SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (peti senat)

z dne 19. maja 2011*

V zadevi T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) s sedežem v Budimpešti (Madžarska), ki jo zastopata H. Granado Carpenter in C. Gutiérrez Martínez, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa O. Mondéjar Ortuño, zastopnik,

tožena stranka,

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

Pepekillo, SL s sedežem v Algésirasu (Španija), ki jo zastopa J. Garrido Pastor, odvetnik,

* Jezik postopka: španščina.

zaradi tožbe zoper odločbi prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. aprila in 24. septembra 2008 (obe v zadevi R 722/2007-1) glede predloga za vrnitev v prejšnje stanje, ki ga je vložila družba Pepekillo, SL, oziroma postopka z ugovorom med družbama PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) in Pepekillo,

SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat),

v sestavi S. Papasavvas, predsednik, V. Vadapalas (poročevalec) in K. O'Higgins, sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 24. decembra 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 30. aprila 2009,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 31. marca 2009,

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 9. julija 2009,

na podlagi dejstva, da v roku enega meseca od obvestila o koncu pisnega postopka stranki nista vložili predloga za razpis obravnave, in po odločitvi na podlagi poročila sodnika poročevalca ter v skladu s členom 135a Poslovnika Splošnega sodišča, da ustni postopek ne bo opravljen,

na podlagi spremembe sestave senatov Splošnega sodišča

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 M. S. L. je 20. novembra 2003 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak PEPEQUILLO.

3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 18, 25 in 35 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od razredov ustrezajo tem opisom:

– razred 18: „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“;

– razred 25: „oblačila, obutev, pokrivala“;

– razred 35: „storitve prodaje na drobno katerih koli proizvodov; storitve pomoči pri poslovanju podjetja s franšizo; storitve trženja in storitve prodaje prek spleta; zastopanje pri uvozu-izvozu“.

4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 36/2004 z dne 6. septembra 2004.

5 Prijava je bila pozneje prenesena na intervenientko, družbo Pepekillo, SL.

6 Tretja družba je 1. decembra 2004 vložila ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode in storitve iz točke 3 zgoraj.

7 Ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah:

– registracija št. 1627317 v Španiji leta 1997 za besedno znamko PEPE;

– registracija št. 1719159 v Španiji za to figurativno znamko:

PEPE

– registracija Skupnosti št. 345496 z dne 20. oktobra 1998 za besedno znamko PEPE;

– registracija št. 1290744 v Španiji leta 1991 za besedno znamko PEPE JEANS;

– registracija Skupnosti št. 1807379 z dne 3. avgusta 2001 za besedno znamko PEPE JEANS;

– registracije št. 1905641, št. 1769728 in št. 1769576 v letih 1995 in 1996 v Španiji za ti figurativni znamki:

  – figurativna znamka, in sicer:



– figurativna znamka, in sicer:



– registracija Skupnosti št. 287029 z dne 16. julija 1998 za figurativno znamko, in sicer:



– druge registracije, zlasti v Španiji, ki vsebujejo besedno zvezo „pepe jeans“ ali izraz „pepe“, kakor so znamke PEPE JEANS PORTOBELLO (št. 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (št. 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (št. 2181476 in št. 2181477), PEPE JEANS M2 (št. 2096733), PEPE BETTY (št. 1193156), PEPE-CO (št. 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (registracija Skupnosti št. 3342649), PEPE CLOTHING (št. 1293444), PEPE F4 (št. 1704783), PEPE M3 (št. 1704784), PEPE 2XL (št. 1172266), PEPE M99 (št. 1704781).

8 Prejšnje znamke vključujejo:

– glede registracije št. 1627317 v Španiji proizvode iz razreda 18, ki ustrezajo opisu: „proizvodi iz usnja in imitiranega usnja; nalepke iz usnja, potovalne torbe, nahrbtniki, aktovke in mape, denarnice, žepne denarnice, ovoji, dežniki, sončniki, sprehajalne palice“;

– glede registracije št. 1719159 v Španiji proizvode iz razreda 25, ki ustrezajo opisu: „konfekcija vseh vrst“;

– glede registracije Skupnosti št. 345496 proizvode iz razredov 18 in 25, ki ustrezajo opisoma:

  – razred 18: „torbe, ročne torbe, nahrbtniki, šolske torbe, krušnjaki, telečnjaki, torbe za pakiranje, kovčki (ročni), torbe za vse, etuiji, kovčki, potovalne torbe, denarnice (usnjeni izdelek), žepne denarnice, vreče, dežniki, senčniki“;

  – razred 25: „oblačila; pasovi; kavbojke, čevlji in pokrivala“;

– glede registracije št. 1290744 v Španiji proizvode iz razreda 25, ki ustrezajo temu opisu: „oblačila, čevlji, pokrivala“.

– glede registracije Skupnosti št. 1807379 zlasti proizvode iz razredov 3 in 18, ki ustrezajo tema opisoma:

  – razred 3: „parfumi, eterična olja, kozmetična sredstva, los[j]oni za lase, umetne trepalnice, lepila za pritrditev umetnih trepalnic“;

  – razred 18: „denarnice (usnjeni izdelek), ročne torbe, nahrbtniki, šolske torbe, nahrbtniki, kovčki (ročni), velike vreče, etuiji, kovčki, potovalne torbe, denarnice (usnjeni izdelek), aktovke, mape, dežniki, senčniki“;

– glede registracij št. 1905641, št. 1769728 in št. 1769576 v Španiji proizvode iz razredov 3, 18 in 25 s temi opisi:

  – razred 3: „parfumi, eterična olja, kozmetična sredstva, los[j]oni za lase, umetne trepalnice, lepila za pritrditev trepalnic“;

  – razred 18: „usnje in imitacije usnja, nalepke iz usnja, ročne torbe, kovčki (ročni), izdelki za potovanje, senčniki, sprehajalne palice, šolske torbe in nahrbtniki, vsi iz usnja“;

  – razred 25: „oblačila, čevlji, z izjemo ortopedske obutve, in pokrivala“;

– glede registracije Skupnosti št. 287029 proizvode zlasti iz razredov 18 in 25, ki ustrezajo tema opisoma:

  – razred 18: „torbe, ročne torbe, nahrbtniki, šolske torbe, krušnjaki, telečnjaki, torbe za pakiranje, nahrbtniki, kovčki (ročni), torbe za vse, etuiji, kovčki, potovalne torbe, denarnice (usnjeni izdelek), žepne denarnice, vreče, dežniki, senčniki“;

  – razred 25: „oblačila; pasovi; kavbojke; čevlji in pokrivala“;

– glede registracij št. 2181476, št. 2181477 in št. 1704783 v Španiji proizvode iz razredov 18 in 25, ki ustrezajo tema opisoma:

  – razred 18: „usnje in imitacije usnja, proizvodi iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“;

  – razred 25: „oblačila, čevlji (z izjemo ortopedske obutve), pokrivala“;

– glede registracij št. 1704781, št. 1704784 in št. 2222218 v Španiji proizvode iz razreda 25, ki ustrezajo temu opisu: „oblačila, čevlji (z izjemo ortopedske obutve), pokrivala“;

– glede registracij št. 1172266, št. 1193156, št. 1293444 in št. 1652022 v Španiji proizvode iz razreda 25, ki ustrezajo temu opisu: „oblačila, čevlji, pokrivala“.

– glede registracije št. 1789013 v Španiji proizvode iz razreda 25, ki ustrezajo temu opisu: „oblačila, športni čevlji (z izjemo ortopedske obutve), pokrivala“;

– glede registracije št. 2096733 v Španiji proizvode iz razreda 25, ki ustrezajo temu opisu: „konfekcijska oblačila, pasovi (oblačila), obutev in pokrivala“;

– glede registracije Skupnosti št. 3342649 zlasti proizvode iz razredov 18 in 25, ki ustrezajo tema opisoma:

  – razred 18: „usnje in imitacije usnja, proizvodi iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki; torbe, denarnice, nahrbtniki, žepne denarnice, šolske torbe, krušnjaki, telečnjaki, torbe za pakiranje, kovčki (ročni), torbe za vse, etuiji, vključeni v razred 18, šolske torbe, potovalne torbe, žepne denarnice“;

  – razred 25: „oblačila, konfekcijska oblačila, pasovi, kavbojke, čevlji in pokrivala“;

9 Te registracije so bile pozneje prenesene na tožečo stranko PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 Razlogi, na katere se je sklicevalo v podporo ugovoru, se nanašajo na člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009).

11 Oddelek za ugovore je 9. marca 2007 ugodil ugovoru za vse proizvode in storitve, ki jih je ta vključeval, in zavrnil registracijo prijavljene znamke, ker je menil, da bi intervenientka z uporabo navedene znamke izkoristila ugled prejšnjih znamk PEPE in PEPE JEANS.

12 Intervenientka je 10. maja 2007 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo.

13 Intervenientka je UUNT predložila razloge za svojo pritožbo 13. julija 2007, pri čemer je bil 12. julij 2007 rok za njihovo predložitev. UUNT je s sporočilom tajništva z dne 19. julija 2007 intervenientko obvestil, da je prejel njene razloge po roku in da je treba pritožbo zavreči kot nedopustno.

14 Intervenientka je nato 12. septembra 2007 pri UUNT v skladu s členom 78 Uredbe št. 40/94 (postal člen 81 Uredbe št. 207/2009) vložila zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje, v kateri je trdila, da je ravnala skrbno in da ji ni mogoče pripisati zamude glede predložitve razlogov pritožbe, ker je to povzročilo kurirsko podjetje.

15 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 30. aprila 2008 (v nadaljevanju: odločba o vrnitvi v prejšnje stanje) ugodil zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje, ki jo je vložila intervenientka, in tako odločil, da „je treba šteti, da so bili razlogi za pritožbo predloženi v roku, določenem v Uredbi št. 40/94“.

16 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 24. septembra 2008 (v nadaljevanju: meritorna odločba) ugodil tudi pritožbi intervenientke ter razveljavil odločbo oddelka za ugovore in zavrnil ugovor tožeče stranke. Natančneje, menil je, da ne obstaja verjetnost zmede v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, in da se člen 8(5) navedene uredbe v obravnavanem primeru ne uporabi, saj nasprotujoče si znamke niso podobne.

17 Odbor za pritožbe je zlasti menil, da so znamke vizualno, fonetično in pomensko različne, da ni bilo dokazano, da prejšnji znaki sestavljajo družino znamk (nekaj, kar je več kot družina „registracije"), in nazadnje, da v obravnavanem primeru ni mogoče uspeti s trditvijo o poznanosti in posebnem razlikovalnem učinku prejšnjih znakov.

Predlogi strank

18 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

– razveljavi odločbo o vrnitvi v prejšnje stanje;

– razveljavi meritorno odločbo;

– UUNT naloži plačilo stroškov tega postopka ter stroškov upravnega postopka, ki je potekal pred UUNT.

19 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

20 Tožeča stranka v repliki Splošnemu sodišču predlaga, naj intervenientki naloži plačilo stroškov.

Pravo

Dokazi, predloženi prvič pred Splošnim sodiščem

21 Tožeča stranka je v prilogi k svoji tožbi predložila kopijo članka, objavljenega 22. aprila 2008 v španskem dnevnem časopisu, v katerem je bilo obravnavanih deset besed, ki so najpogosteje uporabljene v vsakdanji španščini in ki se zlasti nanašajo na izraz „quillo“, ki je okrajšava izraza „chiquillo“.

22 Tega dokaza, predloženega prvič pred Splošnim sodiščem, ni mogoče upoštevati. Namen tožb pred Splošnim sodiščem je nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 (postal člen 65 Uredbe št. 207/2009), tako da preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, ni njegova naloga. Zato je treba izključiti zgoraj navedeni dokument, ne da bi bilo treba preizkušati njegovo dokazno vrednost (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2005 v zadevi Sadas proti UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., str. II-4891, točka 19 in navedena sodna praksa).

Prvi tožbeni predlog

23 Tožeča stranka se v podporo prvemu tožbenemu predlogu, s katerim predlaga razveljavitev odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje, sklicuje na tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 78 Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

24 Tožeča stranka trdi, da intervenientka ni ravnala z vso skrbnostjo, ki jo zahteva člen 78 Uredbe št. 40/94, in da je zato odbor za pritožbe neutemeljeno ugodil zahtevi za vrnitev v prejšnje stanje.

25 Tožeča stranka meni, prvič, da je intervenientka kar najbolj izkoristila rok za vložitev pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore UUNT, drugič, da intervenientka kurirskemu podjetju ni niti omenila niti posredovala vseh podatkov prejemnika, tretjič, da

intervenientka ni sledila svoji pošiljki in, četrtič, da intervenientka kljub zamudi pri pošiljanju vloge, v kateri so pojasnjeni razlogi za pritožbo, te ni poslala po faksu.

26 Intervenientka naj bi tako, kot trdi UUNT v odgovoru na tožbo, izkazala minimalno skrbnost, medtem ko člen 78(1) Uredbe št. 40/94 zahteva, da oseba, ki zahteva vrnitev v prejšnje stanje, izkaže vso potrebno skrbnost.

27 Tožeča stranka dodaja, da če bi UUNT in intervenientka trdila, da so bili zaradi napake kurirskega podjetja razlogi za pritožbo vloženi prepozno, bi bilo treba upoštevati, da je naloga skrbnosti zastopnika večja in bi ta zato moral poslati razloge za pritožbo po faksu in bolje izpolniti obrazec o oddaji za vlogo, v kateri so pojasnjeni razlogi za pritožbo, ki je bil posredovan kurirskemu podjetju.

28 Nazadnje, zastopnik intervenientke bi moral preveriti točnost najbolj osnovnih podatkov na obrazcu o oddaji za vlogo, v kateri so pojasnjeni razlogi za pritožbo, ki je bil posredovan kurirskemu podjetju, to pa še toliko bolj, ker je njegova obveznost, da navede ustrezen naslov in poda navodila kurirskemu podjetju.

29 UUNT trdi, da je treba zahtevo za razveljavitev odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje razglasiti za nedopustno ali da jo je treba v vsakem primeru zavrniti kot neutemeljeno.

30 Intervenientka izpodbija trditve tožeče stranke.

Presoja Splošnega sodišča

31 Zahtevo za vrnitev v prejšnje stanje ureja člen 78 Uredbe št. 40/94, v katerem je eden od pogojev za vrnitev v prejšnje stanje ta, da je vlagatelj „[ravnal z vso skrbnostjo], ki so [jo] zahtevale okoliščine“.

32 V obravnavanem primeru je torej treba ugotoviti, ali je intervenientka dejansko ravnala z vso skrbnostjo, ki so jo zahtevale okoliščine, da bi upoštevala rok, določen za vložitev pritožbe zoper odločbo oddelka za ugovore.

33 V zvezi s tem je treba poudariti, da je rok, določen intervenientki za vložitev razlogov za pritožbo, skorajda potekel, saj se je na kurirsko podjetje obrnila dan pred iztekom roka, in da so sedeži UUNT, intervenientke in njenega zastopnika v različnih mestih, in sicer v Alicanteju (Španija), Algésirasu (Španija), Cadizu (Španija) in Madridu (Španija).

34 Prvič, trditve tožeče stranke, da je intervenientka kar najbolj izkoristila rok za pritožbo, ni mogoče sprejeti, saj so roki praviloma določeni za to, da se izrabijo (sodba Splošnega sodišča z dne 20. junija 2006 v zadevi Grčija proti Komisiji, T-251/04, neobjavljena v ZOdl., točka 53).

35 Drugič, glede tega, da na obrazcu o oddaji za vlogo, v kateri so pojasnjeni razlogi za pritožbo, ki je bil posredovan kurirskemu podjetju, domnevno niso bili navedeni podatki UUNT, je treba navesti – kot je ugotovil odbor za pritožbe na podlagi dokazov,

ki mu jih je predložila intervenientka (glej točko 25 odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje) – da je ta obrazec izpolnilo kurirsko podjetje, in ne intervenientka.

36 Odločba UUNT, to je odločba četrtega odbora za pritožbe z dne 6. aprila 2005 v zadevi SimpleTech, Inc. (R 636/2003-4), na katero se v točki 9 replike sklicuje tožeča stranka, v obravnavanem primeru ni upoštevna, saj je v navedeni zadevi zastopnik tožeče stranke predložil stare podatke o UUNT. V tej zadevi to ni tako in je torej odbor za pritožbe v točki 25 odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje pravilno ugotovil, da „je obrazec o oddaji izpolnil kurir (in ne pošiljatelj), tako da [intervenientki] ni mogoče pripisati nobene napake“.

37 Tretjič, glede trditve tožeče stranke, da intervenientka ni sledila svoji pošiljki, je treba navesti, kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe v točki 21 odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje, da se je intervenientka odločila za „ustrezno storitev“, saj je bilo s storitvijo, ki jo je naročila, to je SEUR 10, zagotovljeno, da bo vloga, v kateri so pojasnjeni razlogi za pritožbo, oddana naslednji dan ob 10. uri.

38 Povedano drugače, intervenientka se je odločila za storitev, s katero ji je bilo zagotovljeno, da bo vloga, v kateri so pojasnjeni razlogi za pritožbo, oddana v roku. Zato se zdi legitimno, da intervenientka ni sledila svoji pošiljki, to pa še toliko bolj, ker je njen zastopnik, kot navaja tožeča stranka v točki 5 tožbe, običajno sodeloval s tem kurirskim podjetjem. Zastopnik intervenientke je torej imel dovolj zaupanja v kurirsko podjetje, da ni preveril, ali je bila vloga, v kateri so pojasnjeni razlogi za pritožbo, oddana v roku.

39 Četrtič, glede trditve tožeče stranke, da vloga, v kateri so pojasnjeni razlogi za pritožbo, ni bila poslana po faksu, zadostuje navesti, da tako pošiljanje ni bilo obvezno.

40 Nazadnje, čeprav je UUNT v točki 20 odgovora na tožbo navedel, da „je [intervenientka] v tem primeru ravnala z minimalno skrbnostjo, ki jo zahtevajo okoliščine“, je mogoče na podlagi vsega sklepati, da gre za pomoto pri pisanju, saj ne samo, da je UUNT v točki 21 navedenega odgovora na tožbo navedel, da je intervenientka ravnala z vso potrebno skrbnostjo, ampak je to tudi stališče odbora za pritožbe za vrnitev v prejšnje stanje (glej v tem smislu točko 15 odločbe o vrnitvi v prejšnje stanje).

41 Glede na vse, navedeno zgoraj, tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 78 Uredbe št. 40/94, ni utemeljen in ga je treba zavrniti. Zato je treba prvi tožbeni predlog zavrniti; o dopustnosti ni treba odločati.

Drugi tožbeni predlog

42 Tožeča stranka se v podporo drugemu tožbenemu predlogu, s katerim predlaga razveljavitev meritorne odločbe, sklicuje na tožbena razloga, pri čemer se prvi nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, drugi pa na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

Prvi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

– Trditve strank

43 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe v meritorni odločbi z napačno razlago kršil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, saj je menil, da ni bilo verjetnosti zmede med prijavljeno znamko PEPEQUILLO in družino prejšnjih znamk PEPE, katere imetnica je.

44 UUNT in intervenientka trdita, da je bil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 v meritorni odločbi pravilno uporabljen, saj prejšnje znamke in prijavljena znamka niso podobne in tako na trgu ne obstaja verjetnost zmede.

Primerjava znakov

45 Prvič, tožeča stranka trdi, da bi bilo treba zadevne znake, in sicer družino prejšnjih znamk PEPE in prijavljeno znamko PEPEQUILLO, vizualno primerjati.

46 S to primerjavo naj bi bilo mogoče ugotoviti, da je izraz „pepe“ v celoti vključen v prijavljeno znamko in je njen „prevladujoči del“, to je začetek navedene znamke. Znaka naj bi bila tako podobna, ker naj bi izraz „pepe“ prevladoval v podobi, ki bi si jo upoštevna javnost lahko zapomnila glede prijavljene znamke PEPEQUILLO.

47 Poleg tega naj bi imel izraz „pepe“ v nasprotju s trditvami odbora za pritožbe v meritorni odločbi visok razlikovalni učinek iz dveh razlogov, čeprav gre za razširjen vzdevek v Španiji. Navedeni izraz naj ne bi bil razlog za zavrnitev registracije, kakor je razlog, ki izhaja iz generičnosti ali opisnosti znamke, in ugled znamke PEPE naj bi temu izrazu podeljeval visok razlikovalni učinek.

48 Ker je v znamko PEPEQUILLO v celoti vključen izraz „pepe“, naj bi bila stopnja vizualne podobnosti med zadevnimi znaki torej 50-odstotna.

49 Drugič, glede pomenske podobnosti zadevnih znakov naj bi bilo treba razlikovati glede na trg, ki ga je treba upoštevati. V zvezi z javnostjo, ki jo predstavlja povprečni potrošnik Skupnosti brez španskega povprečnega potrošnika, naj take primerjave ne bi bilo treba opraviti, saj izraza „pepe “ in „quillo“ zanj nimata nikakršnega pomena. Glede javnosti, ki jo predstavlja španski povprečen potrošnik, pa naj bi bila navedena znaka, kar zadeva izraz „pepe“, pomensko enaka. Pri izrazu „quillo“ naj bi šlo za pogovorno in ljubkovalno okrajšavo španskega izraza „chiquillo“, ki pomeni otrok ali malček in se pogosto uporablja v Španiji.

50 Glede na to, da naj bi bilo v Španiji znano, da je izraz „quillo“ okrajšava izraza „chiquillo“, naj bi torej španski povprečni potrošnik zaznal znamko PEPEQUILLO, kakor da pomeni „deček Pepe“, „malček Pepe“ ali „otrok Pepe“.

51 Zadevna znaka naj bi tako imela visoko stopnjo podobnosti z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika ter srednjo stopnjo podobnosti z grafičnega vidika.

52 UUNT in intervenientka v nasprotju s trditvami tožeče stranke trdita, da zadevna znaka nista podobna.

53 Tožeča stranka naj bi znak PEPEQUILLO s trditvijo, da je izraz „pepe“ njegov prevladujoči element, arbitrarno razdelila na dva dela, in sicer na element „pepe“ na eni strani in na element „quillo“ na drugi strani, in s tem zagovarjala, da je navedeni znak izpeljanka imena Pepe. Vendar naj ne bi bilo mogoče na podlagi nobenega razloga, ki bi temeljil na logičnih ali jezikovnih argumentih, sklepati, da bi potrošniki pri celotnem vtisu prijavljene znamke brez razmisleka določili izraza „pepe“ in „quillo“ in ne, na primer, izrazov „pe“ in „pequillo“.

54 UUNT tudi meni, da če bi bilo mogoče na podlagi vizualne primerjave zadevnih znakov sklepati o določeni podobnosti, ker je znak PEPE „v celoti zajet“ v prvem delu prijavljene znamke, bi bilo treba glede znakov, ki so relativno kratki, šteti, da so srednji elementi tudi tako pomembni kot elementi na začetku ali koncu navedenih znakov.

55 Intervenientka meni, da je zgradba zadevnih znakov neizpodbitno različna, saj je znak PEPEQUILLO sestavljen iz štirih zlogov, prejšnji znaki pa so sestavljeni iz največ treh zlogov.

56 Mogoče bi bilo sicer priznati ugled prejšnje znamke PEPE, vendar to ne bi bilo v nasprotju z dejstvom, da ima izraz „pepe“ vsaj v Španiji *ab initio* majhen razlikovalni učinek, ker je pomanjševalnica imena José.

57 Ugled izraza „pepe“ za oblačila iz džinsa naj ne bi samodejno povzročil, da so vsi zadevni znaki, ki vsebujejo ta izraz, pa naj bodo preprosti ali sestavljeni, podobni, četudi je ta izraz v njihovem začetnem delu.

58 Poleg tega naj bi bilo treba pri primerjavi zadevnih znakov s pomenskega vidika razlikovati med povprečnim potrošnikom Skupnosti, za katerega naj taka primerjava ne bi bila upoštevna, in španskim povprečnim potrošnikom. Kar zadeva zadnjenavedenega potrošnika bi bilo treba najprej opozoriti, da tožeča stranka nima podlage za delitev znaka PEPEQUILLO. Šlo naj bi za preprost znak brez posebnega pomena, ki ga je oblikovala in ustvarila M. S. L.

59 Nato, tudi če bi bilo mogoče priznati, da je izraz „quillo“ okrajšava izraza „chiquillo“, in tudi če bi izraza „pepe“ in „quillo“ ločeno dejansko lahko imela svoj lasten pomen, ne bi bilo mogoče sklepati, da imata nujno pomen, ko se ju združi.

60 Nazadnje, glede fonetičnega vidika naj poudarek ne bi bil na enakih zlogih, saj naj bi bil pri znaku PEPE na prvem zlogu, pri znaku PEPEQUILLO pa na tretjem zlogu.

Verjetnost zmede

61 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe v točki 24 meritorne odločbe storil hudo napako, ker je menil, da je družina znamk PEPE glede na to, da njihova uporaba na trgu ni bila dokazana, le družina registracije.

62 V zvezi s tem tožeča stranka trdi, da je namen več dokumentov, ki jih je v postopku z ugovorom vložila pri UUNT – kot so potrdila uradnih gospodarskih zbornic, ki so v Španiji najbolj pomembne, sodne in upravne odločbe in tudi objave v tisku – dokazati ne samo ugled, temveč tudi intenzivnost uporabe družine znamk PEPE.

63 Tudi oddelek za ugovore naj bi v odločbi z dne 9. marca 2007 (str. 9 in 10) priznal, da je predložen dokaz o obstoju družine znamk v Španiji.

64 Zato naj bi obstajala očitna verjetnost, da bi povprečni potrošnik lahko pomislil, da je prijavljena znamka PEPEQUILLO znamka, ki izhaja iz glavne znamke PEPE in ki vključuje posebno paleto proizvodov, ki je „del družine znamk PEPE“.

65 Odbor za pritožbe naj bi tako s tem, da ni upošteval visokega razlikovalnega učinka znamke PEPE, storil napako, to pa še toliko bolj, ker naj bi ugled znamke PEPE priznala intervenientka in UUNT, in naj tako ne bi izpolnil obveznosti obrazložitve, kakršna je določena v členu 73 Uredbe št. 40/94 (postal člen 75 Uredbe št. 207/2009).

66 UUNT in intervenientka v zvezi s presojo verjetnosti zmede glede na ugled družine prejšnjih znamk trdita, da zadostuje opaziti, da tožeča stranka, če se ne upošteva registracija, ni dokazala obstoja te družine znamk. Ker se na trgu ne uporabljajo vse prejšnje znamke, naj ne bi bilo mogoče, da bi evropski povprečni potrošniki mislili, da je prijavljena znamka PEPEQUILLO del družine znamk PEPE.

67 Poleg tega naj domnevna poznanost znaka PEPE v Španiji ali celo družine znamk PEPE, ne bi bila dovolj velika, da bi lahko španski povprečni potrošniki povezovali zadevne znake, in sicer zato, ker naj bi bilo glede na navedeno malo verjetno, da bi lahko ti potrošniki v prijavljeni znamki umetno določili element, ki je analogen „prejšnji pravici, glede na katero bi se lahko izvrševala *vis atractiva* poznanosti“.

– Presoja Splošnega sodišča

68 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke prijavljena znamka ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede pri javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Poleg tega je na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 207/2009) za prejšnje znamke treba šteti znamke, registrirane v državi članici, z datumom zahtev za registracijo, ki je pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

69 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja, kadar bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. V skladu z isto sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh dejavnikov, upoštevnih za obravnavani primer, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).

70 Za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 verjetnost zmede predpostavlja hkrati enakost ali podobnost spornih znamk ter enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, ki jih označujejo. Gre za kumulativne pogoje (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 22. januarja 2009 v zadevi Commercy proti UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, ZOdl., str. II-43, točka 42 in navedena sodna praksa).

71 Glede upoštevne javnosti je treba – kot menijo stranke v tem postopku – ugotoviti, da je ta sestavljena iz povprečnega potrošnika Skupnosti, kar vključuje španskega povprečnega potrošnika, če so proizvodi v obravnavanem primeru proizvodi široke potrošnje (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 41). Povprečni potrošnik zadevnih proizvodov je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.

72 Glede primerjave med zadevnimi proizvodi stranke tega postopka ne izpodbijajo ugotovitve odbora za pritožbe iz točke 15 meritorne odločbe, da so navedeni proizvodi enaki ali podobni.

Primerjava znakov

73 Treba je navesti, da mora celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vizualno, fonetično ali pomensko podobnost spornih znakov, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarjajo, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima odločilno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V zvezi s tem povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja njenih posameznih podrobnosti (glej sodbo Sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 35 in navedena sodna praksa).

74 Vseeno velja, da bi potrošnik, ko bi videl besedni znak, tega razstavil na besedne elemente, ki ga spominjajo na konkretni pomen ali so podobni besedam, ki jih pozna (glej sodbi Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2004 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, ZOdl., str. II-3445, točka 51, in z dne 13. februarja 2007 v zadevi Mundipharma proti UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., str. II-449, točka 57).

75 Poleg tega je treba glede primerjave znakov z vizualnega vidika spomniti, da nič ne nasprotuje temu, da se preveri obstoj vizualne podobnosti med besedno in figurativno znamko, saj imata ti vrsti znamk grafično obliko, ki lahko daje vizualni vtis (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 4. maja 2005 v zadevi Chum proti UUNT – Star TV (STAR TV), T-359/02, ZOdl., str. II-1515, točka 43 in navedena sodna praksa).

76 Odbor za pritožbe je v obravnavanem primeru v točki 20 meritorne odločbe navedel, da „se tako z vizualnega kot s fonetičnega vidika znamka PEPEQUILLO razlikuje od [prejšnje znamke PEPE], saj je prva veliko daljša in ima poudarek na [tretjem] zlogu“.

77 Treba je navesti, da je izraz „pepe“ na začetku znaka PEPEQUILLO. Čeprav se znak PEPEQUILLO zaradi zadnjih dveh zlogov, ki sta daljša od prvih dveh, razlikuje od prejšnjega znaka PEPE in od vseh prejšnjih znakov, ker je sestavljen iz ene same besede, ki je relativno dolga, medtem ko so drugi prejšnji znaki običajno sestavljeni bodisi iz kratke besede, kot je PEPE, bodisi iz dveh besed, kot je PEPE JEANS, je treba navesti, da to ni odločilno za izključitev vsakršne vizualne podobnosti, saj je v skladu s stalno sodno prakso potrošnik na splošno pozornejši na začetek kot na konec znamke (sodbi Splošnega sodišča z dne 7. septembra 2006 v zadevi Meric proti UUNT – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, ZOdl., str. II-2737, točka 51, in z dne 25. marca 2009 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Spa Monopole (SPA

THERAPY), T-109/07, ZOdl., str. II-675, točka 30). Poleg tega je znak PEPECO, ki je eden od prejšnjih znakov, sestavljen iz izraza „pepe“, h kateremu je dodana pripona „co“, zaradi česar ima podobno zgradbo kot znak PEPEQUILLO. Zato je treba ugotoviti, da je vizualni vtis prijavljene znamke podoben vizualnemu vtisu prejšnjih znamk.

78 Kar zadeva videz je zato treba priznati srednjo stopnjo podobnosti med zadevnimi znaki.

79 Glede primerjave zadevnih znakov s fonetičnega vidika je treba navesti, da različno število zlogov ne zadostuje za izključitev fonetične podobnosti med znaki (sodba Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2010 v zadevi Farmeco proti UUNT – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, neobjavljena v ZOdl., točka 39 in navedena sodna praksa). V obravnavanem primeru sta prva zloga zadevnih znakov enaka in se izgovarjata enako. Pri znaku PEPEQUILLO je sicer poudarek na tretjem zlogu, pri prejšnjih znakih pa na prvem, vendar to ne zadostuje za izključitev vsakršne fonetične podobnosti.

80 Zato je treba ugotoviti, da obstaja s fonetičnega vidika vsaj nizka stopnja podobnosti med zadevnimi znaki.

81 V zvezi s primerjavo zadevnih znakov s pomenskega vidika je treba razlikovati med povprečnim potrošnikom Skupnosti brez španskega povprečnega potrošnika – to je del upoštevne javnosti, za katero taka primerjava ni upoštevna, saj izraza „pepe“ in „quillo“ nimata nikakršnega pomena – in španskim povprečnim potrošnikom, za katerega imata ta izraza lahko nek pomen.

82 Čeprav znak PEPEQUILLO nima pomena, saj ni vsakdanje ime, je mogoče, da ga španski povprečni potrošnik v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 74 te sodbe, razdeli na dva izraza, ki imata zanj nek pomen, to sta izraza „pepe“ in „quillo“. Ločeno imata namreč ta izraza za španske povprečne potrošnike natančno določen pomen: izraz „pepe“ je pomanjševalnica imena José, izraz „quillo“ pa je pogovorna okrajšava besede „chiquillo“. Zato čeprav bi bili, kot je navedel odbor za pritožbe v točki 20 meritorne odločbe, pogosti pomanjševalnici besede „Pepe“ izraza „pepito“ in „pepillo“, ni mogoče izključiti, da bi španski povprečni potrošnik lahko mislil, da znak PEPEQUILLO pomeni „deček Pepe“.

83 Iz tega je razvidno, da lahko španski povprečni potrošnik misli, da je šlo pri sestavi prijavljene znamke za besedno igro iz pomanjševalnice Pepe, kakor se je zgodilo pri prejšnjih znamkah. Zato je treba ugotoviti, da so zadevni znaki pomensko podobni.

84 Treba je torej skleniti, da so zadevni znaki z vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika podobni.

Verjetnost zmede

85 Celovita presoja verjetnosti zmede pomeni neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti med podobnostjo znamk ter podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko majhna podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večjo podobnost med znamkami in obratno (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17, in sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2006 v zadevi Mast-Jägermeister proti UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO v okviru in drugi), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, ZOdl., str. II-5409, točka 74).

86 Odbor za pritožbe je menil, da tožeča stranka ni pravno zadostno dokazala verjetnosti zmede med svojimi prejšnjimi znamkami in prijavljeno znamko PEPEQUILLO. Prvič, na trgu ne obstaja družina znamk PEPE ali PEPE JEANS in znamka PEPEQUILLO nima enake zgradbe kot prejšnje znamke. Drugič, ugled prejšnjih znamk ne pomeni, da bo vsaka znamka, ki vsebuje izraz „pepe“, povzročila zmedo na trgu, poleg tega pa bi moral biti ta izraz prevladujoči element v znamki PEPEQUILLO, kar pa v obravnavanem primeru ne drži.

87 Kot izhaja iz sedme uvodne izjave Uredbe št. 40/94 (postala uvodna izjava 8 Uredbe št. 207/2009), je presoja verjetnosti zmede odvisna od številnih dejavnikov, predvsem pa od tega, koliko javnost pozna znamko na zadevnem trgu. Ker je verjetnost zmede toliko večja, kolikor je razlikovalni učinek znamke pomembnejši, znamke, ki imajo velik razlikovalni učinek, bodisi sam po sebi bodisi zaradi poznavanja javnosti, uživajo širše varstvo kot znamke, ki imajo manjši razlikovalni učinek (glej po analogiji sodbe Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24; zgoraj navedeno sodbo Canon, točka 18, in sodbo z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20).

88 Obstoj večjega razlikovalnega učinka, kot je običajen, zaradi poznavanja znamke na trgu nujno pomeni, da to znamko pozna vsaj pomemben del zadevne javnosti, ob čemer ni nujno, da znamka uživa ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Na splošno ni mogoče navesti, na primer s sklicevanjem na določen odstotek zadevne javnosti, ki pozna znamko, da ima znamka velik razlikovalni učinek. Vendar pa je treba priznati določeno soodvisnost med poznavanjem znamke s strani javnosti in razlikovalnim učinkom znamke v smislu, da bolj ko ciljna javnost znamko pozna, večji je njen razlikovalni učinek. Pri preučevanju, ali znamka uživa visok razlikovalni učinek zato, ker jo javnost pozna, je treba upoštevati vse upoštevne elemente v zadevi, in sicer tržni delež znamke, intenzivnost, geografski obseg in trajanje uporabe te znamke,

delež investicij podjetij za uveljavljanje znamke, delež zadevne javnosti, ki s pomočjo znamke ugotovi, da proizvodi ali storitve izvirajo iz določenega podjetja, ter izjave gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 12. julija 2006 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, ZOdl., str. II-2211, točki 34 in 35 in navedena sodna praksa).

89 Tožeča stranka je v obravnavani zadevi, da bi dokazala ugled svoje znamke, v prilogi k tožbi predložila tabelo, v kateri so navedene oglaševalske naložbe, izvršene v Španiji, in tabelo, v kateri je navedena prodaja, opravljena v Španiji, pri čemer so bile vse boljše od znaka PEPE JEANS LONDON.

90 Tožeča stranka je v prilogi k tožbi predložila tudi različne dokumente, ki so namenjeni dokazovanju ugleda znamk PEPE in PEPE JEANS in med katerimi so potrdila španske gospodarske zbornice in odločbe španskih sodišč.

91 Znamka PEPE zato vsaj pri španskem delu zadevne javnosti uživa določen ugled in je tako lahko pridobila visok razlikovalni učinek. Če namreč prejšnja znamka nima razlikovalnega učinka na podlagi lastnih značilnosti, ga lahko v skladu s sodno prakso pridobi na podlagi svojega ugleda (glej sodbe Splošnega sodišča z dne 4. novembra 2003 v zadevi Díaz proti UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, str. II-4835, točki 43 in 44, in z dne 15. septembra 2009 v zadevi Royal Appliance International proti UUNT – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T-446/07, neobjavljena v ZOdl., točka 58). V obravnavanem primeru je sicer izraz „pepe" v Španiji relativno vsakdanji in kot tak nima pomembnega razlikovalnega učinka, vendar mu je ugled znamke omogočil, da je pridobil visok razlikovalni učinek. Poleg tega je

intervenientka v odgovoru na tožbo izrecno priznala ugled znamke PEPE, UUNT pa ga je priznal v različnih odločbah, ki jih je predložil v prilogi k tožbi.

92 Glede trditve tožeče stranke, da je ugled njenih prejšnjih znamk tak, da obstaja verjetnost zmede med zadevnimi znaki, je treba vendarle navesti, da čeprav je ugled znamke element, ki ga je treba upoštevati pri obstoju verjetnosti zmede, sam po sebi ne dopušča ugotovitve o taki verjetnosti. Treba ga je upoštevati pri presoji, ali je podobnost med znaki ali med proizvodi in storitvami zadostna, da obstaja verjetnost zmede (sodbi Splošnega sodišča z dne 11. julija 2006 v zadevi Torres proti UUNT – Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, neobjavljena v ZOdl., točka 72, in z dne 18. decembra 2008 v zadevi Torres proti UUNT – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, ZOdl., str. II-3817, točka 75).

93 V obravnavanem primeru pa je bilo v točkah 72 in 84 ugotovljeno, da so zadevni znaki podobni in se nanašajo na enake ali podobne proizvode. Zato res obstaja verjetnost zmede, ki jo razlikovalni učinek prejšnjih znamk samo še poveča.

94 Za dejansko ugotovitev verjetnosti zmede, ki je povezana z obstojem družine znamk PEPE, morata biti izpolnjena dva pogoja, ki ju določa sodna praksa. Prvič, imetnik domnevne družine znamk mora dokazati uporabo vseh znamk, ki pripadajo družini, ali vsaj uporabo tistega števila znamk, ki bi lahko sestavljale družino, in drugič, ne le da mora biti prijavljena znamka podobna znamkam, ki spadajo v družino, ampak mora imeti tudi značilnosti, na podlagi katerih jo je mogoče povezati z družino (sodba Splošnega sodišča z dne 23. februarja 2006 v zadevi Il Ponte Finanziaria proti UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, ZOdl., str. II-445, točki 126 in 127).

95 Tožeča stranka je sicer v obravnavanem primeru dokazala uporabo znamk PEPE in PEPE JEANS, ni pa uspela dokazati, kot je navedel odbor za pritožbe v točki 24 meritorne odločbe, uporabe drugih prejšnjih znamk, kot so PEPE F4, PEPE 2XL in PEPE M99, ki naj bi bile del domnevne družine znamk.

96 Vprašanje, ali obstaja družina znamk PEPE, nikakor ne spremeni sklepa, da imajo znamke PEPE in PEPE JEANS tak razlikovalni učinek, da podobnost med spornimi znaki in enakost zadevnih proizvodov in storitev zadostujeta za nastanek verjetnosti zmede.

97 Ta tožbeni razlog je torej treba sprejeti.

Drugi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94

– Trditve strank

98 Prvič, tožeča stranka meni, da med zadevnimi znaki ni vizualnih, fonetičnih in pomenskih razlik, ki bi nasprotovale uporabi člena 8(5) Uredbe št. 40/94, in da ne obstaja „utemeljen razlog“ za registracijo znamke PEPEQUILLO.

99 Tako naj bi obstajala očitna in resnična verjetnost, da prijavljena znamka brez upravičenega razloga izkorišča ugled znamk PEPE, ker potrošnike lažno prepričuje, da je znak PEPEQUILLO še ena znamka iz družine znamk PEPE.

100 Drugič, odbor za pritožbe naj ne bi opravil nikakršne analize o podobnosti ali enakosti glede na člen 8(5) Uredbe št. 40/94 in naj bi se zadovoljil z analizo o uporabi člena 8(1) navedene uredbe. Člen 8(5) navedene uredbe naj bi zahteval zvezo med spornimi znaki, ne pa, kot je navedla intervenientka v odgovoru na tožbo, verjetnost zmede.

101 Odbor za pritožbe naj zato ne bi zadostno obrazložil svoje odločbe, prav tako pa naj bi kršil člen 8(5) Uredbe št. 40/94 z ugotovitvijo, da verjetnost zmede med prejšnjimi znamkami in znakom PEPEQUILLO ne obstaja, tako da pogoj podobnosti med znaki, ki ga določa člen 8(5) navedene uredbe, ni izpolnjen.

102 UUNT in intervenientka trdita, da člen 8(5) Uredbe št. 40/94 ni bil kršen, ker prejšnje znamke in znak PEPEQUILLO niso podobni.

103 Poleg tega naj tožeča stranka ne bi dokazala zveze med spornimi znamkami in naj ne bi obrazložila, v kolikšnem obsegu naj bi obstajala verjetnost posega v razlikovalni učinek njenih prejšnjih znamk, ali verjetnost posega v njen ugled, ali celo verjetnost, da se brez upravičenega razloga izkorišča ugled ali razlikovalni učinek njenih prejšnjih znamk.

– Presoja Splošnega sodišča

104 V skladu s členom 8(5) Uredbe št. 40/94 prijavljena znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 tudi ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za proizvode ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici ter če bi uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke.

105 Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 se uporablja tudi, če so proizvodi ali storitve podobni. Sodna praksa je namreč priznala, da mora biti za ugledno znamko mogoče, da v primeru uporabe znaka za proizvode ali storitve, ki so enaki ali podobni, uživa varstvo, ki je vsaj tolikšno kot v primeru uporabe znaka za proizvode ali storitve, ki si niso podobni (sodba Splošnega sodišča z dne 22. marca 2007 v zadevi Sigla proti UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, ZOdl., str. II-711, točka 32; glej po analogiji tudi sodbi Sodišča z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C-292/00, Recueil, str. I-389, točke od 24 do 26, in z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, str. I-12537, točke od 19 do 22).

106 Predpostavka za širše varstvo, ki ga prejšnji znamki daje člen 8(5) Uredbe št. 40/94, je torej izpolnitev več pogojev. Prvič, prejšnja znamka, za katero se zatrjuje ugled, mora biti registrirana. Drugič, ta znamka in tista, za katero se zahteva registracija, morata biti enaki oziroma podobni. Tretjič, v primeru prejšnje znamke Skupnosti mora imeti ta znamka ugled v Skupnosti ali v primeru prejšnje nacionalne znamke ugled v zadevni državi članici. Četrtič, uporaba prijavljene znamke mora imeti za posledico verjetnost, da bi se lahko brez upravičenega razloga izkoristil razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi se lahko oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje

znamke. Ker so ti pogoji kumulativni, neizpolnitev enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi (zgoraj navedena sodba Splošnega sodišča VIPS, točki 34 in 35, in sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2007 v zadevi Mülhens proti UUNT – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, ZOdl., str. II-2353, točki 54 in 55).

107 V obravnavani zadevi sta domnevno ugledni znamki, to sta znamki PEPE in PEPE JEANS, predmet nacionalne registracije in registracije Skupnosti (glej točko 7 zgoraj). Poleg tega so zadevni znaki, kot je Splošno sodišče ugotovilo v točki 84 zgoraj, podobni.

108 Glede na dokaze, ki jih je predložila tožeča stranka, in kot je bilo ugotovljeno v točkah od 89 do 91 zgoraj, uživajo prejšnje znamke ugled vsaj v Španiji.

109 Ob tem se zato postavlja vprašanje, ali se z uporabo prijavljene znamke ustvari verjetnost, da bi se brez upravičenega razloga izkoristil razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi se oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk.

110 V zvezi s tem tožeča stranka meni, da obstaja verjetnost, da prijavljena znamka brez upravičenega razloga izkorišča ugled znamk PEPE, medtem ko ne obstaja „utemeljen razlog“ za registracijo znamke PEPEQUILLO.

111 Treba je spomniti, da pojem neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, ki naj bi ga povzročila uporaba prijavljene znamke brez

utemeljenega razloga, vključuje primere očitnega izkoriščanja in parazitizma znane znamke ali namen izkoristiti njen ugled. Povedano drugače, gre za verjetnost, da se podoba ugledne znamke ali značilnosti, ki jih ta prikazuje, prenesejo na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, tako da se njihovo trženje olajša z miselnim povezovanjem s prejšnjo ugledno znamko (glej zgoraj navedeno sodbo VIPS, točka 40 in navedena sodna praksa).

112 Poleg tega je treba, kot je izpostavila tožeča stranka (glej točko 100 sodbe), razlikovati med verjetnostjo zmede, ki je določena v členu 8(1) Uredbe št. 40/94, in povezovanjem med zadevnimi znaki, ki ga določa člen 8(5) Uredbe št. 40/94.

113 Če je namreč verjetnost zmede opredeljena kot verjetnost, da javnost lahko verjame, da proizvodi ali storitve, ki jih označuje prijavljena znamka, in proizvodi ali storitve, ki jih označuje prejšnja znamka, izhajajo iz istega podjetja ali morda iz gospodarsko povezanih podjetij, pa v primerih iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 zadevna javnost poveže, torej vzpostavi zvezo, med spornimi znamkami, vendar ne da bi jih zamenjala. Kljub temu obstoj verjetnosti zmede ni pogoj za uporabo te določbe (glej zgoraj navedeno sodbo VIPS, točka 41 in navedena sodna praksa).

114 Pri prijavljeni znamki zato obstaja verjetnost uporabe razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke brez upravičenega razloga, kadar potrošnika, ki nujno ne zamenja trgovskega izvora zadevnega proizvoda ali storitve, prijavljena znamka sama privlači in bo kupil proizvod ali storitev, na katero se ta nanaša, ker nosi znamko, ki je enaka ali podobna prejšnji ugledni znamki (zgoraj navedena sodba VIPS, točka 42).

115 Nazadnje, treba je spomniti, da je cilj člena 8(5) Uredbe št. 40/94 zlasti omogočiti imetniku prejšnje ugledne znamke, da nasprotuje registraciji znamk, ki bi lahko oškodovale ali neupravičeno izkoristile ugled ali razlikovalni učinek prejšnje znamke. Pri tem je treba pojasniti, da imetnik prejšnje znamke ni zavezan dokazati obstoja dejanskega in trenutnega posega v njegovo znamko. Vendar pa mora predložiti dokazne elemente, ki omogočajo sklepanje *prima facie* na verjetnost prihodnjega nehipotetičnega neupravičenega izkoriščanja ali oškodovanja (glej zgoraj navedeno sodbo VIPS, točka 46 in navedena sodna praksa).

116 V obravnavani zadevi tožeča stranka trdi, da ta verjetnost izhaja iz tega, da bi potrošniki mislili, da je prijavljena znamka še ena znamka iz družine znamk PEPE.

117 Kot je bilo razsojeno v točkah 94 in 95 zgoraj, glede na dejstva v obravnavanem primeru ni mogoče sklepati o obstoju družine znamk PEPE. Vendar je bil ugled prejšnjih znamk PEPE v zvezi z oblačili in drugimi oblačilnimi dodatki dobro dokazan.

118 Potrošnik bo zato kupil proizvod znamke PEPEQUILLO ne samo zato, ker želi kupiti kavbojke ali torbo, temveč tudi zato, ker spada pod to znamko, ki je podobna prejšnjim uglednim znamkam PEPE.

119 Proizvodi prijavljene znamke so podobni. Zato in ob upoštevanju podobnosti zadevnih znakov lahko španski potrošniki vzpostavijo zvezo med prejšnjimi znamkami PEPE in prijavljeno znamko.

120 Zato obstaja verjetnost, da znamka PEPEQUILLO brez upravičenega razloga izkorišča ugled prejšnjih znamk, tako da privlači potrošnike, ki bi želeli pridobiti proizvode znamke, ki je podobna prejšnjim uglednim znamkam PEPE.

121 Zato je treba ta tožbeni razlog sprejeti.

122 Zato je treba sprejeti drugi tožbeni predlog za razveljavitev meritorne odločbe.

Stroški

123 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Če več strank ne uspe, Splošno sodišče odloči, da se stroški delijo. Ker v okoliščinah obravnavanega primera UUNT in intervenientka nista uspela v bistvenem s svojimi predlogi, je treba odločiti, da nosita svoje stroške in vsak polovico stroškov tožeče stranke.

124 Tožeča stranka je priglasila, naj ji UUNT povrne stroške upravnega postopka pred UUNT. V tem pogledu je treba spomniti, da se na podlagi člena 136(2) Poslovnika stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, štejejo za stroške, ki se povrnejo. To pa ne drži za stroške v postopku pred oddelkom za ugovore. Zato je predlog tožeče stranke, da bi moral UUNT, ki s predlogom delno ni uspel, povrniti stroške upravnega postopka pred UUNT, lahko sprejet le glede nujnih stroškov, ki jih je imela tožeča stranka v postopku pred odborom za pritožbe (sodba

Splošnega sodišča z dne 10. februarja 2010 v zadevi O2 (Germany) proti UUNT (Homezone), T-344/07, ZOdl., str. II-153, točka 84).

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (peti senat)

razsodilo:

1. **Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 24. septembra 2008 (zadeva R 722/2007-1) se razveljavi.**

2. **V preostalem se tožba zavrne.**

3. **UUNT nosi svoje stroške, polovico stroškov PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) in nujne stroške, ki jih je imela PJ Hungary kft v postopku pred prvim odborom za pritožbe UUNT.**

4. Pepekillo, SL nosi svoje stroške in polovico stroškov PJ Hungary kft.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 19. maja 2011.

Podpisi