevni znamki mirno soobstajali na trgu več let, ne da bi stranki izvedeli za kakršen koli primer zmede.

88 UUNT in intervenientka predlagata zavrnitev drugega tožbenega razloga.

Presoja Splošnega sodišča

– Uvodne ugotovitve

89 Znamka Skupnosti se v skladu s členom 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 na podlagi zahteve, vložene pri UUNT, razglasi za ničnо, če obstaja prejšnja pravica iz člena 8(4)

te uredbe in so izpolnjeni pogoji iz istega odstavka. Na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 40/94 ob ugovarjanju imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, prijavljena znamka ni registrirana, če – in v obsegu, določenem z zakonom države članice, ki ta znak ureja – so pravice do znaka bile pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo znamke Skupnosti in ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke.

90 Iz obeh določb skupaj je razvidno, da lahko imetnik neregistrirane znamke, ki je več kot zgolj lokalnega pomena, doseže razglasitev ničnosti poznejše znamke Skupnosti, če in kolikor so na podlagi prava države članice, ki se uporabi, prvič, pravice na tem znaku pridobljene pred datumom vložitve prijave znamke Skupnosti in, drugič, če ta znak imetniku daje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke.

91 Odbor za pritožbe mora za namen uporabe člena 8(4) Uredbe št. 40/94 upoštevati tako nacionalno zakonodajo, ki se uporablja v skladu z napotitvijo, določeno s to določbo, kot tudi sodne odločbe, izrečene v zadevni državi članici. Na tej podlagi mora oseba, ki zahteva ugotovitev ničnosti, dokazati, da zadevni znak spada na področje uporabe prava države članice, na katero se sklicuje, in da ji omogoča prepoved uporabe poznejše znamke (sodba Splošnega sodišča z dne 11. junija 2009 v združenih zadevah Last Minute Network proti UUNT – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 in T-115/07, ZOdl., str. II-1919, točka 47; glej po analogiji tudi sodbo Splošnega sodišča z dne 12. junija 2007 v združenih zadevah Budějovický Budvar proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDWEISER), od T-53/04 do T-56/04, T-58/04 in T-59/04, neobjavljena v ZOdl., točka 74).

92 V obravnavani zadevi ni sporno, da je pravo države članice, ki se uporablja za neregistrirano nacionalno znamko, Trade Marks Act 1994 (zakon Združenega kraljestva o znamkah), katerega člen 5(4) določa:

„Znamke ni mogoče registrirati, če ali kolikor bi bilo njeno uporabo v Združenem kraljestvu mogoče preprečiti:

a) zaradi kakršnega koli pravnega pravila (zlasti zaradi pravil, ki se nanašajo na zlorabo znaka (law of passing off)) o zaščiti neregistrirane znamke ali katerega koli drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu […]“

93 Iz tega besedila, kot so ga razlagala nacionalna sodišča (Reckitt & Colman Products Ltd proti Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341, 406 HL), je razvidno, da mora intervenientka, da bi v obravnavani zadevi dosegla ugotovitev ničnosti sporne znamke Skupnosti in s tem zaščitila svojo neregistrirano nacionalno znamko, v skladu s pravnimi pravili, ki v pravu Združenega kraljestva veljajo za tožbo zaradi zlorabe znaka, dokazati, da so izpolnjeni trije pogoji glede pridobljenega dobrega imena, zavajajoče predstavitve in škode, povzročene dobremu imenu.

94 Odbor za pritožbe je te tri pogoje navedel v točki 23 izpodbijane odločbe (glej točko 10 zgoraj) in tožeča stranka priznava, da je pravilno določil teoretični pristop glede tožb zaradi zlorabe znaka.

95 Vendar meni, da odbor za pritožbe za vsakega od pogojev v obravnavani zadevi ni pravilno uporabil tega teoretičnega pristopa. Treba je torej preučiti, ali je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da so bili vsi trije pogoji v obravnavani zadevi izpolnjeni.

– Dobro ime

96 Tožeča stranka v bistvu očita odboru za pritožbe, da je ugotovil obstoj dobrega imena kljub majhni prisotnosti intervenientke na trgu riža v Združenem kraljestvu.

97 Najprej je treba opredeliti upoštevni datum, v zvezi s katerim bi intervenientka morala dokazati, da je pridobila dobro ime. Odbor za pritožbe je menil, da je bil upoštevni datum datum vložitve prijave sporne znamke Skupnosti, namreč 29. april 1996. Intervenientka navaja, da je na podlagi prava Združenega kraljestva upoštevni datum datum prve uporabe sporne znamke Skupnosti na trgu, in sicer v obravnavani zadevi leto 2003.

98 Res je, kot poudarja intervenientka, da je iz nacionalne sodne prakse razvidno, da mora biti v okviru tožbe zaradi zlorabe znaka dobro ime dokazano na dan, ko je tožena stranka v tej tožbi začela ponujati svoje proizvode ali storitve (sodba Cadbury Schweppes proti Pub Squash (1981) R.P.C. 429).

99 Vendar člen 8(4) Uredbe št. 40/94 določa, da ta dan ni upošteven, ampak se upošteva dan vložitve prijave znamke Skupnosti, ker od vlagatelja zahteve za ugotovitev ničnosti te znamke zahteva, da je pravice na svoji neregistrirani nacionalni znamki pridobil pred dnem navedene vložitve (zgoraj v točki 91 navedena sodba LAST MINUTE TOUR, točka 51), v tej zadevi torej 29. april 1996. Kot je odbor za pritožbe poudaril v točki 27 izpodbijane odločbe, je besedilo člena 8(4) Uredbe št. 40/94 v zvezi s tem jasno.

100 Odbor za pritožbe je torej pravilno preučil, ali je intervenientka dokazala, da je dobro ime pridobila pred 29. aprilom 1996.

101 Odbor za pritožbe je v točki 24 izpodbijane odločbe pravilno poudaril, da je bilo dobro ime opredeljeno kot moč privabljanja strank (IRC proti Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.).

102 Odbor za pritožbe je poleg tega ugotovil, da je bil obstoj dobrega imena načeloma dokazan s tem, da je bil predložen dokaz o poslovni in oglaševalski dejavnosti, o računih strank itd. Dokaz o resni poslovni dejavnosti, katere posledica je pridobitev ugleda in širjenje poslovnih stikov, naj bi bil na splošno dovolj za dokaz dobrega imena (točka 25 izpodbijane odločbe).

103 Glede dokazov, ki jih je predložila intervenientka, je treba poudariti naslednje.

104 Intervenientka je med drugim predložila zapriseženo izjavo svojega direktorja z dne 13. decembra 1998, v kateri je navedena letna količina riža, prodana od 1988 do 1997. V skladu z navedbami iz te izjave je intervenientka pod prejšnjo znamko v Združenem kraljestvu leta 1995 prodala 84 ton riža, leta 1996 52 ton in od leta 1988 do leta 1994 od 42 do 68 ton riža na leto.

105 Kot je ugotovil odbor za pritožbe v točki 31 izpodbijane odločbe, je vsebina zapriseženе izjave podkrepljena s preostalimi dokazi, ki jih je predložila intervenientka.

Čeprav se večina dokazov, ki jih je predložila intervenientka, nanaša na obdobje po 29. aprilu 1996, pa se del predloženih dokazov vendarle nanaša na obdobje pred tem datumom. Na primer, kot je v točki 30 izpodbijane odločbe poudaril odbor za pritožbe, je intervenientka predložila osem računov, ki so bili izdani v obdobju od leta 1992 do 29. aprila 1996 in vročeni strankam v Londonu, Kentu in Middlesexu (Združeno kraljestvo) ter se nanašajo na prodajo riža z navedbo „Golden Elephant".

106 Poleg tega je intervenientka predložila zvitke registrske blagajne, ki dokazujejo prodajo riža na različne dni v marcu in aprilu 1993, v decembru 1994 in januarju, februarju in marcu 1995. Tožeča stranka v zvezi s tem navaja, da je na zvitkih registrske blagajne navedeno le riž „G/E" ali „GE", in ne prejšnja znamka. Vendar je treba ugotoviti, da zgolj to dejstvo ne zadošča, da se tem računom odvzame vso dokazno moč. Kot je odbor za pritožbe poudaril v točki 32 izpodbijane odločbe, je namreč običajno, da so prodani proizvodi na zvitkih registrske blagajne navedeni v skrajšani obliki. Poleg tega je treba poudariti, da to niso edini dokazi, ki jih je intervenientka predložila kot dokaz o prodaji riža v Združenem kraljestvu pod prejšnjo znamko. V zvezi s tem je treba poudariti, da je odbor za pritožbe zavezan opraviti celovito presojo vseh dokazov, ki so bili predloženi UUNT. Ni mogoče namreč izključiti, da skupek dokazov omogoča ugotovitev dejstev, ki jih je treba dokazati, čeprav vsak od dokazov, če se ga obravnava posamično, ne bi zagotovil natančnega dokaza o teh dejstvih (sodba Sodišča z dne 17. aprila 2008 v zadevi Ferrero Deutschland proti UUNT in Cornu, C-108/07 P, neobjavljena v ZOdl., točka 36). Odbor za pritožbe je upravičeno upošteval zvitke registrske blagajne kot dokaze, ki podpirajo vsebino zaprisežene izjave.

107 V vsakem primeru je treba ugotoviti, da tudi če navedeni zvitki nimajo dokazne moči, je to, da je intervenientka v Združenem kraljestvu prodajala riž pod prejšnjo znamko v obdobju pred vložitvijo prijave sporne znamke Skupnosti, dovolj dokazano s predložitvijo zaprisežene izjave v povezavi z več računi.

108 Res je, da je treba prodajo, ki je dokazana z zapriseženo izjavo, šteti za majhno v primerjavi s celotnim trgom riža, ki je uvožen v Združeno kraljestvo. Namreč, glede na izjavo generalnega sekretarja združenja za riž (Rice Association), ki jo je tožeča stranka predložila UUNT, je bila skupna količina riža, uvoženega v Združeno kraljestvo, povprečno 500000 ton na leto od leta 2000 do leta 2004, kar dopušča razlago, da je bil uvoz od leta 1988 do leta 1996 podoben. Ob predpostavki, da je bil celoten trg riža leta 1995 500.000 ton, naj bi tržni delež intervenientke znašal 0,0168 %.

109 Treba je preučiti, ali je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je bila poslovna dejavnost intervenientke vendarle zadostna za pridobitev dobrega imena.

110 Odbor za pritožbe je v točki 26 izpodbijane odločbe poudaril, da lahko imajo tudi majhna podjetja dobro ime. Ta ugotovitev temelji na nacionalni sodni praksi, na katero se odbor za pritožbe pravilno sklicuje, in sicer na zadevi Stannard proti Reay, (1967) R.P.C. 589. V tej zadevi je bilo razsojeno, da je potujoča prodajalna fish and chips, ki ima od 129 do 138 angleških funtov prometa na teden, pridobila dobro ime po približno treh tednih dejavnosti.

111 Glede trditve tožeče stranke – da je treba v okviru tožbe zaradi zlorabe znaka za dokaz dobrega imena predložiti dokaz o poslovni dejavnosti, ki presega minimalni prag – je treba poudariti, da je UUNT pravilno ugotovil, da se izvleček iz pravne literature in sodna praksa, navedena v tožbi, nanašata na verjetnost zavajanja. Vendar je iz nacionalne sodne prakse razvidno, da prodaja pod minimalnim pragom ne zadostuje (Anheuser-Busch Inc proti Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA). V tej zadevi je bilo presojeno, da je prodaja majhne količine piva, ki je bila v Združeno kraljestvo uvožena v kovčku in prodana v restavraciji z ameriškim stilom v Cantorbéryju (Združeno kraljestvo), pod minimalnim pragom.

112 V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da je prodaja riža pod oznako prejšnje znamke, ki jo je izvajala intervenientka pred upoštevnim datumom, nad tem minimalnim pragom. Ne gre namreč za občasno prodajo zelo majhnih količin. Intervenientka je od leta 1988 v Združenem kraljestvu neprestano prodajala riž pod prejšnjo znamko, namreč osem let pred datumom, ko je tožeča stranka vložila prijavo sporne znamke Skupnosti. Količine prodanega riža, ki znaša od 42 do 84 ton na leto od leta 1988 do leta 1996, ni mogoče šteti za neznatno.

113 Zgolj dejstvo, da je bil tržni delež intervenientke zelo majhen v primerjavi s skupno količino riža, uvoženega v Združeno kraljestvo, ne zadošča za ugotovitev, da je bila prodaja riža pod minimalnim pragom.

114 Na primer, v zadevi Jian Tools for Sales proti Roderick Manhattan Group ((1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)), prodaja 127 programskih orodij s strani ameriškega podjetja na trgu Združenega kraljestva ni štela za prodajo pod minimalnim pragom.

115 V zvezi s tem je treba poudariti, da so sodišča v Združenem kraljestvu precej zadržana pri razsodbi, da neko podjetje lahko ima stranke, nima pa dobrega imena (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, točka 3.11). Odbor za pritožbe je torej pravilno poudaril, da lahko imajo tudi majhna podjetja dobro ime.

116 Glede trditve tožeče stranke, da je odbor za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe napačno ugotovil, da dobro ime šteje za šibko le, če dejavnost podjetja ni vezana na nek kraj, zadošča ugotovitev, da ta trditev ni bistvena v okviru utemeljitve odbora za pritožbe. Ta je pravilno ugotovil, da poslovna dejavnost intervenientke, in sicer prodaja riža pod prejšnjo znamko v Združenem kraljestvu, zadošča za pridobitev

dobrega imena pred datumom vložitve prijave sporne znamke Skupnosti. Tudi če bi bilo treba to dobro ime šteti za šibko zaradi omejenega obsega prodaje, ga nikakor ni mogoče šteti za neobstoječega.

117 Glede trditve tožeče stranke, da je odbor za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe napačno ugotovil, da „[d]okazni standard, ki se zahteva v angleškem pravu, ni [bil] enak tistemu, ki se na primer zahteva za razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo“, in da je dokazni standard, ki se zahteva v angleškem pravu, enak v vseh civilnih zadevah in se opira na tehtanje verjetnosti, je treba poudariti naslednje. Stavek iz izpodbijane odločbe, naveden zgoraj, se ne nanaša na dokazni standard v smislu potrebne stopnje prepričanosti sodnika. To je razvidno iz naslednjega stavka v izpodbijani odločbi, v skladu s katerim „podjetje lahko ustvari dodano vrednost in dobro ime, ne da bi doseglo raven prepoznavnosti, ki je potrebna za dokaz pridobljenega razlikovalnega učinka z uporabo ali ugled v smislu člena 8(5) [Uredbe št. 40/94]“. Odbor za pritožbe v zvezi s tem ni storil nobene napake. Sodna praksa, ki jo je navedel v podporo svojega stališča, in sicer sodba v zadevi Phones4U Ltd proti Phone4u.co.uk Internet Ltd ((2007) R.P.C. 5, 83, 96) namreč potrjuje, da je standard, ki se zahteva za dokaz razlikovalnega učinka za registracijo znamke, dosti višji kot standard, ki se zahteva za dokaz obstoja dobrega imena.

118 Glede na navedeno intervenientki v nasprotju s trditvami tožeče stranke ni bilo treba predložiti tržne študije o tem, kako dobro javnost pozna prejšnjo znamko.

119 Prav tako je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da je trditev odbora za pritožbe v točki 40 izpodbijane odločbe nelogična v delu, v katerem meni, da „[je] oddelek za ničnost določil višji prag kot je prag, ki ga določa angleško pravo, ki ureja zlorabo

znaka“, vendar se ni strinjal z ugotovitvijo oddelka za izbris, v skladu s katero zloraba znaka ni bila dokazana. Glede na to, da je odbor za pritožbe menil, da je oddelek za izbris pomotoma določil previsok prag za dokaz obstoja dobrega imena, je povsem logično, da se ni strinjal z ugotovitvijo oddelka za izbris.

120 Glede trditve tožeče stranke, da je odbor za pritožbe v točki 43 izpodbijane odločbe napačno ugotovil, da je malo verjetno, da bi bila stopnja rasti prodaje riža pod prejšnjo znamko po vložitvi prijave sporne znamke Skupnosti takšna, če ne bi bilo dobrega imena, ki ga je to podjetje ustvarilo do tega dne, in da odbor za pritožbe ni bil natančen, ko je uporabil izraz „dobro ime, ki si ga je ustvarilo podjetje“, je treba ugotoviti, da točka 43 pomeni razlog, ki je bil v izpodbijano odločbo vključen zgolj zaradi njene celovitosti. Intervenientka je namreč zadostno dokazala obstoj dobrega imena na dan vložitve prijave sporne znamke Skupnosti, tudi če se ne upošteva stopnja rasti prodaje po tem datumu.

121 Glede trditve, da odbor za pritožbe ni bil natančen, ko je uporabil izraz „dobro ime, ki si ga je ustvarilo podjetje“, in da bi intervenientka morala dokazati dobro ime, povezano z imenom ali zadevno znamko, je treba še poudariti, da tožba zaradi zlorabe znaka ne ščiti dobrega imena, ki je povezano z znamko, kot takega, ampak lastninsko pravico vezano na podjetje oziroma dobro ime, v zvezi s katerim je bila znamka uporabljena (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, točka 3.4). Terminologije, ki jo je uporabil odbor za pritožbe, torej ni mogoče grajati.

122 V vsakem primeru, če bi bilo treba trditev tožeče stranke razumeti tako, da očita odboru za pritožbe, da je za dokaz obstoja dobrega imena upošteval celotno poslovno

dejavnost intervenientke, je treba ugotoviti, da taka trditev ni podprta z dejstvi. Odbor za pritožbe se je namreč skliceval na poslovno dejavnost intervenientke, ki jo predstavlja prodaja riža pod prejšnjo znamko na trgu Združenega kraljestva, da bi dokazal njeno dobro ime, in ne na celotno poslovno dejavnost intervenientke.

– Zavajajoča predstavitev

123 Odbor za pritožbe je menil, da sporna znamka Skupnosti pomeni zavajajočo predstavitev prejšnje znamke (glej točko 17 zgoraj).

124 Tožeča stranka v zvezi s tem odboru za pritožbe očita, da se je oprl na hipoteze, ki niso bile podkrepljene z nobenimi dokazi. Poleg tega meni, da bi moral upoštevati miren soobstoj zadevnih znamk na trgu brez kakršnega koli primera zmede, za katerega bi stranki izvedeli. Odbor za pritožbe naj bi bil zavezan upoštevati neobstoj zmede in soglašanje intervenientke. Poleg tega naj odbor za pritožbe ne bi upošteval razlik v upodobitvi slonovih glav v zadevnih znamkah.

125 Najprej je treba preučiti dopustnost trditve tožeče stranke, ki se nanaša na miren soobstoj zadevnih znamk, ne da bi to ustvarilo zmedo glede njiju, ter soglašanje intervenientke.

126 UUNT je pravilno poudaril, da je bila ta trditev prvič navajana šele pred Splošnim sodiščem. Treba je opozoriti, da s pisnimi vlogami strank v skladu s členom 135(4) Poslovnika ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe.

127 Treba je tudi opozoriti, da je bila na podlagi člena 74(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94, ki se uporabi v postopku za ugotovitev ničnosti glede relativnega razloga za ničnost, preučitev UUNT v obravnavani zadevi omejena na pritožbene razloge in dokaze, ki so jih predložile stranke (glej točko 65 zgoraj).

128 Domnevno soglašanje intervenientke s tem, da tožeča stranka uporablja sporno znamko Skupnosti, pomeni obliko obrambe, ki je tožeča stranka ni predstavila pred UUNT in ki je UUNT na podlagi člena 74(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94, ni bil dolžan preučiti po uradni dolžnosti. Ta trditev je torej nedopustna, ker je njen namen spremeniti predmet spora pred odborom za pritožbe.

129 Vendar tožeča stranka še navaja, da bi odbor za pritožbe moral v okviru preučitve obstoja zavajajoče predstavitve upoštevati to, da intervenientka ni predložila dokaza o kakršni koli zmedi. V zvezi s tem je treba opozoriti, da se mora UUNT po uradni dolžnosti seznaniti z nacionalnim pravom zadevne države članice, če so take informacije nujne za presojo pogojev uporabe razloga za ničnost, in zlasti z resničnostjo dejstev, ki se uveljavljajo, ali z dokazno močjo predloženih dokumentov (glej točko 67 zgoraj). Poleg tega je treba poudariti, da intervenientka v upravnem postopku ni izpodbijala, da je tožeča stranka začela sporno znamko Skupnosti uporabljati v Združenem kraljestvu novembra 2003.

130 Tožeča stranka v bistvu meni, da pravo Združenega kraljestva v takem položaju zahteva, da mora vlagatelj tožbe zaradi zlorabe znaka za dokaz zavajajoče predstavitve predložiti dokaze o nastalih konkretnih primerih zmede. To trditev je treba šteti za dopustno, ker – ob predpostavki, da je tožeča stranka pravo Združenega kraljestva pravilno razlagala – bi odbor za pritožbe moral preveriti, ali je intervenientka predložila dokaz o konkretnem primeru zmede. Vprašanje, ali je tožeča stranka pravilno razlagala pravo Združenega kraljestva, je vprašanje glede utemeljenosti te trditve, in ne glede njene dopustnosti.

131 Glede utemeljenosti je treba poudariti, da je treba za presojo zavajajoče narave zadevne predstavitve preučiti, ali bi ponudba riža v Združenem kraljestvu pod sporno znamko Skupnosti lahko povzročila, da bi javnost trgovski izvor tega proizvoda pripisala intervenientki.

132 V zvezi s tem je treba preučiti, ali je na podlagi tehtanja verjetnosti mogoče pričakovati, da bo precej upoštevnih oseb pomotoma kupilo proizvod tožeče stranke, ker bi domnevale, da gre za proizvod interveneientke (glej v tem smislu zgoraj v točki 93 navedeno sodbo Reckitt & Colman Products Ltd proti Borden Inc. & Ors, točka 407). Iz nacionalne sodne prakse je razvidno, da je treba zavajajočo predstavitev proizvodov tožene stranke v tožbi zaradi zlorabe znaka presojati glede na stranke vlagatelja tožbe zaradi zlorabe znaka, in ne glede na javnost na splošno (zgoraj v točki 93 navedena sodba Reckitt & Colman Products Ltd proti Borden Inc. & Ors; glej tudi v tem smislu tudi zgoraj v točki 91 navedeno sodbo LAST MINUTE TOUR, točka 60).

133 Odbor za pritožbe je v obravnavani zadevi v točki 45 izpodbijane odločbe pravilno poudaril, da sta zadevna proizvoda enaka. Namreč, sporna znamka Skupnosti je registrirana za riž in prejšnja znamka se je uporabljala za enak proizvod. Glede trditve tožeče stranke, da se je prejšnja znamka uporabljala za posebne vrste riža, je treba

poudariti, da posebne vrste riža spadajo pod proizvod „riž“, za katerega je registri rana sporna znamka Skupnosti. Dejstvo, da interveneientka ni tržila vseh vrst riža, ne ovrže ugotovitve, da sta proizvoda enaka.

134 Odbor za pritožbe je poleg tega poudaril – ne da bi mu v zvezi s tem tožeča stranka ugovarjala – da je besedni element zadevnih znakov enak. Kot je poudaril odbor za pritožbe, je beseda „brand“ (znamka) v sporni znamki Skupnosti dodatek, ki pa nima razlikovalnega učinka. Bistvena dela obeh znakov sta besedi „golden elephant“, pod katerima je njun prevod v kitajščino in upodobitev slonove glave.

135 Res je – kot je poudarila tožeča stranka – da v konkretni upodobitvi slonovih glav obstajajo znatne razlike. Prejšnja znamka namreč prikazuje slonovo glavo od spredaj. Krona se nahaja na glavi slona, ki ima spuščen rilec in ga obdaja okrogla plošča, katere obroč je okrašen z zastavicami, ki tvorijo krog. Sporna znamka skupnosti pa prikazuje slonovo glavo, narisano bolj umetniško in od strani. Slon nosi okrasno svilnato naglavno pokrivalo in njegov rilec je dvignjen.

136 V obravnavani zadevi je zelo verjetno, da bo velik del strank intervenientke – ko bodo videle riž, označen z znamko, ki vsebuje besedni element „golden elephant“ v angleščini in kitajščini ter upodobitev glave slona – domneval, da gre za riž, ki ga trži intervenientka. Zgolj razlike v podobi slonovih glav ne zadostujejo za ovrženje ugotovitve, da gre za zavajajočo predstavitev. V tem okviru je treba poudariti, da se tipična stranka ne more natančno spomniti vseh podrobnosti neke znamke (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, točka 8.41).

137 Poleg tega, tudi če bi stranke intervenientke zaznale razlike v podobi slona, je zelo verjetno, da bodo menile, da gre zgolj za okrasno razliko. Tako je bilo na primer ugodeno vlagateljem tožbe zaradi zlorabe znaka v zadevi, v kateri so tožene stranke za prejo uporabile etiketo, ki prikazuje dva slona, ki nosita prapor, tako kot na etiketah, ki so jih za enake proizvode uporabili vlagatelji tožbe. Razlike v podobah slonov pri obeh znamkah so štele za neodločilne, saj je bilo razsojeno, da bi tudi osebe, ki bi sicer lahko zaznale razlike med obema etiketama, verjetno menile, da gre za okrasne razlike, ki ne spremenijo bistveno razlikovalnega in značilnega simbola, in da so sami vlagatelji tožbe spremenili znamko (Johnston proti Orr-Ewing (1882) 7 App.Cas. 219, 225, HL). Poleg tega je zelo verjetno, da bo stranka interveneientke, če bo zaznala razlike v podobi slonov, menila, da je sporna znamka Skupnosti zgolj različica ali sprememba prejšnje znamke.

138 Treba je poudariti, da je besedni element zadevnih znamk zelo razlikovalen, ker je domišljijski in nikakor ne opisuje riža. V teh okoliščinah obstaja neizogibna verjetnost, da bodo stranke intervenientke, ko bodo videle riž, ki je označen z znamko, ki vsebuje enak besedni element in podobo slonove glave, pripisale trgovski izvor tega riža intervenientki kljub razlikam v podobi slonov.

139 V nasprotju s trditvami tožeče stranke iz izpodbijane odločbe ni razvidno, da bi odbor za pritožbe popolnoma zanemaril razlike med tema podobama, ki prikazujeta slonovo glavo. Čeprav odbor za pritožbe ni opravil izrecne analize razlik med tema podobama, je treba poudariti, da odbor za pritožbe ni menil, da sta zadevni znamki vidno enaki, ampak le, da obstaja „poudarjena vidna podobnost“ (točka 46 izpodbijane

odločbe). Ta ugotovitev je utemeljena s prisotnostjo enakega besednega elementa v angleščini in kitajščini ter podobe slonove glave.

140 Glede trditve tožeče stranke, da naj bi intervenientka morala predložiti dokaz o konkretnih primerih zmede, je treba poudariti naslednje. Na podlagi prava Združenega kraljestva mora sodnik odločiti, ali je verjetno, da bo upoštevna javnost zapeljana v zmoto. Primeri konkretnih zmed so lahko koristni, vendar odločitev sodišča ni odvisna le oziroma predvsem od preučitve takih dokazov (Parker-Knoll Ltd proti Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL).

141 Neobstoj dokaza konkretnih primerov zmede je lahko pomemben v smislu, če je mogoče, da ta okoliščina ne govori v prid vlagatelja tožbe zaradi zlorabe znaka, če so bili proizvodi tožene stranke dolgo vidno prisotni na trgu (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, točka 10-13). Vendar je neobstoj dokazov o konkretnih primerih zmede pogosto lahko pojasniti in je to redko odločilni dejavnik (Harrods Ltd proti Harrodian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA).

142 Nedvomno sicer obstajajo tako problematične zadeve, da sodnik ne more presoditi brez dokaza o obstoju zavajajoče predstavitve (glej v tem smislu AG Spalding & Bros proti AW Gamage Ltd (1915) R.P.C. 273, 286).

143 Vendar je odbor za pritožbe v obravnavani zadevi v točki 47 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da je neizogibno, da bi potrošniki, ki so se srečali s prejšnjo znamko, šteli riž, ki bi se prodajal pod sporno znamko Skupnosti, za riž, ki ga trži intervenientka. Glede na enakost besednega elementa in dejstvo, da figurativni element zadevnih znamk predstavlja glavo slona, je tako odločitev mogoče sprejeti že na podlagi

primerjave zadnjih. V takem položaju neobstoja dokaza konkretnih primerov zmede ni mogoče šteti za odločilni dejavnik.

144 Iz navedenega je razvidno, da je odbor za pritožbe v okoliščinah obravnavane zadeve pravilno ugotovil obstoj zavajajoče predstavitve in ni bilo nujno, da bi intervenientka predložila dokaze o konkretnih primerih zmede.

– Škoda ali verjeten nastanek škode

145 Odbor za pritožbe je v točki 49 izpodbijane odločbe ugotovil, da ker je intervenientka dokazala obstoj dobrega imena v Združenem kraljestvu za znamko, ki je zelo podobna sporni znamki Skupnosti in ki se nanaša na enake proizvode, je razumna ugotovitev, da bi intervenientki lahko nastala škoda.

146 V zvezi s tem tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da obstaja škoda kljub neobstoju dokaza ali potrditve take škode. Odbor za pritožbe naj bi v zvezi s tem navedel le trditve.

147 Treba je poudariti, da je iz nacionalne sodne prakse razvidno, da v okviru tožbe zaradi zlorabe znaka vlagatelj te tožbe ni zavezan dokazati, da mu je nastala škoda. Zadostuje, da je verjetno, da bo taka škoda nastala.

148 Zavajajoča predstavitev, ki zapelje upoštevno javnost v prepričanje, da so proizvodi stranke, ki je tožena zaradi zlorabe znaka, proizvodi vlagatelja tožbe, že zaradi svoje narave lahko vlagatelju tožbe povzroči škodo, če sta področji poslovnih dejavnosti vlagatelja in tožene stranke razumno blizu (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, točka 4.13).

149 V obravnavani zadevi je bilo ugotovljeno, da so zadevni proizvodi enaki in da bi velik del strank intervenientke menil, da riž, ki ga tožeča stranka prodaja pod sporno znamko Skupnosti, prihaja od intervenientke. V teh okoliščinah obstaja tveganje, da se intervenientki zmanjša prodaja, ker njene stranke, ki bi želele kupiti njen riž, zmotno kupujejo riž tožeče stranke.

150 Odbor za pritožbe je torej pravilno ugotovil, da je nastanek škode verjeten.

151 Zato je treba drugi tožbeni razlog in tako tudi tožbo tožeče stranke v celoti zavrniti.

2. *Drugi in tretji predlog intervenientke*

152 Intervenientka poleg tega oziroma podredno z drugim in tretjim predlogom predlaga, prvič, razveljavitev izpodbijane odločbe v delu, v katerem je odbor za pritožbe navedel, da je datum, ki ga je treba upoštevati pri vprašanju zlorabe znaka, datum

vložitve prijave znamke Skupnosti, in drugič, spremembo navedene odločbe, tako da se ugotovi, da je datum, ki je primeren za odločanje v tem primeru, datum prve uporabe te znamke.

153 V zvezi s tem je dovolj spomniti, da je iz ugotovitev v točkah od 97 do 100 zgoraj razvidno, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je upoštevni datum v zvezi s katerim je intervenientka morala dokazati, da je pridobila dobro ime, datum vložitve prijave znamke Skupnosti. Iz člena 8(4)(a) Uredbe št. 40/94 je namreč jasno razvidno, da je treba pravice do prejšnjega znaka pridobiti pred tem datumom.

154 Treba je torej zavrniti drugi in tretji predlog intervenientke, ne da bi se bilo treba Splošnemu sodišču izreči o njuni dopustnosti, čeprav njun namen ni spremeniti izreka izpodbijane odločbe.

3. *Predlogi intervenientke, ki se nanašajo na razloge za ničnost, določene v členu 51(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94*

155 Treba je opozoriti, da intervenientka v pisni vlogi, v kateri je predstavila nove razloge, predlaga razveljavitev izpodbijane odločbe v delu, v katerem je ugotovljena nedopustnost pritožbenega razloga, ki se nanaša na razlog za ničnost, določen v členu 51(1)(a) Uredbe št. 40/94. Prav tako je predlagala, da se izpodbijana odločba spremeni tako, da se njene pritožbene razloge, ki se nanašajo na razloge za ničnost, določene v členu 51(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94, razglasi za dopustne in utemeljene, ter tako,

da se na podlagi enega od teh dodatnih pritožbenih razlogov oziroma obeh (glej točko 26 zgoraj) ugotovi ničnost sporne znamke Skupnosti.

156 Intervenientka v zvezi s tem navaja, da ji odbor za pritožbe zmotno ni ugodil glede teh dveh točk in da bi na podlagi teh dveh dodatnih razlogov moral ugotoviti ničnost zadevne znamke.

157 Intervenientka je te nove razloge in predloge predložila potem, ko je bila ločena tožba, ki jo je vložila zoper izpodbijano odločbo, z zgoraj v točki 22 navedenim sklepom Golden Elephant Brand zavržena kot nedopustna. Intervenientka meni, da so novi razlogi dopustni, ker naj bi temeljili na pravnih in dejanskih okoliščinah, ki so se pojavile med postopkom v smislu člena 48(2) Poslovnika. Po njenem mnenju zgoraj v točki 22 navedeni sklep Golden Elephant Brand pomeni tako novo pravno in dejansko okoliščino.

158 Tožeča stranka in UUNT sta zahtevala zavrnitev teh razlogov. Tožeča stranka meni zlasti, da ne gre za „nove razloge“ v smislu člena 48(2) Poslovnika, saj naj bi šlo za enake pravne razloge kot so tisti, ki jih je uveljavljala družba Hoo Hing v okviru zadeve, v kateri je bil izrečen zgoraj v točki 22 navedeni sklep Golden Elephant Brand, in ki so bili zavrženi. Po mnenju tožeče stranke s tem sklepom ni mogoče koristno utemeljiti trditve, da naj bi ti novi razlogi povzročili zadostno in upoštevno „spremembo pravnega in dejanskega stanja“, ki naj bi se „pokazala“ v okoliščinah, ki lahko legitimno utemeljijo ponovno odprtje spisa. UUNT zlasti navaja, da so bili novi razlogi predloženi prepozno in da so zato nedopustni.

159 Najprej je treba spomniti, da imajo intervenientke v skladu s členom 134(2) Poslovnika v okviru spora o pravicah intelektualne lastnine enake postopkovne pravice kot

stranke in lahko med drugim navedejo predloge in razloge, ki so neodvisni od predlogov in tožbenih razlogov strank. V skladu s členom 134(3) tega poslovnika lahko intervenientka v odgovoru na tožbo navede predloge za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe glede vidika, ki ni bil naveden v tožbi, in prav tako razloge, ki niso bili navedeni v tožbi.

160 V obravnavani zadevi intervenientka zadevnih razlogov ni predložila v svojem odgovoru na tožbo, kot določa člen 134(3) Poslovnika.

161 V skladu s členom 48(2) Poslovnika navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih okoliščin, ki so se pojavile med postopkom, pri čemer se odločitev o dopustnosti razloga pridrži za končno odločbo.

162 Treba je torej preučiti, ali v obravnavani zadevi obstaja taka nova pravna ali dejanska okoliščina, ki bi omogočila, da bi intervenientka na tej stopnji uveljavljala nove razloge.

163 Treba je ugotoviti, da v obravnavani zadevi objektivno nič ni preprečevalo intervenientki, da bi v fazi odgovora na tožbo predložila razloge, ki jih je navedla v pisni vlogi z dne 17. decembra 2009. Intervenientka jih ni navedla, ker je iste razloge navedla v okviru ločene tožbe, ki jo je vložila zoper izpodbijano odločbo v zadevi, v kateri je bil izrečen zgoraj v točki 22 navedeni sklep Golden Elephant Brand.

164 Odvetnik intervenientke bi lahko vedel, da je tožba, ki jo je vložil, nedopustna.

165 V zvezi s tem je treba poudariti, da intervenientka navaja, prvič, dejstvo, da je Splošno sodišče v zgoraj v točki 22 navedenemu sklepu Golden Elephant Brand pojasnilo, da stranka, ki je predlagala ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti na podlagi več razlogov in ki ji je bilo ugodeno zgolj glede enega razloga, nima pravnega interesa za vložitev tožbe pred Splošnim sodiščem. Vendar je treba poudariti, da je utemeljitev Splošnega sodišča v tem sklepu temeljila na ustaljeni sodni praksi, in sicer na sklepu Splošnega sodišča z dne 11. maja 2006 v zadevi TeleTech Holdings proti UUNT – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (T-194/05, ZOdl., str. II-1367) in sodbi Splošnega sodišča z dne 22. marca 2007 v zadevi Sigla proti UUNT – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, ZOdl., str. II-711).

166 Drugič, intervenientka navaja, da naj bi Splošno sodišče v točki 40 zgoraj v točki 22 navedenega sklepa Golden Elephant Brand ugotovilo, da je imela v okviru tega postopka možnost uveljavljati razloge, ki jih je predložila v okviru zadeve, v kateri je bil izrečen navedeni sklep. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da je Splošno sodišče v točki 40 zgoraj v točki 22 navedenega sklepa Golden Elephant Brand le pojasnilo vsebino člena 134 Poslovnika, da bi odgovorilo na trditev družbe Hoo Hing, v skladu s katero naj bi bila zavezana sama vložiti tožbo zoper izpodbijano odločbo, ker naj ne bi obstajala določba, ki bi stranki, ki je uspela, dovoljevala vložitev nasprotne tožbe pred Splošnim sodiščem izven roka, v katerem mora tožbo vložiti stranka, ki ni uspela (glej zgoraj v točki 22 navedeni sklep Golden Elephant Brand, točke 22, 39 in 40).

167 Res je, da takrat, ko je intervenientka vložila odgovor na tožbo, Splošno sodišče ločene tožbe intervenientke še ni zavrglo kot nedopustne. Vendar, tudi če se je intervenientka s pravnim položajem seznanila šele z vročitvijo zgoraj v točki 22 navedenega sklepa Golden Elephant Brand, to ne more pomeniti nove dejanske ali pravne okoliščine. Namreč dejstvo, da se je stranka med postopkom pred Splošnim sodiščem seznanila

z določenim dejstvom, ne pomeni, da to dejstvo pomeni dejansko okoliščino, ki se je pojavila med postopkom. Poleg tega je potrebno še, da se stranka s tem dejstvom ni mogla predhodno seznaniti (sodba Splošnega sodišča z dne 6. julija 2000 v zadevi AICS proti Parlamentu, T-139/99, Recueil, str. II-2849, točka 62). Še toliko bolj velja, da dejstvo, da se je stranka seznanila s pravnim položajem šele med postopkom, ne more biti nova dejanska ali pravna okoliščina v smislu člena 48(2) Poslovnika.

168 V obravnavani zadevi bi odvetnik intervenientke pri pisanju odgovora na tožbo lahko vedel, da je bila ločena tožba, ki jo je vložil, nedopustna, in bi tudi lahko poznal določbo člena 134 Poslovnika.

169 Torej ne obstaja nova pravna ali dejanska okoliščina v smislu člena 48(2) Poslovnika, ki bi upravičevala, da intervenientka predloži nove razloge.

170 Iz navedenega je razvidno, da je treba nove razloge intervenientke in njene predloge v zvezi s tem zavreči kot nedopustne.

171 Glede predloga intervenientke, naj se po uradni dolžnosti obravnava razloge, ki se nanašajo na razloge za ničnost, določene v členu 51(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94, zadošča ugotoviti, da je možnost Splošnega sodišča, da po uradni dolžnosti obravnava tožbene razloge, omejena na razloge javnega reda (sodba splošnega sodišča z dne 8. julija 2004 v zadevi Mannesmannröhren-Werke proti Komisiji, T-44/00, ZOdl., str. II-2223, točka 126). Razlogi, ki so predmet obravnavane zadeve, pa se nanašajo na vsebino in niso razlogi javnega reda.

Stroški

172 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika se stranki, ki s svojim zahtevkom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili priglašeni. Poleg tega lahko Splošno sodišče v skladu s členom 87(3) tega poslovnika odloči, da se stroški delijo ali da vsaka stranka nosi svoje stroške, kadar vsaka stranka uspe samo deloma.

173 V obravnavani zadevi tožeča stranka ni uspela s svojimi predlogi, intervenientka pa je uspela glede prvega predloga in ni uspela glede drugega in tretjega predloga ter glede predlogov v zvezi z razlogi za ničnost, določenimi v členu 51(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94.

174 Treba je poudariti, da so predlogi intervenientke, s katerimi ni uspela, manj pomembni od predlogov tožeče stranke za razveljavitev izpodbijane odločbe in od prvega predloga intervenientke za zavrnitev tožbe.

175 Poleg tega je treba predlog intervenientke, naj se UUNT naloži plačilo stroškov, zavrniti, saj je z zahtevkom uspel.

176 Glede na navedeno Splošno sodišče meni, da je v skladu s pravično presojo okoliščin v tej zadevi, da tožeča stranka nosi svoje stroške, stroške, ki jih je priglasil UUNT,

in polovico stroškov, ki jih je priglasila intervenientka, ter da intervenientka nosi polovico svojih stroškov.

177 Nazadnje, glede predloga intervenientke, naj se odločitev o stroških zadeve, v kateri je bil izrečen zgoraj v točki 22 navedeni sklep Golden Elephant Brand, pridrži do končne odločitve v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti, zadošča ugotovitev, da je bila odločitev o stroških te zadeve že sprejeta v navedenem sklepu in da je ta odločitev postala pravnomočna, ker nobena od strank ni vložila pritožbe. Ta predlog intervenientke je treba torej zavrniti.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Predlogi družbe Hoo Hing Holdings Ltd za delno razveljavitev in spremembo odločbe prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 7. maja 2008 (zadeva R 889/2007-1) glede postopka za ugotovitev ničnosti med družbama Hoo Hing Holdings in Tresplain Investments Ltd se zavrnejo.

3. Družba Tresplain Investments nosi svoje stroške, stroške, ki jih je priglasil UUNT, in polovico stroškov, ki jih je priglasila družba Hoo Hing Holdings. Družba Hoo Hing Holdings nosi polovico svojih stroškov.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 9. decembra 2010.

Podpisi

Kazalo

Dejansko stanje ..... II - 5667

Predlogi strank ..... II - 5674

Pravo ..... II - 5677

1. Predlogi tožeče stranke ..... II - 5677

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 73 in 74 Uredbe št. 40/94 ..... II - 5678

Prvi del prvega tožbenega razloga: kršitev člena 74 Uredbe št. 40/94 ..... II - 5678

– Trditve strank ..... II - 5678

– Presoja Splošnega sodišča ..... II - 5680

Drugi del prvega tožbenega razloga: kršitev členov 73 in 74(1), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 ..... II - 5685

– Trditve strank ..... II - 5685

– Presoja Splošnega sodišča ..... II - 5687

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 8(4) Uredbe št. 40/94 ..... II - 5693

Trditve strank ..... II - 5693

Presoja Splošnega sodišča ..... II - 5694

– Uvodne ugotovitve ..... II - 5694

– Dobro ime ..... II - 5697

– Zavajajoča predstavitev ..... II - 5704

– Škoda ali verjeten nastanek škode ..... II - 5710

2. Drugi in tretji predlog intervenientke ..... II - 5711

3. Predlogi intervenientke, ki se nanašajo na razloge za ničnost, določene v členu 51(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94 ..... II - 5712

Stroški ..... II - 5717