SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (peti senat)

z dne 21. februarja 2006*

V zadevi T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, s sedežem v Winkfieldu, Windsor, Berkshire (Združeno kraljestvo), ki ga zastopata J. Maitland-Walker, solicitor, in D. McFarland, barrister,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa P. Bullock, zastopnik,

tožena stranka,

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

* Jezik postopka: angleščina.

The Polo/Lauren Co. LP, s sedežem v New Yorku (Združene države), ki ga zastopata P. Taylor, solicitor, in A. Bryson, barrister,

zaradi predloga za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 25. marca 2004 (zadeva R 273/2002-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med The Polo/Lauren Co. LP in The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (peti senat),

v sestavi M. Vilaras, predsednik, E. Martins Ribeiro in K. Jürimäe, sodnici,

sodna tajnica: K. Andová, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 3. junija 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 29. septembra 2004,

na podlagi odgovora na tožbo intervenienta, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. septembra 2004,

na podlagi obravnave z dne 15. septembra 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (v nadaljevanju: tožeča stranka) je 5. junija 1997 pri Uradu 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 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, vložila prijavo za znamko Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila prijavljena registracija, je mešani znak, ki vsebuje besedni in figurativni element, ponatisnjen spodaj:



3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, sodijo v razrede 3, 9, 14, 18, 21 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen. Proizvodi, ki sodijo v razred 3, ustrezajo naslednjemu opisu: „Pripravki za beljenje in

druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; zobne paste, losion po britju, pripravki za nego las, šamponi, deodoranti, toaletna vodica, razpršila za telo, olja za kopel, peneča kopel, gel za tuširanje".

4 Prijava za znamko Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 92/1998 z dne 30. novembra 1998.

5 Družba The Polo/Lauren Company LP (v nadaljevanju: intervenient) je 8. januarja 1999 vložila ugovor na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94. Razlog v podporo ugovoru je bil verjetnost zmede po členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 med prijavljeno znamko in prejšnjimi nacionalnimi znamkami, katere imetnik je intervenient. Zadevne prejšnje znamke so naslednje:

a) nemška znamka št. 1 153 949, vložena 30. januarja 1988, registrirana 9. februarja 1990 in zaščitena do 31. januarja 2008 za „parfumerijske izdelke, kolonjsko vodo, toaletno vodico, kozmetična sredstva, zlasti pudre, kreme, losione, eterična olja, mila, kozmetična sredstva, ki vsebujejo dodatek deodoranta, z izjemo kozmetike za lase", vključene v razred 3;

b) grška znamka št. 103 778, vložena 23. aprila 1991 in registrirana 17. marca 1994 za vse proizvode v razredu 3, kar vključuje „parfumerijske proizvode, kolonjsko vodo, toaletno vodico, kozmetična sredstva, pudre, kreme, losione, eterična olja, mila, deodorante za osebno uporabo, losione za lase, zobne paste";

c) španska znamka št. 1 253 471, vložena 19. maja 1988 in registrirana 5. novembra 1990 za skupino proizvodov, vključenih v razred 3, in sicer za „parfumerijske izdelke, kolonjsko vodo, toaletno vodico, kozmetična sredstva, pudre, kreme in losione, eterična olja, mila in deodorante za osebno uporabo, z izjemo zobnih past in sredstev za čiščenje zob“;

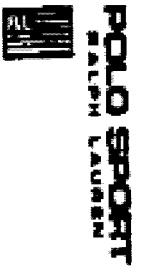
d) švedska znamka št. 225 475, vložena 4. julija 1989 in registrirana 2. avgusta 1991 za določene proizvode v razredu 3, in sicer za „parfumerijske izdelke, kolonjsko vodo, toaletno vodico, kozmetična sredstva, pudre, kreme in losione, eterična olja, mila, deodorante za osebno uporabo“.

Registrirani znak za te štiri znamke je bil naslednji:



e) dve britanski registraciji besedne znamke POLO št. 638 708 in 657 863, zahtevani posebej 18. julija 1945 in 1. aprila 1947 in podaljšani do 18. julija 2008 in do 1. aprila 2006 za skupino proizvodov, vključenih v razred 3, in sicer za „parfumerijske izdelke, toaletna sredstva (razen za medicinske namene), kozmetična sredstva, zobne paste, depilacijska sredstva, mila, toaletne proizvode (ki niso zajeti v drugih razredih), z izjemo posodic za pudre in drugih proizvodov vrste posodic za pudre“ (št. 638 708) in „kopalne soli, talkum (smukec), puder za obraz, krema za obraz, sredstva za stimulacijo lasišča, losioni po britju, vsa toaletna sredstva, ki niso za medicinski namen, in rdečilo za ustnice, briljantina, losioni za lase, šamponi, zobne paste, mila in parfumi“ (št. 657 863);

f) britanska znamka št. 2 007 609,



vložena 23. decembra 1994 in registrirana 13. marca 1996 za skupino proizvodov v razredu 3, in sicer za „mila, parfumerijske izdelke, toaletno vodico, eterična olja, kozmetična sredstva, zobne paste, kolonjsko vodo, gel za britje, peno za britje, losione po britju, peno po britju, losione za kožo, kremo za kožo, vlažilno kremo za obraz, talkum (smukec), razpršila proti potenju in palični deodorant za osebno rabo in zaščito pred soncem, vse za moške", vendar z izjemo proizvodov za lase;

g) britanska znamka št. 2 140 409,



vložena 30. julija 1997 in registrirana 27. februarja 1998 za skupino proizvodov, vključenih v razred 3, in sicer za „parfumerijske izdelke, kolonjsko vodo, dišavno vodico, losion po britju, peno po britju, sredstva proti potenju, deodorant za

osebno rabo, talkum (smukec), toaletno vodico, puder za telo, kozmetična sredstva, lepotna sredstva, in sicer kreme za obraz in telo, losione in losione in kreme za sončenje, in kreme in losione za zaščito pred soncem, sredstva za nego las, in sicer šampone, sredstva po šamponiranju, kreme in losione za lase in briljantino in sredstva za stimulacijo lasišča; sredstva za kopel in tuširanje, in sicer toaletna mila, šampone za telo, ščetke za telo, gladilna sredstva za telo, sol za kopel, gel za kopel in tuširanje, olja za kopel in tuširanje in eterična olja";

h) registracija britanske znamke št. 657 864,



vložena 1. aprila 1947 in podaljšana 15. maja 1996 za skupino proizvodov, vključenih v razred 3, in sicer za „soli za kopel, talkum (smukec), puder za obraz, sredstva za stimulacijo lasišča, losione po britju, kremo za obraz, vse te proizvode za toaletno uporabo, razen za uporabo v medicinske namene, in rdečilo za ustnice, briljantino, losione za lase, šampone, zobne paste, mila in parfume";

i) britanska figurativna znamke št. 1 484 052,



vložena 28. novembra 1991 in registrirana 7. januarja 1994 za parfumirane preparate, vključene v razred 3.

6 Oddelek za ugovore UUNT je s svojo odločbo št. 182/2002 z dne 31. januarja 2002, predloženo strankama istega dne, zavrnil ugovor.

7 Intervenient je 27. marca 2002 pri UUNT v skladu s členom 59 Uredbe št. 40/94 vložil pritožbo proti odločbi oddelka za ugovore.

8 Z odločbo z dne 25. marca 2004 (zadeva R 273/2002-1), vročeno tožeči stranki 1. aprila 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe deloma ugodil pritožbi. V zadevi je ugotovil, da obstaja verjetnost zmede med prijavljeno znamko in figurativno prejšnjo znamko, registrirano v Združenem kraljestvu pod

št. 657 864 za naslednje proizvode: „pripravki za čiščenje, zobne paste, parfumerijski izdelki, losion po britju, preparati za lase, šamponi, mila, eterična olja, kozmetična sredstva, losion za lase, deodoranti, toaletna vodica, razpršila za telo, olja za kopel, peneča kopel, gel za tuširanje". Nasprotno po mnenju odbora za pritožbe ta verjetnost zmede ne obstaja za naslednje proizvode: „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za poliranje, razmaščevanje in brušenje".

Predlogi strank

9 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— naloži registracijo znamke za vse razrede proizvodov, vključno z razredom 3;

— UUNT naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki jih je plačala v postopku pred odborom za pritožbe.

10 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

11 Intervenient predlaga Sodišču prve stopnje, naj ugodi ugovoru za vse proizvode iz prijave za registracijo, vključno s pripravki za beljenje in drugimi snovmi za pranje; pripravki za poliranje, razmaščevanje in brušenje, na temelju registracije znamke v Združenem kraljestvu pod št. 657 864 in drugih prejšnjih znamk.

Pravo

12 Tožeča stranka v podporo svoje tožbe navaja dva tožbena razloga kršitve, prvič dolžnosti obrazložitve in drugič člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Prvi tožbeni razlog tožeče stranke: kršitev dolžnosti obrazložitve

Trditve strank

13 Tožeča stranka meni, da izpodbijana odločba krši dolžnost obrazložitve. Natančneje, odbor za pritožbe ni obrazložil oziroma ni ustrezno obrazložil zavrnitve razlogov, ki jih je navedel oddelek za ugovore, po katerih bodo potrošnika najverjetneje najprej pritegnile besede „Royal County of Berkshire" zaradi njihovega položaja, ki izstopa od figurativnega elementa prijavljene znamke, in da prejšnja znamka POLO napeljuje na splošno na šport, medtem ko bo prijava za znamko Skupnosti omogočala prepoznavo točno določene ekipe pola.

14 UUNT opozarja na dejstvo, da je odbor za pritožbe v točki 31 izpodbijane odločbe ugodil sklepu, po katerem sta si zadevna znaka vidno podobna. UUNT glede pojmovne primerjave poudarja, da je odbor za pritožbe utemeljeno ugotovil, da obstaja med znakoma določena pojmovna podobnost, saj oba napeljujeta na šport polo, ki pa nima nič skupnega z zadevnimi proizvodi. UUNT je sklenil, da je odbor za pritožbe navedel razloge, zaradi katerih je zavrnil odločbo oddelka za ugovore UUNT.

15 Intervenient ni predložil posebnih ugotovitev glede trditev, da odbor za pritožbe ni obrazložil oziroma ustrezno obrazložil zavrnitve razlogov, ki jih je navedel oddelek za ugovore. Kljub temu podpira presojo odbora za pritožbe.

Presoja Sodišča prve stopnje

16 Opozoriti velja, da morajo biti v skladu s prvim stavkom člena 73 Uredbe št. 40/94 v odločbah UUNT navedeni razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Ta obveznost ima enak obseg kot obveznost iz člena 253 ES (sodba Sodišča prve stopnje z dne 28. aprila 2004 v zadevi Sunrider proti UUNT – Vitakraft-Werke Wührmann in Friesland Brands (VITATASTE in METABALANCE 44), T-124/02 in T-156/02, Recueil, str. II-1149, točka 72).

17 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da ima dolžnost obrazložitve posameznih odločb dvojni namen, po eni strani to, da se lahko zainteresirana stranka seznani z razlogi sprejetega ukrepa, da bi lahko branila svoje pravice, in po drugi strani to, da lahko Sodišče opravi svoj nadzor glede zakonitosti odločbe (glej zgoraj navedeno sodbo VITATASTE in METABALANCE 44, točka 73, in navedeno sodno prakso). Vprašanje, ali obrazložitev odločbe zadostuje tem zahtevam, se mora presojati ne samo glede na besedilo akta, ampak tudi glede na njegov kontekst in celoto pravnih pravil, ki urejajo zadevno področje (sodba Sodišča z dne 29. februarja 1996 v zadevi Komisija proti Svetu, C-122/94, Recueil, str. I-881, točka 29, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. aprila 2000 v zadevi Kuijer proti Svetu, T-188/98, Recueil, str. II-1959, točka 36).

18 V obravnavani zadevi je treba pregledati domnevno odsotnost ali nezadostnost obrazložitve, kot jo navaja tožeča stranka.

19 Najprej, Sodišče prve stopnje glede zavrnitve razlogov oddelka za ugovora UUNT, v skladu s katerimi bodo potrošnika sprva najverjetneje pritegnile besede „Royal County of Berkshire“ zaradi njihovega položaja, ki izstopa od figurativnega elementa

prijavljene znamke, meni, da je predvsem ugotovitev iz točke 31 izpodbijane odločbe, po kateri način, kako so napisane besede, ki sestavljajo besedni element zadevnega znaka, pretanjeno krepi prevladujoči značaj prikaza igralca pola, omogočila tožeči stranki ugotovitev natančnega razloga, zaradi katerega odbor za pritožbe ni upošteval besednega elementa kot prevladujočega elementa in zakaj je posledično zavrnil razloge oddelka za ugovore.

20 V nadaljevanju je treba glede razlogov, ki jih je navedel oddelek za ugovore, po katerem prejšnja znamka POLO napeljuje na splošno na šport, medtem ko bo prijava za znamko Skupnosti omogočala prepoznavo točno določene ekipe pola, omeniti, da v nasprotju s trditvami tožeče stranke omenjenih razlogov odbor za pritožbe ni ovrgel. Dejansko je odbor za pritožbe v točki 32 izpodbijane odločbe izrecno potrdil, da bi lahko besede „Royal County of Berkshire" povprečnega angleškega potrošnika napeljale na točno določeno ekipo ali osebe, ki igrajo polo.

21 Ker obrazložitev izpodbijane odločbe v svoji celoti jasno navaja razloge, ki se jim je sledilo pri presoji verjetnosti zmede, je treba ugotoviti, da je treba prvi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljenega.

Drugi tožbeni razlog tožeče stranke: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

22 Tožeča stranka uveljavlja več trditev, ki v bistvu navajajo kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

23 Tožeča stranka najprej meni, da je izpodbijana odločba napačno razdelila prijavljeno znamko in je ni upoštevala kot celoto, ampak kot vrsto elementov, ki jim je določila vrednosti, razlikovalni značaj ali možnost za drugačno zaznavo.

24 Drugič, tožeča stranka ugovarja odločbi odbora za pritožbe, da je v zadevi upošteval, da nobena od besed „Royal County of Berkshire Polo Club", ki sestavlja besedni element zadevnega znaka, ne navaja figurativnega elementa omenjenega znaka, in sicer medaljona s konjenikom, ki igra polo. Tako sklepanje ne upošteva dejstva, da bi morale imeti besede enako veljavo kot figurativni element. Glede tega bi morale biti zadevne besede vidne in jasno izražene z njihovo velikostjo, tiskarsko razporeditvijo in s stilom velikih belih črk. Odbor za pritožbe naj bi ob upoštevanju tega, da je figurativni element prevladujoč element, ki označuje znak, izdal napačno presojo.

25 Tretjič, tožeča stranka se ne strinja z navedbo v izpodbijani odločbi o arbitrarnosti prijavljene znamke. Po mnenju tožeče stranke ta navedba ne upošteva dejstva, da gre za znamko izvora, torej da označuje, da proizvodi prihajajo iz Royal County of Berkshire Polo Cluba.

26 Četrtič, tožeča stranka trdi, da se bo v korist intervenienta ustvaril, če izpodbijana odločba ne bo razveljavljena, krivičen in neupravičen monopol za figurativni element konjenika, ki igra polo. Po mnenju tožeče stranke bi bilo to krivično in nedopustno, zlasti če upoštevamo številne registracije znamk za proizvode iz razreda 3, ki so jih pridobile druge ekipe pola. Ob tem tožeča stranka navaja registracijo britanske znamke št. 1 558 682 in znamke skupnosti št. 980 995.

27 Petič, odbor za pritožbe bi storil pravno napako, če bi dejansko uporabil preizkus, v katerem bi se domnevna stopnja podobnosti med zadevnimi znamkami zamenjala z merilom, ki bi se ga moralo uporabiti v primeru verjetnosti zmede, in sicer z upoštevanjem vseh dejavnikov tega primera.

28 UUNT najprej ugotavlja, da je odbor za pritožbe, ob upoštevanju prijavljene znamke v njeni celoti, pravilno določil, da je prikaz igralca pola prevladujoči vidni element. Po mnenju UUNT je odbor za pritožbe menil, da kljub določenim razlikam med znakoma te ne zadostujejo, da bi izravnale podobnosti, zlasti če upoštevamo načelo nepopolnega spomina potrošnika. UUNT sklene z ugotovitvijo, da je trditev tožeče stranke, po kateri naj odbor ne bi upošteval prijavljene znamke v celoti, očitno neutemeljena. Po mnenju UUNT odbor za pritožbe ni pripisal pretirane pomembnosti znaku konjenika, ker ga je osamil, in tako ni pretiraval z analizo nasprotujočih si znakov.

29 Drugič, po mnenju UUNT se je odbor za pritožbe pravilno skliceval na arbitrarnost prikaza konjenika, ki igra polo, za zadevne proizvode, ki so vključeni v razred 3. Ob tem bi se lahko obrazložitev tožeče stranke glede znamke izvora, če bi bila prijavljena znamka zaprošena za storitve iz razreda 41, in sicer športne aktivnosti ali aktivnosti ekipe pola, sprejelo.

30 Tretjič, UUNT meni, da izpodbijana odločba s prikazom igralca pola intervenientu ne podeljuje krivičnega in neupravičenega monopola. Po mnenju UUNT je odbor za pritožbe popolnoma upravičeno menil, da ima prikaz konjenika, ki igra polo, sam po sebi zelo močan razlikovalni značaj glede proizvodov iz razreda 3, ki jih pokriva

prejšnja britanska registracija, saj gre za zelo domišljijsko podobo. UUNT meni, da je tak prikaz za zadevne proizvode nedvomno arbitraren in ga je treba zaščititi proti kasnejšim prijavam, ki vsebujejo podoben prikaz in bi lahko povzročile zmedo. Navaja, da je v tem primeru razlikovalni značaj, ki ga je pridobila prejšnja znamka, dodaten dejavnik, ki zadostuje za zaščito proti kasnejši znamki, pri kateri se kot prevladujoč element izraža podoben prikaz igralca pola. UUNT glede trditve tožeče stranke o pridobitvah registracij drugih ekip pola za proizvode iz razreda 3 poudarja, da je bila pri britanski znamki št. 1 558 682 registracija dovoljena po odobritvi imetnika britanske znamke št. 657 864, in sicer intervenienta tekočega postopka. Glede znamke Skupnosti št. 980 995 UUNT poudarja, da je odbor za pritožbe v svoji odločbi ugotovil, da prikazuje dva igralca pola.

31 Četrtič, po mnenju UUNT odbor za pritožbe ni storil pravne napake, ker je zamenjal preizkus, ki meri verjetnost zmede, s preizkusom, ki temelji na domnevni stopnji podobnosti med znakoma. Ob tem UUNT poudarja, da je odbor za pritožbe pravilno utemeljil obstoj verjetnosti zmede, saj je v svoji analizi upošteval vse upoštevne dejavnike tega primera, in sicer delno enakost ali podobnost proizvodov, vidno in pojmovno podobnost med znakoma, močan razlikovalni značaj prikaza igralca pola v prejšnjih znamkah intervenienta, obenem poseben in pridobljen z uporabo, in končno obstoj družine znamk, povezane s pojmom pola za proizvode iz razreda 3.

32 Prvič, intervenient poudarja, da je vidni vtis podobe konjenika bolj osupljiv in si ga je lažje zapomniti kot besedni element znamke. Besedni element naj bi bil podrejen, saj je sestavljen iz šestih besed, pisanih z razmeroma majhno pisavo, ki bi se je težko bralo, saj oblikuje medaljon. Zato nobena od besed ne prevladuje. Po drugi strani naj bi bilo zelo malo verjetno, ob upoštevanju, da ima povprečni potrošnik redko

priložnost pazljivo preveriti znamko in ker si zapomni le podobo ali njeno nepopolno podobo, da bi mu ta dovolila, da bi se spomnil besednega elementa omenjene znamke. Intervenient glede tega ugotavlja, da pristop tožeče stranke, ki meni, da so besede besednega elementa prijavljene znamke zaradi vidnosti prevladujoče lastnosti znamke, odmisli celotni vtis znamke in dejstvo, da povprečen potrošnik znamke ne preveri natančneje in si zapomni samo njeno nepopolno podobo.

33 Drugič, intervenient glede arbitrarnosti povezave med prijavljeno znamko in proizvodi ugotavlja, da po eni strani ta znamka nima nikakršne povezave s proizvodi iz razreda 3 in da nima nobenega pomena, ki bi ju lahko povezal, po drugi strani pa prijava za znamko Skupnosti ne zadeva proizvodov in storitev, ki so povezani z igranjem pola, ampak proizvode, ki nimajo s tem športom nič skupnega.

34 Tretjič, po mnenju intervenienta pomeni trditev tožeče stranke, po kateri bo odločba odbora za pritožbe, če ne bo razveljavljena, podelila intervenientu krivičen in neupravičen monopol nad prikazovanjem igralca pola, posredno priznanje tožeče stranke, da je njen znak konjenika podoben eni od prejšnjih znamk intervenienta in da obstaja v javnosti verjetnost zmede. Po mnenju intervenienta je posledično utemeljena zavrnitev registracije kasnejše znamke. Intervenient ob tem še dodaja, da je odbor za pritožbe utemeljeno ugotovil, da tožeča stranka ni priskrbela dokaza o resni in dejanski uporabi proizvodov iz razreda 3 za druge znamke, ki vsebujejo element igralca pola. Najprej, glede registracije britanske znamke št. 1 558 682 intervenient ugotavlja, da je registracija uspela zaradi njegove privolitve. Sicer pa se

intervenient glede znamke Skupnosti št. 980 995 sklicuje na odločbo odbora za pritožbe, ki je ugotovila, da ta znak prikazuje dva igralca pola.

35 Četrtič, intervenient ugotavlja, da je odbor za pritožbe pri presoji obstoja verjetnosti zmede utemeljeno upošteval, da je intervenientova znamka z uporabo pridobila še bolj razlikovalni značaj in da je intervenient, v povezavi s proizvodi iz razreda 3, razvil družino znamk, ki je pojmovno povezana z igro pola.

36 Sklep, po katerem so proizvodi iz prijave za znamko Skupnosti enaki ali podobni proizvodom, ki jih pokriva intervenientova prejšnja znamka, je po njegovem mnenju dodaten element, ki krepi obstoj verjetnosti zmede. Intervenient glede tega opozarja na sodno prakso Sodišča, po kateri se nizka stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi in storitvami izravna z visoko stopnjo podobnosti med znamkami in obratno (sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819).

Presoja Sodišča prve stopnje

37 Najprej je treba opozoriti, da se glede na člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 izraz prejšnja znamka pomeni znamke, registrirane v državi članici, njihov datum vložitve pa je bil pred datumom vložitve zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

38 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora celostna presoja verjetnosti zmede glede vidne, slišne ali pojmovne podobnosti med spornima znakoma temeljiti na celotnem vtisu, ki ga povzročajo vse tri, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (glej po analogiji sodbi Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, in zgoraj navedeno Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25).

39 Nazadnje je treba spomniti, da se sestavljena znamka ne more šteti kot podobna drugi znamki, ki je enaka ali podobna enemu izmed sestavnih delov sestavljene znamke, če je ta prevladujoči element v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Tako je, če ta sestavni del lahko sam prevlada nad sliko te znamke, ki jo upoštevna javnost ohrani v spominu, tako da se vsi drugi sestavni deli znamke v celotnem vtisu, ki ga ta znamka ustvarja, zanemarijo (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 33).

40 Ob upoštevanju teh ugotovitev je treba preučiti presojo odbora za pritožbe o verjetnosti zmede med nasprotujočimi znamkami.

41 Najprej je treba poudariti, da odbor za pritožbe ob ugotovitvi, da je figurativni element prevladujoči element prijavljene znamke, pri vidni primerjavi obeh znakov ni povsem zanemaril besednega elementa omenjene znamke. Odbor za pritožbe je s to primerjavo izrecno upošteval način, na katerega so besede zapisane. Navedba tožeče stranke, po kateri odbor za pritožbe ni upošteval prijavljene znamke v njeni celoti, je tako očitno neutemeljena. Po drugi strani je odbor za pritožbe utemeljeno upošteval figurativni element kot prevladujoči element prijavljene znamke. Dejansko je igralec pola, figurativni element, tisti, ki daje znamki razlikovalni značaj in ki ga bodo potrošniki najlažje sprejeli. Nasprotno je besedni element prijavljene znamke, ki je sestavljen iz šestih besed, napisanih z razmeroma majhnimi črkami, ki so zaradi položaja v obliki medaljona težko berljive, zanemarljiv v celotnem vtisu te znamke.

Zato besedni element v obliki medaljona samo poudarja figurativni element te znamke, tako da le krepi njegov prevladujoči značaj.

42 Drugič, treba je preizkusiti trditev tožeče stranke, po kateri naj navedba v izpodbijani odločbi glede arbitrarnosti znamke ne bi upoštevala, da ta znamka obsega podatek o izvoru in da označuje, da proizvodi izvirajo iz Royal County of Berkshire Polo Cluba. Ob tem velja omeniti, da je odbor za pritožbe v točki 31 izpodbijane odločbe ugotovil, da je bil figurativni element prijavljene znamke, sprejet kot prevladujoči element te znamke, arbitraren glede proizvodov, za katere je bila ta znamka prijavljena. Ta ugotovitev je točna, ker ni sporno, da pojem športa, ki izhaja iz prijavljene znamke, nima nobene povezave s proizvodi iz razreda 3, za katere je bila registracija znamke Skupnosti prijavljena. Iz tega sledi, da vprašanje, ali je izpodbijana odločba upoštevala, da gre za znamko izvora, ni upoštevno za rešitev tekočega postopka.

43 Tretjič, Sodišče prve stopnje ugotavlja, da trditev, po kateri podeljuje odločba odbora za pritožbe, če ne bo razveljavljena, intervenientu krivičen in neupravičen monopol nad prikazovanjem igralca pola in mu dovoljuje, da ovira vse kasnejše prijave, ki vsebujejo podoben znak, ne more biti sprejeta. Ob tem velja ugotoviti, da je odbor za pritožbe popolnoma utemeljil trditve, da bi prikaz igralca pola dopuščal zelo močan razlikovalen značaj proizvodov iz razreda 3, za katere je bila registracija znamke Skupnosti prijavljena in ki so dejansko pokriti s prejšnjo britansko registracijo, saj je pri teh proizvodih prikaz igralca pola zelo domišljijska podoba. Tak prikaz se mora

za zadevne proizvode upoštevati kot arbitrarnega in ga je treba zaščititi proti kasnejšim prijavam, ki vsebujejo podoben prikaz, ki bi se jih lahko zamenjalo. Namen pravne ureditve znamke Skupnosti je to, da omogoči imetnikom prejšnje znamke, da ugovarjajo registraciji prejšnje znamke, ki nepošteno okorišča razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke. Zato ta ureditev, daleč od potrditve krivičnega in neupravičenega monopola imetnikov prejšnje znamke, omenjenim imetnikom omogoča zaščito in povečanje vrednosti naložb, bistvenih za promocijo njihove prejšnje znamke.

44 Končno je treba trditev tožeče stranke, po kateri bi moral odbor za pritožbe zamenjati preizkus verjetnosti zmede med zadevnimi znamkami s preizkusom, v katerem se stopnjo podobnosti med znamkami domneva, enako zavrniti kot neutemeljeno. Dejansko je odbor za pritožbe pravilno utemeljil obstoj verjetnosti zmede, saj je pri analizi upošteval vse upoštevne dejavnike tega primera, in sicer delno enakost ali podobnost proizvodov, vidno in pojmovno podobnost med znakoma, močan razlikovalni značaj prikaza igralca pola v znamki intervenienta, obenem poseben in pridobljen z uporabo, in obstoj družine znamk, povezane s pojmom pola za proizvode iz razreda 3.

45 Iz omenjenega sledi, da je treba, ker tožeča stranka ni dokazala, da je odbor za pritožbe kršil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ta tožbeni razlog zavrniti.

Predlog intervenienta, ki temelji na členu 134(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje

Trditve intervenienta

46 Intervenient je v odgovoru na tožbo najprej predlagal spremembo odločbe odbora za pritožbe v delu, v katerem je ta zavrnil ugovor glede naslednjih proizvodov iz prijave registracije znamke Skupnosti: „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za poliranje, razmaščevanje in brušenje". Intervenient meni, da se lahko te proizvode vključi pod mila, ki jih pokriva znamka št. 657 864, registrirana v Združenem kraljestvu. Podobnost teh proizvodov z mili bi izhajala iz tega, da se lahko uporabljajo za čiščenje doma, da imajo lahko enak način trženja, de se nahajajo na enakem področju (ko gre za prodajo v velikih distribucijah), da se lahko uporabljajo eni z drugim in da ponujajo podjetja, ki proizvajajo te proizvode, celoto proizvodov za čiščenje. Posledično je odbor za pritožbe dolžan, ob upoštevanju podobnosti mil in zgoraj omenjenih proizvodov ter verjetnosti zmede, ki obstaja med obema znamkama, zavrniti prijavo za registracijo za omenjene proizvode, in sicer za „pripravke za beljenje in druge snovi za pranje; pripravke za poliranje, razmaščevanje in brušenje".

47 Intervenient se enako ne strinja z izpodbijano odločbo, ker ni sprejela ugovora glede njegovih drugih navedenih znamk. Zlasti se ne strinja s točko 44 izpodbijane odločbe, ki določa, da naj bi bilo razlik med prijavljeno znamko in med drugimi znamkami, omenjenimi v točki 5 zgoraj, več od vidnih in slišnih razlik. Ob tem intervenient izpostavlja ugotovitve odbora za pritožbe, po katerih štiri od drugih prejšnjih znamk ne prikazujejo konjenika, ki igra polo, in da ostaja v štirih od drugih

prejšnjih znamk, torej znamk, ki prikazujejo igralca pola, prevladujoč element beseda „polo".

48 Intervenient trdi, da so si prijavljena znamka in druge prejšnje znamke podobne in da obstaja verjetnost zmede pri upoštevni javnosti. Po eni strani predstavlja prijavljena znamka pojem pola kot športa, zato bi ta pojem nakazoval na izvor znamke. Ta pojem pa točno ustreza pojmu, ki ga navajajo druge znamke, zato naj bi si bile druge prejšnje znamke in prijavljena znamka pojmovno zelo podobne. Po drugi strani naj bi bilo ob upoštevanju, da imajo vse prejšnje znamke poseben razlikovalni značaj, tako posebnega kot pridobljenega z uporabo, in tega, da je glede presoje verjetnosti zmede povprečen potrošnik znan po tem, da si zapomni samo nepopolno podobo znamke, verjetno, da potrošnik zamenja prijavljeno znamko z drugo znamko, ki je del intervenientove družine znamk.

49 Intervenient zaključi s tem, da odbor za pritožbe ni dovolj pregledal pojmovne podobnosti med prijavljeno znamko in drugimi prejšnjimi znamkami in ni odločil o vprašanju verjetnosti zmede.

Presoja Sodišča prve stopnje

50 Intervenient s tem, da Sodišču prve stopnje predlaga, naj spremeni odločbo odbora za pritožbe, ker je zavrnila ugovor glede pripravkov za beljenje in drugih snovi za pranje in pripravkov za poliranje, razmaščevanje in brušenje ter da naj ugodi ugovoru za vse proizvode iz prijave za znamko Skupnosti na temelju prejšnje

znamke št. 657 864, registrirane v Združenem kraljestvu, in drugih prejšnjih znamk, uveljavlja možnost, ki je določena s členom 134(3) Poslovnika, in sicer da predlaga v odgovoru na tožbo spremembo odločbe odbora za pritožbe glede vprašanja, ki v tožbi ni navedeno.

51 V tem primeru lahko druge stranke v skladu s členom 135(3) Poslovnika v roku dveh mesecev od vročitve odgovora na tožbo vložijo pisno vlogo, ki se omeji na zahtevke, ki jih je intervenient prvič postavil in navedel v odgovoru na tožbo. Tako UUNT kot tožeča stranka nista izkoristila te možnosti. Nasprotno sta na obravnavi UUNT in tožeča stranka sprejela stališče glede prijave intervenienta. V tem okviru je tožeča stranka predlagala Sodišču prve stopnje, naj zavrne ta predlog kot neutemeljenega. UUNT se je opredelil samo o delu prijave o zavrnitvi ugovora odbora za pritožbe, ki nasprotuje pripravkom za beljenje in drugim snovem za pranje ter pripravkom za poliranje, razmaščevanje in brušenje. Omenil je, da glede tega soglaša z intervenientom.

52 Najprej je treba omeniti, da če velja, da se večina proizvodov, ki jih pokriva prejšnja figurativna znamka št. 657 864, registrirana v Združenem kraljestvu, uporablja kot lepotni izdelki ali izdelki za osebno higieno, to ne velja za mila, ki imajo dvojno vlogo. Čeprav se mila uporabljajo za umivanje in prijeten videz ali vonj telesa, je mogoče, da je odbor za pritožbe v točki 22 izpodbijane odločbe izpustil, da se uporabljajo za nego doma. Tako so primerljiva s pripravki za beljenje in drugimi snovmi za pranje ter s pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje. Iz tega izhaja, da obstaja podobnost med mili, ki jih pokriva figurativna prejšnja znamka št. 657 864, registrirana v Združenem kraljestvu, in pripravki za beljenje in druge snovi za pranje ter pripravki za poliranje, razmaščevanje in brušenje, za katere je prijavljena registracija tožeče stranke. Ob upoštevanju te podobnosti se verjetnost zmede, kot jo je določil odbor za pritožbe, razširi tudi na pripravke za beljenje in druge snovi za pranje ter pripravke za poliranje, razmaščevanje in brušenje, tako da

je treba odločbo odbora za pritožbe deloma razveljaviti, ker ni zavrnila zahteve za registracijo znamke Skupnosti za te proizvode. V skladu s členom 63 Uredbe št. 40/94 mora UUNT storiti vse potrebno, da izvrši to delno razveljavitev.

53 Glede predloga intervenienta, da ugodi ugovoru na podlagi drugih prejšnjih znamk, kot so znamke, registrirane v Združenem kraljestvu pod št. 657 864, je treba ugotoviti, da bi ta predlog dosegel enak učinek, kot izhaja iz prejšnje točke, torej celotno razveljavitev prijave za znamko Skupnosti za proizvode iz razreda 3. Drugi intervenentov predlog je tako brezpredmeten in se ga zato zavrne.

Stroški

54 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov. Na obravnavi je intervenient tudi predlagal, naj se plačilo stroškov naloži tožeči stranki. To, da je tak predlog podal šele v ustnem postopku, ne izključuje tega, da se predlogu ne bi ugodilo (sodba Sodišča z dne 29. marca 1979 v zadevi NTN Toyo Bearing in drugi proti Svetu, 113/77, Recueil, str. 1185, in sklepni predlogi generalnega pravobranilca Warnerja, Recueil, str. 1212, 1274). Na podlagi tega se tožeči stranki naložijo celotni stroški.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

1. **Izpodbijana odločba se razveljavi v delu, v katerem dovoljuje registracijo v korist Royal County of Berkshire Polo Club Ltd prijave znamke za naslednje proizvode iz razreda 3: pripravki za beljenje in druge snovi za pranje ter pripravki za poliranje, razmaščevanje in brušenje.**

2. **V preostalem se tožba zavrne.**

3. **Tožeča stranka nosi svoje stroške in tiste, ki sta jih priglasila Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in intervenient.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 21. februarja 2006.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon M. Vilaras