SODBA SODIŠČA (četrti senat)
z dne 13. septembra 2007*

V zadevi C-234/06 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, ki je bila vložena 23. maja 2006,

Il Ponte Finanziaria SpA, s sedežem v Scandicci (Italija), ki jo zastopajo P. L. Roncaglia, A. Torrigiani Malaspina in M. Boletto, odvetniki,

pritožnica,

druge stranke v postopku:

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata O. Montalto in M. Buffolo, zastopnika,

tožena stranka v postopku na prvi stopnji,

* Jezik postopka: italijanščina.

F.M.G. Textiles Srl, nekdanja Marine Enterprise Projects – società unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, s sedežem v Numani (Italija), ki jo zastopa D. Marchi, odvetnica,

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi K. Lenaerts (poročevalec), predsednik senata, E. Juhász, sodnik, R. Silva de Lapuerta, sodnica, G. Arestis in J. Malenovský, sodnika,

generalna pravobranilka: E. Sharpston,
sodni tajnik: R. Grass,

na podlagi pisnega postopka,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi 29. marca 2007

izreka naslednjo

Sodbo

1 Il Ponte Finanziaria SpA (v nadaljevanju: pritožnica) s svojo pritožbo predlaga Sodišču, naj razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 23. februarja 2006 v zadevi Il Ponte Finanziaria proti UUNT – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, ZOdl., str. II-445, v nadaljevanju: izpodbijana

sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 17. marca 2003, ki se nanaša na postopek z ugovorom med pritožnico in Marine Enterprise Projects – società unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

2 Člen 8(1)(b) Uredbe Sveta št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) določa, da se 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". V skladu s členom 8(2)(a)(ii) te uredbe je treba prejšnje znamke šteti kot znamke, registrirane v državi članici, katerih zahteva za registracijo je bila podana pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

3 Člen 15(1) Uredbe št. 40/94 določa, da če imetnik v obdobju petih let po registraciji v Skupnosti ni začel resno in dejansko uporabljati znamke Skupnosti za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za znamko Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo. V skladu s členom 15(2)(a) te uredbe se uporaba znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke, šteje kot uporaba v pomenu odstavka 1 te določbe.

4 Člen 43(2) Uredbe št. 40/94 se nanaša na ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti in določa, da mora imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbeti dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let, sicer se ugovor zavrne. V skladu s členom 43(3) Uredbe št. 40/94 se odstavek 2 prav tako uporabi za prejšnje nacionalne znamke, pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti.

Dejansko stanje

5 Družba Marine Enterprise Projects – società unipersonale di Alberto Fiorenzi Srl, kasneje F.M.G. Textiles Srl (v nadaljevanju: intervenientka) je 24. septembra 1998 pri UUNT zahtevala registracijo figurativne znamke BAINBRIDGE (št. 940007) kot znamke Skupnosti. Proizvodi, glede katerih se je zahtevala registracija, sodijo v 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“ in razred 25 „Oblačila, obutev, pokrivala“ v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in blaga zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen.

6 Pritožnica je 7. septembra 1999 zoper to registracijo na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 vložila ugovor. Ta ugovor se je opiral na obstoj enajstih prejšnjih znamk,

registriranih v Italiji za razreda 18 in/ali 25, vsem pa je bil skupen besedni element „bridge". Gre za figurativne znake „Bridge" (št. 370836), „Bridge" (št. 704338), „Old Bridge" (št. 606709), „The Bridge Basket" (št. 593651); besedni znak THE BRIDGE (št. 642952); tridimenzionalna znaka „The Bridge" (št. 704372) in „The Bridge" (št. 633349); besedni znak FOOTBRIDGE (št. 710102); figurativni znak „The Bridge Wayfarer" (št. 721569) in na koncu besedna znaka OVER THE BRIDGE (št. 630763) in THE BRIDGE (št. 642953).

7 Z odločbo z dne 15. novembra 2001 je oddelek za ugovore UUNT zavrnil ugovor z obrazložitvijo, da je mogoče – kljub medsebojni odvisnosti med stopnjo podobnosti zadevnih proizvodov in stopnjo podobnosti nasprotujočih si znakov – razumno izključiti vsako verjetnost zmede v smislu Uredbe št. 40/94 zaradi nepodobnosti med zadevnimi znaki na slušni in vidni ravni. Pritožnica je tako zoper to odločbo vložila pritožbo.

8 Četrti odbor za pritožbe UUNT je to pritožbo zavrnil. Najprej je iz svoje presoje izključil pet izmed enajstih prejšnjih registracij (št. 370836, 704338, 606709, 593651 in 642952), ker uporaba ustreznih znamk ni bila dokazana. Glede šestih drugih prejšnjih znamk (št. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 in 642953) je zavrnil njihovo opredelitev kot znamke „serije", ker ni bilo dokaza, da so se uporabljale v zadostnem številu. Nato je ugotovil, da verjetnost zmede med temi šestimi znamkami in prijavljeno znamko Skupnosti v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne obstaja, pri čemer je upošteval, da med nasprotujočimi si znamkami ni obstajala minimalna stopnja podobnosti, potrebna za utemeljitev uporabe načela medsebojne odvisnosti, v skladu s katerim je mogoče nizko stopnjo podobnosti med znamkami nadomestiti z višjo stopnjo podobnosti med označenimi proizvodi in obratno.

Postopek pred sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

9 Pritožnica je z vlogo, ki je bila 30. maja 2003 vložena v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje, vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe.

10 UUNT in intervenientka sta trdila, da je treba to tožbo zavrniti.

11 S prvim tožbenim razlogom kršitve člena 15(2)(a) in člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ter kršitve Pravila 22 Uredbe Komisije št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1) je pritožnica zatrjevala, da je odbor za pritožbe iz svoje presoje napačno izključil več njenih prejšnjih znamk, ker njihova uporaba ni bila dokazana.

12 Prvič, Sodišče prve stopnje je v točkah 27 in 28 izpodbijane sodbe odločilo, da je glede šestih prejšnjih znamk (št. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 in 642953), na katere je odbor za pritožbe oprl svojo presojo verjetnosti zmede z znamko, katere registracija se zahteva, šele v okviru obravnave trditve, da naj bi obstajala „družina znamk", ugotovilo, da sta se le dve izmed teh znamk uporabljali in ju je bilo zato mogoče upoštevati pri tej presoji.

13 V zvezi s tem je odbor za pritožbe namreč izrecno zatrdil, da navedene prejšnje znamke v skladu s členom 43 Uredbe št. 40/94 niso bile podvržene dokazu o uporabi, ker se obdobje petih let od njihove registracije, določeno s to določbo, še ni izteklo. Zato je sklenil, da je treba teh šest prejšnjih znamk upoštevati pri presoji obstoja verjetnosti zmede z znamko, katere registracija se zahteva. Vendar je bil italijanski potrošnik na trgu dejansko seznanjen le z dvema izmed teh prejšnjih

znamk, tako da širše varstvo, na katero se je sklicevala pritožnica, povezano z obstojem domnevne „družine znamk", v tem primeru ni bilo upravičeno. Sodišče prve stopnje je na podlagi tega zaključilo, da se očitek, ki ga je pred njim navajala pritožnica glede obravnave zadevnih šestih prejšnjih znamk s strani odbora za pritožbe, dejansko nanaša na prerekanje presoje slednjega, ki je bila opravljena v okviru vsebinske analize obstoja verjetnosti zmede med nasprotujočimi znaki, kar se bo obravnavalo v okviru drugega pritožbenega razloga kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

14 Drugič, glede neupoštevanja prejšnje znamke THE BRIDGE (št. 642952), je Sodišče prve stopnje v točkah od 31 do 37 izpodbijane sodbe odločilo, da resna in dejanska uporaba znamke zahteva, da je ta objektivno, učinkovito, stalno in s stabilno konfiguracijo znaka prisotna na trgu. Odbor za pritožbe je pravilno ocenil, da resna in dejanska uporaba zadevne znamke ni bila dokazana. V tem okviru je Sodišče prve stopnje dokumente, ki jih je pritožnica prvič predstavila pred njim, razglasilo za nedopustne.

15 Tretjič, glede štirih drugih prejšnjih znamk (št. 370836, 704338, 606709 in 593651), ki se niso upoštevale za namen presoje verjetnosti zmede z znamko, katere registracija se zahteva, je Sodišče prve stopnje, na eni strani, v točkah od 42 do 45 izpodbijane sodbe, odločilo, da je odbor za pritožbe pravilno zavrnil njihove t. i. „obrambne" znamke. Po njegovem mnenju namreč upoštevanje teh znamk ni v skladu s sistemom varstva znamke Skupnosti, kar je namen Uredbe št. 40/94, ki zahteva dokaz o uporabi znamke, ki šteje za bistveni pogoj, da se njenemu imetniku priznajo izključne pravice. Sodišče prve stopnje je na drugi strani v točkah 50 in 51 izpodbijane sodbe menilo, da glede vprašanja, ali bi bilo znamko Bridge (št. 370836) mogoče v celoti šteti za enakovredno znamki THE BRIDGE (št. 642952) v smislu člena 15(2)(a) Uredbe št. 40/94, pogoji za uporabo te določbe v tem primeru niso bili izpolnjeni. Po njegovem mnenju namreč navedena določba imetniku registrirane znamke ne omogoča dokazati uporabe te znamke s tem, da bi se skliceval na uporabo podobne znamke, ki je predmet druge registracije.

16 Glede drugega tožbenega razloga kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je Sodišče prve stopnje v točkah od 75 do 117 izpodbijane sodbe ugotovilo, prvič, da so proizvodi, na katere se nanaša prijava za znamko Skupnosti in proizvodi, na katere se nanaša šest prejšnjih nacionalnih znamk, ki jih je odbor za pritožbe upošteval pri presoji obstoja verjetnosti zmede, enaki, ampak da so si nasprotujoči znaki podobni le na slušni ravni in ne tudi na vidni in pojmovni ravni. Zato je menilo, da odbor za pritožbe ni storil napake pri presoji, s tem da je ugotovil odsotnost verjetnosti zmede pri potrošniku med znamko, katere registracija se zahteva, in vsako izmed šestih prejšnjih znamk, upoštevano posebej. Drugič, glede trditve, da naj bi prejšnje znamke tvorile „družino znamk" ali „serijo znamk", je Sodišče prve stopnje v točki 128 izpodbijane sodbe odločilo, da je ob pomanjkanju dokaza o uporabi vseh znamk, ki sodijo v „serijo", ali vsaj določenega števila znamk, ki naj bi tvorile „družino", odbor za pritožbe pravilno izločil trditve, s katerimi se je pritožnica sklicevala na varstvo, ki naj bi pripadalo „znamkam serije".

17 Sodišče prve stopnje je ničnostno tožbo zavrnilo.

Predlogi strank

18 Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano sodbo;

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov, priglašenih tako pred Sodiščem prve stopnje kot tudi pred Sodiščem.

19 UUNT Sodišču predlaga, naj:

— zavrne pritožbo;

— pritožnici naloži plačilo stroškov.

20 Intervenientka Sodišču predlaga, naj:

— pritožbo na podlagi člena 119 Poslovnika razglasi za nedopustno;

— zavrne pritožbo in potrdi izpodbijano sodbo;

— v vsakem primeru pritožnici naloži, naj intervenientki plača stroške, ki jih je priglasila v okviru postopka pred Sodiščem prve stopnje ter stroške, ki jih je priglasila pred Sodiščem.

Pritožba

21 Intervenientka uvodoma navaja, da odvetniki pritožnice v uvodnem odstavku pritožbe navajajo, da delujejo v skladu s posebnim verodostojnim pooblastilom, ki je kot „upravni dokument priložen tožbi, predloženi Sodišču prve stopnje". Ker pa tega dokumenta ni v spisu, bi bilo treba pritožbo šteti za nedopustno.

22 V zvezi s tem zadošča navesti, da je zadevni dokument dejansko v spisu kot je bil sestavljen pred Sodiščem prve stopnje. Pritožba torej nikakor ni nedopustna.

23 Pritožnica s prvim in petim pritožbenim razlogom, ki ju je treba obravnavati na začetku, trdi, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 pri presoji verjetnosti zmede med znamko, katere registracija se zahteva, in šestimi prejšnjimi znamkami pritožnice, ki so se upoštevale v ta namen (št. 704372, 633349, 710102, 721569, 630763 in 642953). Drugi pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo člena 43(2) in (3) navedene uredbe, zaradi česar se ni upoštevala prejšnja znamka THE BRIDGE (št. 642952). Tretji pritožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 15(2)(a) navedene uredbe, zaradi česar se ni upoštevala prejšnja znamka Bridge (št. 370836). Četrti pritožbeni razlog se nanaša na napačno uporabo člena 43(2) in (3) navedene uredbe, zaradi česar se prejšnja znamka Bridge (št. 370836) in prejšnje znamke št. 704338, 606709 in 593651 niso upoštevale kot obrambne znamke.

Prvi pritožbeni razlog kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 pri presoji verjetnosti zmede med prejšnjimi znamkami, ki so se obravnavale posamično

Trditve strank

24 Pritožnica s prvim pritožbenim razlogom, ki se deli na tri dele, zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker naj bi nasprotujoče si znamke predstavljale minimalno stopnjo podobnosti, ki je potrebna za ugotovitev verjetnosti zmede.

25 Prvič, Sodišče prve stopnje naj bi v točki 105 izpodbijane sodbe priznalo obstoj slušnih podobnosti med vsemi nasprotujočimi si znamkami in obstoj „bistvene" slušne podobnosti med znamko, katere registracija se zahteva, in besednima znamkama THE BRIDGE (št. 642953) in FOOTBRIDGE (št. 710102) ter s prejšnjimi tridimenzionalnimi znamkami, ki vsebujejo besedo „the bridge" (št. 704372 in 633349). Vendar po mnenju pritožnice v skladu z ustaljeno sodno prakso slušna podobnost prevlada nad morebitnim pomanjkanjem vidne podobnosti na grafični ravni.

26 Drugič, pritožnica meni, da je Sodišče prve stopnje napačno ugotovilo, da verjetnost zmede ne obstaja zaradi vidnih in pojmovnih razlik med znamko, katere registracija se zahteva, in prejšnjimi znamkami. Pritožnica meni, da je presoja, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje v točkah od 107 do 113 izpodbijane sodbe, ki ga je privedla do sklepa, da pojmovna podobnost ne obstaja, utemeljena na oceni stopnje znanja angleškega jezika s strani referenčnega povprečnega italijanskega potrošnika, medtem ko pritožnica na podlagi zadnje ankete Eurobarometra (organ Evropske komisije, pristojen za sektor Analiza javnega mnenja) meni, da naj bi le od 15 do 20 % italijanske javnosti poznalo pomen angleške besede „bridge". Ker je element „bridge" skupen vsem znamkam, naj bi med njimi prav tako obstajala določena vidna podobnost.

27 Tretjič, ob upoštevanju absolutne enakosti proizvodov, na katere se nanašajo nasprotujoče si znamke in velikega razlikovalnega značaja prejšnjih znamk, bi moralo Sodišče prve stopnje primerjati nasprotujoče si znamke na podlagi celotne presoje, temelječe na načelu medsebojne odvisnosti elementov, v okviru katere znatna slušna podobnost ter pojmovna in vidna podobnost nasprotujočih si znamk brez napačne uporabe prava ne bi mogla voditi do izključitve verjetnosti zmede.

28 Po mnenju UUNT stopnje slušne podobnosti ne bi bilo treba upoštevati, če ta ne vpliva na potrošnika in je le eden izmed elementov njegove celovite presoje.

29 Intervenientka zatrjuje, da si je pritožnica izpodbijano sodbo glede slušnega vidika ponovno samovoljno razlagala. V zvezi s pojmovnim vidikom intervenientka trdi, da iz ankete, ki jo je navedla pritožnica, ni mogoče sklepati, da naj povprečni italijanski potrošnik ne bi poznal v svojem jeziku smisla angleške besede „bridge" in da naj bi sama pritožnica z izbiro znamke THE BRIDGE, katere pomen ustreza razlikovalnemu delu njegovega imena „Il Ponte", želela vzpostaviti povezavo med tem imenom in proizvodi, ki so se tržili, saj meni, da italijanski potrošnik lahko zazna to povezavo. Glede načela medsebojne odvisnosti teh dejavnikov intervenientka prav tako kot UUNT zatrjuje, da ker je Sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo razliko med znamko, katere registracija se zahteva, in znamkami pritožnice, se to načelo zato ne uporablja.

Presoja Sodišča

— Prvi del

30 Poudariti je treba, da je Sodišče prve stopnje v točkah od 102 do 106 izpodbijane sodbe ugotovilo, da so slušne podobnosti precej šibke, če se primerja znamko, katere registracija se zahteva, ter prejšnjo znamko z besednim elementom „The Bridge Wayfarer" (št. 721569) in prejšnjo besedno znamko OVER THE BRIDGE (št. 630763). Nato je menilo, da so bile slušne podobnosti bolj poudarjene ob primerjavi prejšnjih besednih znamk THE BRIDGE in FOOTBRIDGE (št. 642953 in 710102) in prejšnjih tridimenzionalnih znamk, ki vsebujejo besedni element „the bridge" (št. 704372 in 633349). Vendar je Sodišče prve stopnje takoj ocenilo, da je bila ta podobnost oslabljena tako z besedo „the" in predpono „foot" v prejšnjih znamkah, kot s predpono „bain" v znamki, katere registracija se zahteva. Zato je priznalo le obstoj določene slušne podobnosti med znamko, katere registracija se zahteva, in temi štirimi prejšnjimi znamkami.

31 Tako Sodišče prve stopnje v nasprotju s trditvijo pritožnice ni menilo, da so med vsemi nasprotujočimi si znamkami obstajale slušne podobnosti. Čeprav je Sodišče prve stopnje slušno podobnost med znamko, katere registracija se zahteva, in štirimi zgoraj navedenimi prejšnjimi znamkami v točki 115 izpodbijane sodbe opredelilo za „znatno", ta ugotovitev ni vodila do napačne uporabe prava.

32 Namreč, čeprav naj ne bi bilo izključeno, da lahko sama slušna podobnost znamk ustvari verjetnost zmede, je treba opozoriti, da bi bilo treba obstoj take verjetnosti ugotoviti v okviru celovite presoje v zvezi s pojmovno, vidno in slušno podobnostjo med zadevnimi znaki (glej sodbo z dne 23. marca 2006 v zadevi Mülhens proti UUNT, C-206/04 P, ZOdl., str. I-2717, točka 21; glej v tem smislu tudi sodbo z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točki 34 in 35).

33 Taka celovita presoja verjetnosti zmede glede znamk mora temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti znamki ustvarita, upoštevajoč zlasti njune razlikovalne in prevladujoče elemente (glej zgoraj navedeno sodbo Mülhens proti UUNT, točka 19, in glede prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1) zlasti sodbi z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 25).

34 Navedena celovita presoja pomeni, da lahko pojmovne in vidne razlike med znakoma nevtralizirajo slušne podobnosti med njima, pod pogojem, da bi imela vsaj ena od znamk z vidika upoštevne javnosti jasen in določen pomen, tako da bi ga ta javnost lahko neposredno razumela (glej sodbo z dne 12. januarja 2006 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT, C-361/04 P, ZOdl., str. I-643, točka 20; zgoraj navedeno sodbo Mülhens proti UUNT, točka 35, ter sodbo z dne 15. marca 2007 v zadevi T.I.M.E. ART proti Devinlec in UUNT, C-171/06 P, neobjavljena v ZOdl.– ZOdl., 2007, str. I-41*, točka 49).

35 Kot v zvezi s tem poudarja generalna pravobranilka v točki 56 svojih sklepnih predlogov, je presoja morebitne slušne podobnosti le eden izmed upoštevnih elementov v okviru celovite presoje. Zato ni mogoče sklepati, da nujno obstaja verjetnost zmede, če je med dvema znakoma ugotovljena le slušna podobnost (zgoraj navedena sodba Mülhens proti UUNT, točki 21 in 22).

36 V tem primeru je Sodišče prve stopnje v točkah 116 in 117 izpodbijane sodbe menilo, da slušne podobnosti same po sebi niso omogočale sklepa, da obstaja verjetnost zmede, ker je bil pomen stopnje slušne podobnosti zmanjšan zaradi načina trženja zadevnih proizvodov, kar običajno pomeni, da upoštevna javnost znamko, ki jih označuje, pri nakupu zaznava vidno.

37 Tako je Sodišče prve stopnje celotni vtis zadevnih znakov glede njihove morebitne pojmovne, vidne in slušne podobnosti obravnavalo v okviru celovite presoje verjetnosti zmede. V tem okviru je lahko, ne da bi napačno uporabilo pravo, zaključilo, da taka verjetnost ob pomanjkanju pojmovne in vidne podobnosti ne obstaja.

38 Poleg tega pritožnica ne more prisiliti Sodišča, da presojo Sodišča prve stopnje v zvezi s tem nadomesti s svojo lastno presojo. V skladu z ustaljeno sodno prakso iz člena 225 ES in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča izhaja, da je pritožba omejena na pravna vprašanja. Sodišče prve stopnje je zato edino pristojno, da ugotovi in presodi upoštevna dejstva in da presodi dokaze. Presoja teh dejstev in dokazov, razen ob njihovem izkrivljanju, torej ne pomeni pravnega vprašanja, ki bi bilo kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (glej zlasti sodbi z dne 18. julija 2006 v zadevi Rossi proti UUNT, C-214/05 P, ZOdl., str. I-7057, točka 26, in z dne 26. aprila 2007 v zadevi Alcon proti UUNT, C-412/05 P, ZOdl., str. I-3569, točka 71).

39 Ugotovitve Sodišča prve stopnje v točkah od 115 do 117 izpodbijane sodbe pomenijo dejansko presojo. Sodišče prve stopnje je opravilo celovito presojo verjetnosti zmede, ki temelji na celotnem vtisu nasprotujočih si znamk, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov.

40 Trditev, na katero se sklicuje pritožnica, je treba torej šteti kot nedopustno, ker se nanaša na to, da naj Sodišče svojo presojo dejstev nadomesti s presojo, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje.

41 Zato je treba prvi del pritožbenega razloga zavrniti kot delno neutemeljenega in delno nedopustnega.

— Drugi del

42 Najprej je treba zavreči kot nedopustno trditev, s katero pritožnica, ki se sklicuje na nedavno anketo, v okviru katere dejansko prereka povsem dejansko presojo, ki jo je Sodišče prve stopnje opravilo v točkah od 107 do 114 izpodbijane sodbe, zaradi pojmovnih podobnosti med nasprotujočimi si znaki.

43 Namreč, kot je bilo opozorjeno v točki 38 te sodbe, Sodišče v okviru pritožbe ni pristojno za izpodbijanje te presoje, razen v primeru, če ta izkrivlja spisno gradivo, kar se v tem primeru ni zatrjevalo.

44 Nadalje je treba glede očitka, ki ga je pritožnica naslovila na Sodišče prve stopnje zaradi njegove presoje vidne podobnosti, kot jo je podalo v točkah od 92 do 101 izpodbijane sodbe, opozoriti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso iz členov 225 ES, člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča in 112(1)(c) Poslovnika Sodišča izhaja, da je treba v pritožbi jasno navesti izpodbijane elemente sodbe, katere razveljavitev se predlaga, ter pravne trditve, ki na poseben način utemeljujejo ta predlog (sodbi z dne 4. julija 2000 v zadevi Bergaderm in Goupil proti Komisiji, C-352/98 P, Recueil, str. I-5291, točka 34, in z dne 30. junija 2005 v zadevi Eurocermex proti UUNT, C-286/04 P, ZOdl., str. I-5797, točka 42).

45 Vendar trditev, na katero se sklicuje pritožnica, ne odgovarja tem zahtevam. Ne vsebuje namreč nobene pravne argumentacije, s katero bi se dokazalo, na kakšen način naj Sodišče prve stopnje ne bi pravilno uporabilo prava. Pritožnica le povzema tožbeni razlog, ki ga je predložila Sodišču prve stopnje, ne da bi podala dodatna pojasnila in ne da bi jasno opredelila elemente izpodbijane sodbe, ki jih namerava izpodbijati.

46 Tako ta trditev pomeni le predlog za ponovno obravnavo tožbe, predložene na prvi stopnji, pri čemer gre za kršitev zahtev, ki izhajajo tako iz Statuta Sodišča kot tudi iz njegovega Poslovnika.

47 Zato je treba drugi del prvega pritožbenega razloga zavreči kot nedopustnega.

— Tretji del

48 Čeprav je res, da se lahko – v skladu z načelom medsebojne odvisnosti med upoštevanimi elementi in zlasti med podobnostjo znamk in podobnostjo zajetih

proizvodov in storitev – nizka stopnja podobnosti med zajetimi proizvodi in storitvami izravna z visoko stopnjo podobnosti med znamkami in obratno (glej zlasti sodbo z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17; zgoraj navedeni sodbi Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 19, in T.I.M.E. ART proti Devinlec in UUNT, točka 35), je Sodišče z namenom uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 odločilo, da verjetnost zmede predpostavlja hkrati enakost ali podobnost znamke, katere registracija se zahteva, in prejšnje znamke, ter enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, na katere se nanaša zahteva za registracijo, in proizvodov ali storitev, za katere je prejšnja znamka registrirana. Gre za kumulativne pogoje (glej sodbo z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedial proti UUNT, C-106/03 P, ZOdl., str. I-9573, točka 51).

49 V zvezi s tem je Sodišče prve stopnje v točki 116 izpodbijane odločbe odločilo, da čeprav so si bili nasprotujoči si znaki slušno podobni, je ta element na koncu manjšega pomena, ker upoštevna javnost znamko, ki označuje zadevne proizvode, običajno zaznava vidno. Poleg tega je Sodišče prve stopnje s presojo, ki je zaradi razlogov, navedenih v drugem delu tega pritožbenega razloga, ni mogoče prerekati, prav tako zaključilo, da pojmovna in vidna podobnost ne obstaja.

50 Zato je Sodišče prve stopnje v svoji presoji verjetnosti zmede lahko, ne da bi napačno uporabilo pravo, zaključilo, da nasprotujoče si znamke, obravnavane posamično, ne predstavljajo minimalne stopnje podobnosti, potrebne za to, da bi se lahko le na podlagi velikega razlikovalnega učinka prejšnjih znamk ali enakosti proizvodov, na katere se nanašajo slednje, in proizvodov znamke, katere registracija se zahteva, ugotovila verjetnost zmede.

51 Ob pomanjkanju navedene minimalne stopnje podobnosti Sodišču prve stopnje ni mogoče očitati, da v okviru svoje celovite presoje verjetnosti zmede ni uporabilo načela medsebojne odvisnosti.

52 V teh okoliščinah je treba tretji del pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljenega.

53 Zato je treba prvi pritožbeni razlog v celoti zavrniti.

Peti pritožbeni razlog kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 pri presoji verjetnosti zmede v zvezi s prejšnjimi znamkami kot znamkami, ki pripadajo „družini" ali „seriji" znamk

Trditve strank

54 Pritožnica trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 pri presoji verjetnosti zmede v zvezi z „družino" ali „serijo" znamk, ustvarjeno z njenimi prejšnjimi znamkami. Po njenem mnenju bi bilo treba verjetnost zmede v obdobju petih let pred prijavo znamke Skupnosti presoditi tako, da bi se primerjale znamke, kot so bile registrirane, ne da bi se zahtevalo spoštovanje merila kot je dejanska uporaba. Prvič, pritožnica trdi, da je tako, če postopek z ugovorom, ki ga sproži imetnik prejšnje znamke, temelji le na obstoju te prejšnje znamke, ki ni predmet obveznosti uporabe. Drugič, zahtevati uporabo prejšnjih znamk je enako, kot če se imetniku, ki namerava dati na trg proizvode, označene z „znamkami serije", ki so registrirane, a še ne uporabljene, odvzame varstvo te znamke, ki pripada „znamkam serije", nasproti tretji osebi, ki zakonito vloži prijavo za podobno znamko in da istočasno proizvode v dejansko uporabo.

55 UUNT zatrjuje, prvič, da pojem „znamke serije" za namen Uredbe št. 40/94 ni upošteven in je le pravni koncept v italijanskem pravu znamk, ki priznava pravni učinek dejanski situaciji, v kateri lahko obstaja zveza med znamkami serije in

znamko, katere registracija se zahteva. Ta zveza bi tako lahko pri zadevni javnosti povzročila zmedo, ki bi bila posledica istočasne prisotnosti na trgu več znamk, ki imajo skupen razlikovalni element in se nanašajo na enake ali podobne proizvode. Zato naj bi bil obstoj navedenih znamk na trgu nujen.

56 Drugič, upoštevanje serijske narave prejšnjih znamk bi pomenilo širjenje področja zaščite navedenih znamk, obravnavanih posamično. Zato bi morala biti kakršna koli abstraktna presoja verjetnosti zmede, ki temelji izključno na obstoju več registracij, katerih predmet so znamke z enakim razlikovalnim elementom, v odsotnosti dejanske uporabe navedenih znamk izključena.

57 Tretjič, UUNT zatrjuje, da naj bi se vprašanje „znamk serije" opredelilo v okviru presoje dejstev, ki je povezana z zaznavo, ki jo imajo potrošniki nasprotujočih si znakov. Vendar UUNT poudarja, da se domnevne „znamke serije" niso uporabljale in da nimajo značilnosti, na podlagi katerih naj bi štele za serijo.

58 Intervenientka opozarja, da čeprav pritožnica ni bil dolžna dokazati uporabe prejšnjih znamk, ki imajo skupni besedni element „bridge", da bi preprečila razveljavitev zadevnih registracij, pa bi morala to storiti, da bi podkrepila svojo tezo, da obstaja domnevna „serija" znamk, ki vsebujejo ta besedni element.

Presoja Sodišča

59 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je treba obstoj verjetnosti zmede, ki izhaja iz podobnosti med znamko, katere registracija se zahteva, in prejšnjo znamko

na eni strani ter med proizvodi ali storitvami, ki jih te znamke označujejo, na drugi strani, presoditi glede na javnost na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

60 V tem primeru je Sodišče prve stopnje v točki 78 izpodbijane sodbe ugotovilo, da glede na naravo zadevnih proizvodov, oznaka katerih je povzeta v točki 5 te sodbe, ciljno javnost, glede katere je treba opraviti analizo verjetnosti zmede, za vse zadevne proizvode sestavljajo povprečni potrošniki iz države članice, v kateri so zaščitene prejšnje znamke, in sicer iz Italije.

61 Najprej je treba ugotoviti, da je znamko v skladu s členi od 4 do 6 Uredbe št. 40/94 mogoče registrirati le posamično in minimalna petletna zaščita, ki izhaja iz te registracije, se ji lahko dodeli le posamično, tudi če se hkrati registrira več znamk z enim ali več skupnimi in razlikovalnimi elementi.

62 Čeprav je res, da se v primeru ugovora na zahtevo za registracijo znamke Skupnosti, ki temelji na obstoju ene same prejšnje znamke, ki še ni predmet obveznosti uporabe, presoja verjetnosti zmede opravi na podlagi primerjave med dvema znamkama kot sta bili registrirani, to ne velja, če ugovor temelji na obstoju več znamk, ki imajo skupne značilnosti, ki omogočajo, da se jih šteje kot del iste „družine“ ali „serije“ znamk.

63 Namreč, verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 obstaja, ko javnost lahko verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz ekonomsko povezanih podjetij (glej zgoraj navedeno sodbo Alcon proti UUNT, točka 55, in v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Canon,

točka 29). Kadar gre za „družino" ali „serijo" znamk, verjetnost tveganja natančneje izhaja iz možnosti, da se potrošnik moti glede izvora ali porekla proizvodov ali storitev, za katere velja znamka, katere registracija se zahteva, in napačno meni, da je del te družine ali serije znamk.

64 Kot poudarja generalna pravobranilka v točki 101 sklepnih predlogov, od potrošnika ni mogoče pričakovati, če se znamke, ki naj bi tvorile družino ali serijo, ne uporabljajo v zadostnem številu, da bi v navedeni družini ali seriji znamk odkril skupni element in/ali da bi s to družino ali serijo povezal drugo znamko, ki vsebuje isti skupni element. Da bi obstajala verjetnost, da se javnost moti glede tega, ali znamka, katere registracija se zahteva, sodi v „družino" ali „serijo", morajo biti prejšnje znamke, ki so del te „družine" ali „serije", torej prisotne na trgu.

65 Tako v nasprotju s trditvijo pritožnice Sodišče prve stopnje ni zahtevalo dokaza o uporabi kot takega prejšnjih znamk, ampak le o uporabi zadostnega števila le-teh, ki lahko tvorijo družino ali serijo znamk, in torej o njihovem obstoju z namenom presoje verjetnosti zmede.

66 Iz tega sledi, da je Sodišče prve stopnje, ker je bilo ugotovljeno, da take uporabe ni bilo, lahko pravilno sklepalo, da je bil odbor za pritožbe pooblaščen za zavrnitev trditev, s katerimi se je pritožnica sklicevala na varstvo, ki naj bi pripadalo „seriji znamk".

67 Zato je treba peti pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljenega.

Drugi pritožbeni razlog kršitve člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, ker je Sodišče prve stopnje iz svoje presoje izključilo prejšnjo znamko THE BRIDGE (št. 642952)

Trditve strank

68 Po mnenju pritožnice naj bi Sodišče prve stopnje napačno uporabilo člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94. Ni namreč ocenilo upoštevnosti dokumentov, ki mu jih je predložila pritožnica glede uporabe proizvodov iz razreda 25 znamke THE BRIDGE (št. 642952) v letu 1995, da bi določilo, ali se je znamka dejansko in resno uporabljala v obdobju petih let, pred datumom objave prijave znamke Skupnosti.

69 Sodišče prve stopnje naj bi s tem, da je zahtevalo neprekinjeno uporabo znamke THE BRIDGE (št. 642952) v zadevnem obdobju, dodalo pogoj, ki ni določen v členu 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.

70 UUNT zatrjuje, prvič, da je obravnava dokazov, ki jih je predložila pritožnica, del dejanske presoje, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje. Drugič, Sodišče prve stopnje naj s tem, da je zahtevalo neprekinjeno uporabo znamke v zadevnem obdobju petih let, ne bi postavilo pogoja, ki ne bi bil predviden v navedeni določbi. V skladu s tem členom naj bi zahtevalo le dosledno uporabo. Ta pritožbeni razlog je treba torej šteti za nedopustnega in neutemeljenega.

71 Intervenientka zatrjuje, da le izdaja kataloga za leti 1994/1995 in majhno število oglasov v letu 1995 ne zadoščajo za dokaz zadostne uporabe znamke. Zato meni, da naj bi šlo zgolj za njeno „simbolično uporabo", katere namen je preprečiti kakršno koli tveganje razveljavitve.

Presoja Sodišča

72 Najprej glede očitka, da naj bi Sodišče prve stopnje zahtevalo neprekinjeno uporabo znamke THE BRIDGE (št. 642952) v celotnem referenčnem obdobju, je treba poudariti, da je, kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, znamka predmet „resne in dejanske uporabe", če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je v zagotavljanju istovetnosti izvora blaga ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za to blago in storitve, za razliko od simbolične uporabe, katere edini cilj je ohranjanje pravic, ki jih daje znamka. Presoja resne in dejanske uporabe znamke mora temeljiti na vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za ugotovitev, ali se znamka dejansko gospodarsko izkorišča, zlasti na obsegu in pogostosti uporabe znamke (glej sodbo Sodišča z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT, C-416/04 P, ZOdl., str. I-4237, točka 70; glej v tem smislu, glede člena 10(1) zgoraj navedene Direktive 89/104/EGS, določba, ki je enaka členu 15(1) Uredbe št. 40/94, tudi sodbo z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul, C-40/01, Recueil, str. I-2439, točka 43, in sklep z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology, C-259/02, Recueil, str. I-1159, točka 27).

73 Odgovor na vprašanje, ali je uporaba zadostna, da ohrani oziroma ustvari tržni delež za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, je odvisen od več dejavnikov in od presoje na podlagi posameznega primera. Pogostost ali rednost uporabe znamke je le eden izmed številnih dejavnikov, ki se lahko upoštevajo (zgoraj navedena sodba Sunrider proti UUNT, točka 71; v tem smislu glej tudi zgoraj navedeni sklep La Mer Technology, točka 22).

74 Sodišče prve stopnje s trditvijo v točki 35 izpodbijane sodbe, da so dokazi glede leta 1994 zelo omejeni in da za leta od 1996 do 1999 ne obstajajo, od pritožnice nikakor ni zahtevalo, da dokaže neprekinjeno uporabo znamke THE BRIDGE (št. 642952) v celotnem zadevnem obdobju. V skladu z zgoraj navedenim je obravnavalo, ali je bila

ta znamka predmet dejanske in resne uporabe v navedenem obdobju. V zvezi s tem je Sodišče prve stopnje v točkah od 32 do 36 izpodbijane sodbe presodilo, ali je bil obseg in pogostost uporabe navedene znamke tak, da je dokazal, da je bila ta učinkovito, stalno in s stabilno konfiguracijo znaka prisotna na trgu.

75 Nadalje, ker pritožnica Sodišču prve stopnje očita, da ni pravilno ocenilo predloženih dokazov, zadošča ugotovitev, da je Sodišče prve stopnje opravilo presojo dokazov, da bi določilo, ali je bila uporaba znamke THE BRIDGE (št. 642952), v skladu s členom 43(2) Uredbe št. 40/94 v povezavi z odstavkom 3 istega člena, dokazana za obdobje petih let pred objavo prijave znamke Skupnosti. V točkah od 33 do 36 izpodbijane sodbe je preverilo, ali je obstajala dejanska in resna uporaba znamke THE BRIDGE (št. 642952) med 14. junijem 1994 in 14. junijem 1999, datumom objave prijave znamke Skupnosti, zgolj na podlagi dokazov, ki jih je predložila pritožnica, ki zadevajo uporabo navedene znamke (katalog jesen-zima 1994/1995 in oglasi iz leta 1995), in zaključilo, da v tem primeru ni bilo tako. Sodišču prve stopnje, ki je ugotovilo, da so bili drugi katalogi brez datumov, namreč ni mogoče očitati, da jih v okviru svoje presoje ni upoštevalo. Poleg tega je treba poudariti, da zaključek, do katerega je prišlo Sodišče prve stopnje na podlagi dokazov, ki jih je imelo, sodi povsem na področje dejanske presoje.

76 Pritožnica s svojimi trditvami prereka to povsem dejansko presojo. Vendar, kot je bilo opozorjeno v točki 38 te sodbe, to vprašanje, razen če so dejstva v zadevi izkrivljena, kar se v tem primeru ni zatrjevalo, ni predmet nadzora, ki bi ga izvajalo Sodišče v okviru pritožbe.

77 Drugi pritožbeni razlog je treba torej zavrniti kot delno nedopustnega in delno neutemeljenega.

Tretji pritožbeni razlog kršitve člena 15(2)(a) Uredbe št. 40/94, ker je Sodišče prve stopnje iz svoje presoje izključilo prejšnjo znamko Bridge (št. 370836)

Trditve strank

78 Pritožnica trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo člen 15(2)(a) Uredbe št. 40/94, ker je iz svoje presoje verjetnosti zmede izključilo znamko Bridge (št. 370836), ne da bi preverilo, ali jo je bilo mogoče šteti kot le nekoliko spremenjeno različico znamke THE BRIDGE (št. 642952), pri čemer v zvezi s tem ni tako pomembno, da je ta znamka že bila registrirana. Namreč, čeprav pritožnica priznava, da ni predložila potrebnih dokazov o uporabi znamke Bridge (št. 370836), meni, da ji tega ni bilo treba storiti glede na dokaze o uporabi, ki jih je predložila za znamko THE BRIDGE (št. 642952), zaradi popolne enakosti proizvodov, za katere veljata ti dve znamki. Edina razlika med njimi naj bi izhajala iz obstoja člena „the". V zvezi s tem pritožnica meni, da dodatek tega člena „the" ne more spremeniti razlikovalnega značaja znamke „Bridge" (št. 370836). Poleg tega bi lahko razlaga Sodišča prve stopnje člena 15(2)(a) Uredbe št. 40/94 povzročila diskriminacijo med imetnikom znamke, ki jo registrira le v njeni „osnovni" različici, pri čemer uporablja številne druge različice, in imetnikom znamke, ki registrira vse različice svoje znamke.

79 Po mnenju UUNT je treba ta pritožbeni razlog zavrniti, ker je nedopusten in neutemeljen. Prvič, prvi pogoj za učinkovito uporabo znamke THE BRIDGE (št. 642952), ki je le nekoliko spremenjena oblika znamke Bridge (št. 370836), naj ne bi bil izpolnjen. Drugič, dodatek določnega člena „the" naj bi pomenil bistveno spremembo in naj bi spreminjal razlikovalni značaj registrirane znamke. Tretjič, presoja pogoja „minimalna razlika" med registriranim znakom in znakom, ki se je dejansko uporabljal, je dejansko vprašanje.

80 Intervenientka zatrjuje, da se člen 15(2)(a) Uredbe št. 40/94 v tem primeru ne uporablja, ker predpostavlja, da je znamka registrirana v določeni obliki in se uporablja v le nekoliko drugačni obliki, v tem primeru pa ni bilo tako. Poleg tega naj bi obstoj dveh različnih registracij, ki se nanašata na pritožnico, sam po sebi pomenil dokaz, da je sama pritožnica presodila, da se te znamke v zadostni meri razlikujejo med sabo.

Presoja Sodišča

81 V skladu s členom 15(1) Uredbe št. 40/94 je znamka, ki se v upoštevnem obdobju ni resno in dejansko uporabljala, predmet sankcij, predvidenih v navedeni uredbi, razen če obstaja upravičen razlog za njeno neuporabo.

82 V skladu z odstavkom 2(a) istega člena se uporaba znamke Skupnosti v obliki, ki se razlikuje po elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke v obliki, v kateri je bila registrirana, prav tako šteje za uporabo v smislu odstavka 1.

83 Te določbe so v bistvu enake tistim iz člena 10(1) in (2)(a) Prve Direktive 89/104, ki približuje zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami.

84 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da Sodišče prve stopnje ni napačno uporabilo prava s tem, da je zavrnilo trditev pritožnice, da naj bi bila uporaba znamke Bridge (št. 370836) v referenčnem obdobju dokazana z elementi, predloženimi v dokaz uporabe znamke THE BRIDGE (št. 642952).

85 Ne da bi bilo nujno preučiti, ali bi bilo znamko THE BRIDGE (št. 642952) mogoče šteti za drugačno le na podlagi elementov, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke Bridge (št. 370836), je treba namreč ugotoviti, da uporaba prve izmed teh znamk ni bila dokazana in torej nikakor ne bi mogla služiti kot dokaz uporabe druge.

86 V vsakem primeru, čeprav je na podlagi navedenih določb registrirano znamko mogoče šteti, kot da se je uporabljala, če je predložen dokaz o uporabi te znamke, ki ima le nekoliko drugačno obliko od tiste, pod katero je bila registrirana, z dokazom o njeni uporabi ni mogoče varstva, ki ga ima registrirana znamka, razširiti na drugo registrirano znamko, katere uporaba ni bila dokazana, ker naj bi bila ta le blažja različica prve.

87 Tretji pritožbeni razlog je treba torej zavrniti kot neutemeljenega.

Četrti pritožbeni razlog kršitve člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, ker je Sodišče prve stopnje iz svoje presoje izključilo t. i. „obrambne" prejšnje znamke

Trditve strank

88 Po mnenju pritožnice je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 s tem, da je menilo, da pojem obrambnih znamk ni v skladu s sistemom varstva znamke Skupnosti.

89 Najprej, Sodišče prve stopnje bi moralo to trditev, ki se je prvič navajala pred UUNT, šteti za nedopustno.

90 Odbor za pritožbe je namreč sklenil, da bi bilo treba prejšnje znamke št. 370836, 704338, 606709 in 593651 izključiti iz presoje, ki se nanaša na verjetnost zmede, le zaradi tega, ker so obstajale pred glavno znamko, in ne zaradi tega, ker pojem „obrambnih znamk" kot tak ni bil v skladu s predpisi Skupnosti. Sodišče prve stopnje bi se moralo omejiti na presojo, ali so te znamke izpolnjevale pogoje, določene v novem italijanskem zakoniku o industrijski lastnini, da bi jih bilo mogoče šteti za obrambne, kot je to storil odbor za pritožbe.

91 Nadalje, ne bi bilo pravilno trditi, kot je to storilo Sodišče prve stopnje, da italijanski zakonik o intelektualni lastnini ščiti znamke, ki se niso uporabljale. V skladu z navedenim zakonikom namreč ne more priti do razveljavitve zaradi neuporabe, če je imetnik obrambne znamke, ki ni bila uporabljena istočasno, imetnik ene ali več podobnih znamk, ki še vedno veljajo, od katerih se vsaj ena dejansko uporablja za označitev istih proizvodov ali storitev, zaščitenih s to obrambno znamko. Nazadnje, pritožnica dodaja, da je lahko priznanje obrambnih znamk na nacionalni ravni „upravičen razlog" za neuporabo v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94.

92 Po mnenju UUNT je treba ta pritožbeni razlog šteti za nedopustnega, ker je priznanje „obrambnih" znamk odvisno od dejanske uporabe „glavne" znamke THE BRIDGE (št. 642952). Vendar naj bi šlo za vprašanje, ki ga je Sodišče prve stopnje že obravnavalo v negativnem smislu. Nadalje, trditev, predložena Sodišču prve stopnje glede neskladnosti italijanskega zakona, ki priznava pojem obrambnih znamk, s sistemom varstva znamke Skupnosti, naj ne bi bila nedopustna zaradi tega, ker se o tem vprašanju ni razpravljalo, saj po mnenju UUNT pomeni le razširitev trditve, ki je bila že oblikovana v postopku pred odborom za pritožbe, v skladu s katero obstaja obveznost uporabe obrambnih znamk.

93 UUNT glede vsebine opozarja, prvič, da je dejanska uporaba znamke bistveni pogoj, da se imetniku znamke priznajo izključne lastninske pravice. Drugič, UUNT meni, da pritožnica enači varstvo, povezano s pojmom „obrambne znamke", z varstvom na podlagi člena 15(2)(a) Uredbe št. 40/94. Vendar naj bi bile razlike med t. i. „obrambnimi" znamkami in glavno znamko THE BRIDGE (št. 642952), ki se ni uporabljala, dovolj velike, da so spremenile razlikovalni značaj slednje.

94 Intervenientka trdi, prvič, da je v italijanskem zakonu o znamkah določeno, da mora datum vložitve obrambnih znamk sovpadati ali slediti datumu vložitve glavne znamke. Drugič, trdi, da bi morala biti obrambna znamka vložena za iste razrede proizvodov kot glavna znamka, medtem ko pritožnica šteje za obrambne tudi znamke, ki so v drugem razredu kot njena glavna znamka. Tretjič, trdi, da smejo obrambne znamke izkazovati le manjše spremembe glede na glavno znamko. V tem primeru naj ne bi bil izpolnjen noben pogoj. V vsakem primeru naj upoštevanje obrambnih znamk ne bi bilo v skladu s sistemom Skupnosti o varstvu znamk.

Presoja Sodišča

95 Najprej je treba ugotoviti, da Sodišče prve stopnje ni napačno uporabilo prava s tem, ko se je izreklo glede trditve UUNT, da naj pojem obrambnih znamk ne bi bil v skladu z Uredbo št. 40/94.

96 Res je, da v postopku, ki se nanaša na tožbo zoper odločbo odbora za pritožbe UUNT, ki je odločilo o ugovoru zoper registracijo znamke, ki je temeljila na verjetnosti zmede s prejšnjo znamko, UUNT ne more spremeniti predmeta spora

pred Sodiščem prve stopnje, kot izhaja iz ustreznih domnev in navedb prijavitelja znamke in osebe, ki je vložila ugovor (glej v tem smislu sodbo z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedial proti UUNT, C-106/03 P, ZOdl., str. I-9573, točka 26, in po analogiji sodbo z dne 21. oktobra 2004 v zadevi KWS Saat proti UUNT, C-447/02 P, ZOdl., str. I-10107, točka 58).

97 Vendar je treba poudariti, da je bila ena izmed trditev pritožnice pred odborom za pritožbe glede presoje verjetnosti zmede, da bi bilo treba na podlagi uporabe znamke THE BRIDGE (št. 642952) kot obrambne znamke, upoštevati nekatere druge znamke. Vendar, ker trditev postavlja vprašanje, ali bi bilo mogoče v skladu z italijanskim pravom znamke, katerih uporaba ni bila dokazana, vseeno šteti za „obrambne znamke", utemeljitev UUNT pred Sodiščem prve stopnje, da taka možnost na podlagi prava Skupnosti ni bila dovoljena, ni prekoračila okvira spora, predloženega odboru za pritožbe.

98 Poleg tega, kot opozarja generalna pravobranilka v točki 87 svojih sklepnih predlogov, ker je odbor za pritožbe svojo odločbo, čeprav implicitno, utemeljil na napačni razlagi prava Skupnosti, Sodišču prve stopnje ni mogoče očitati, da je nadomestilo pravilno razlago tega prava z razlago, ki jo je uporabil odbor za pritožbe.

99 Nadalje je treba presoditi ugotovitev Sodišča prve stopnje iz točke 47 izpodbijane sodbe, da se pritožnica v skladu z italijanskim pravom znamk ni mogla opreti na domnevno obrambno naravo nekaterih prejšnjih znamk, ki jih odbor za pritožbe ni upošteval.

100 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti, ki jo je vložil imetnik prejšnje znamke Skupnosti ali nacionalne znamke, zavrniti, če slednji na prošnjo prijavitelja

ni predložil dokaza, da je bila njegova prejšnja znamka v petih letih pred objavo prijave znamke Skupnosti predmet resne in dejanske uporabe v Skupnosti ali v državi članici, v kateri je zaščitena za proizvode ali storitve, za katere je registrirana in na katerih temelji ugovor, ali da obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo. Poleg tega člen 56(2) Uredbe št. 40/94 vsebuje enako pravilo za primer vložitve prijave za razveljavitev ali razglasitev ničnosti znamk Skupnosti.

101 Vendar Sodišče prve stopnje ni zmotno uporabilo prava s tem, da je v točki 46 izpodbijane sodbe trdilo, da se imetnik nacionalne znamke, ki je ugovarjal prijavi znamke Skupnosti, da bi se izognil dokaznemu bremenu, ki mu je naloženo na podlagi člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, ne more sklicevati na nacionalno določbo, ki dopušča registracijo kot znamke znakov, ki niso namenjeni uporabi v trgovini, zaradi njihove povsem obrambne vloge glede na drug znak, ki je predmet gospodarskega izkoriščanja.

102 Pojem „upravičeni razlogi“ iz tega člena se namreč v bistvu nanaša na okoliščine, ki niso povezane z imetnikom znamke, kar mu preprečuje njeno uporabo, in ne na nacionalno zakonodajo, ki dopušča izjemo od pravila razveljavitve znamke zaradi petletne neuporabe, čeprav imetnik znamke te namerno ni uporabljal.

103 Teza, da bi se lahko imetnik nacionalne znamke, ki ugovarja prijavi znamke Skupnosti, skliceval na prejšnjo znamko, katere uporaba ni bila dokazana, ker v skladu z nacionalno zakonodajo pomeni „obrambno znamko“, torej ni v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.

104 Iz tega sledi, da je treba četrti pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljenega.

105 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba pritožbo v celoti zavrniti.

Stroški

106 V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT in intervenientka sta predlagala, naj se pritožnici naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

1. **Pritožba se zavrne.**

2. **Il Ponte Finanziaria SpA se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi