SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)

z dne 10. novembra 2004*

V zadevi T-164/02,

Kaul GmbH, s sedežem v Elmshornu (Nemčija), ki ga zastopata G. Würtenberger in R. Kunze, avocats,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata A. von Mühlendahl in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je bila

Bayer AG, s sedežem v Leverkusnu (Nemčija),

* Jezik postopka: nemščina.

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. marca 2002 (zadeva R 782/2000-3) o postopku z ugovorom med Kaul GmbH in Bayer AG,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, M. Vilaras, sodnik, in I. Wiszniewska-Białecka, sodnica,
sodni tajnik: D. Christensen, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 30. junija 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Družba Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) je 3. aprila 1996 vložila prijavo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.

2 Znamka, za katero je bila prijavljena registracija, je besedni znak ARCOL.

3 Proizvodi, za katere je bila prijavljena registracija, sodijo v razrede 1, 17 in 20 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in blaga za namen registracije znamke z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen. Med proizvode iz razreda 1 spadajo tudi „kemični proizvodi, namenjeni konzerviranju hrane".

4 Zahteva za prijavo znamke je bila 20. julija 1998 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti.*

5 Tožeča stranka je 20. oktobra 1998 na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 podala ugovor zoper registracijo zahtevane znamke za „kemične proizvode, namenjene konzerviranju hrane" iz razreda 1. Ugovor je temeljil na obstoju prejšnje znamke Skupnosti, registrirane 24. februarja 1998 pod številko 49106. Ta znamka vsebuje besedni znak CAPOL in zajema proizvode, imenovane „kemični proizvodi, namenjeni konzerviranju hrane, in sicer surove snovi za zamrzovanje in konzerviranje končnih prehrambnih izdelkov, predvsem slaščic" iz razreda 1. Tožeča stranka se je v podporo ugovoru sklicevala na relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

6 Z odločbo z dne 30. junija 2000 je oddelek za ugovore kljub temu, da je priznal identiteto proizvodov, zavrnil ugovor iz razloga, da je izključena vsakršna verjetnost zmede med zadevnima znakoma zaradi njunih vidnih in glasovnih razlik.

7 Tožeča stranka je 24. julija 2000 v skladu s členom 59 Uredbe št. 40/94 vložila tožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

8 Z dopisom z dne 17. julija 2000, vročenim 24. julija 2000, je družba Bayer (Bayer AG) obvestila UUNT o prenosu zahteve za registracijo znamke ARCOL, ki jo je vložil Atlantic Richfield, v korist družbe Bayer, Co. Prenos je bil v register znamk Skupnosti vpisan 17. novembra 2000 v skladu s členom 17(5) in členom 24 Uredbe št. 40/94.

9 Tožeča stranka je 30. oktobra 2000 pri UUNT vložila vlogo, v kateri je izpostavila razloge za tožbo, predvidene v členu 59 Uredbe št. 40/94.

10 Z odločbo z dne 4. marca 2002, ki je bila tožeči stranki sporočena 25. marca 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), je tretji odbor za pritožbe UUNT tožbo zavrnil. Odbor za pritožbe je v zadevi ugotovil, da ne more več upoštevati, da ima prejšnja znamka domnevno večji razlikovalni učinek, ker je znana, saj je tožeča stranka to trditev prvič navedla šele v fazi pritožbe. Odbor za pritožbe je sicer poudaril, da tožeča stranka dejansko ni navedla nobene nove trditve, ampak je le spremenila pravno podlago ugovora v korist člena 8(2)(c) Uredbe št. 40/94, ki zadeva splošno znane znamke. Drugače je odbor za pritožbe ugotovil, da kljub enakosti proizvodov ni bilo nobene verjetnosti zmede med zadevnima besednima znakoma, upoštevajoč občutne razlike med njima, ugotovljene vidno in slišno, specifičnost trga zadevnih proizvodov in verjetno strokovno presojo povprečnih potrošnikov teh proizvodov.

Postopek in predlogi strank

11 S tožbo, vloženo v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 24. maja 2002, je tožeča stranka vložila tožbo. UUNT je odgovor na tožbo v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložil 16. oktobra 2002.

12 Z dopisom, vloženim v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 7. novembra 2002, je tožeča stranka v skladu s členom 135(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje zahtevala dovoljenje za vložitev replike.

13 Sodišče prve stopnje (četrti senat) je 20. novembra 2002 odločilo, da ni nujna druga izmenjava vlog, saj lahko tožeča stranka navede tožbene razloge, trditve in replike na odgovor na tožbo med ustnim postopkom.

14 Na podlagi poročila sodnika poročevalca se je Sodišče prve stopnje (četrti senat) odločilo, da začne ustni postopek.

15 Stranki sta podali ustne navedbe in odgovore na vprašanja Sodišča prve stopnje na obravnavi 30. junija 2004.

16 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

17 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

18 Tožeča stranka v podporo tožbi navaja štiri tožbene razloge, ki izhajajo, prvič, iz kršitve obveznosti presoditi elemente, ki jih je navedla pred odborom za pritožbe, drugič, iz kršitve člena (8)(1)(b) Uredbe št. 40/94, tretjič, iz kršitve načel procesnega prava, ki velja v državah članicah, in procesnih pravil, ki se uporabljajo pred UUNT, in, četrtič, iz kršitve obveznosti obrazložitve.

19 Najprej je treba presoditi prvi tožbeni razlog.

Trditve strank

20 Po mnenju tožeče stranke presoja odbora za pritožbe, po kateri navajanje novih dejstev po koncu postopka z ugovorom pred njo ni dopustno, izhaja iz napačnega razumevanja funkcije odbora za pritožbe. Nasprotno, postopek pred odborom za pritožbe bi bilo treba šteti za drugo stopnjo dejanskega stanja, v okviru katere bi stranke lahko navedle nova dejstva. Napačno je torej, da je odbor za pritožbe v tem

primeru za presojo verjetnosti zmede zavrnil preizkus elementov, ki jih je navedla tožeča stranka v vlogi z dne 30. oktobra 2000 glede večjega razlikovalnega učinka prejšnje znamke CAPOL, v kateri je bila častna izjava generalnega direktorja tožeče stranke, h kateri je bil priložen seznam njenih strank. UUNT je s tem kršil pravico tožeče stranke izjaviti se.

21 Tožeča stranka se v preostalem in v nasprotju s trditvami UUNT nikakor ne odreka členu (8)(1)(b) Uredbe št. 40/94 kot temelju ugovora v korist člena (8)(2)(c) iste uredbe. Namen dokumentov, priloženih v vlogi z dne 30. oktobra 2000, ni predstaviti novih dejstev, ampak dopolniti trditve, ki so bile že navedene med postopkom z ugovorom.

22 UUNT odgovarja, da stališče tožeče stranke temelji na slabi razlagi sistema pravnega varstva, ki ga vzpostavlja Uredba št. 40/94 in kot se uporablja v „ustaljeni sodni praksi" odbora za pritožbe. Posledica funkcionalne kontinuitete odborov za pritožbe je drugače kot pri oddelkih za ugovore to, da vložitev tožbe ne zadošča za to, da bi se ubežalo posledicam neupoštevanja rokov, ki jih je določil oddelek za ugovore. UUNT torej uveljavlja, da odbori za pritožbe razen pri nekaj izjemah vedno zavrnejo upoštevanje navedb novih dejstev, če niso bile predložene v teh rokih.

23 Šele pred odborom za pritožbe se je prvič sklicevala na vodilni položaj tožeče stranke na trgu kemičnih preparatov za konzerviranje hrane in na splošno poznanost znamke CAPOL pri zadevni javnosti. Gre za nova dejstva in glede uporabe izraza „splošno znan" celo za spremembo pravne podlage ugovora v korist člena 8(2)(c) Uredbe št. 40/94.

24 UUNT meni, da upoštevanje položaja tožeče stranke na trgu in okrepljenega razlikovalnega učinka njene znamke ne dopušča sklepanja, da naj bi obstajala verjetnost zmede.

Presoja Sodišča prve stopnje

25 Najprej je treba poudariti, da so elementi, ki jih je navedla tožeča stranka pred odborom za pritožbe, častna izjava generalnega direktorja tožeče stranke in seznam strank tožeče stranke.

26 Tožeča stranka je te dokumente o intenzivnosti uporabe znamke predložila za podkrepitev zatrjevanja, ki ga je že podala pred oddelkom za ugovore – in je bilo torej utemeljeno na podlagi ugotovitev o pomanjkanju opisnosti znamke tožeče stranke –, po kateri ta znamka uživa višjo stopnjo razlikovanja in mora zato uživati močnejše varstvo.

27 Odbor za pritožbe v točkah od 10 do 12 izpodbijane odločbe in UUNT v točki 30 odgovora na tožbo sta ugotovila, da nova navedba dejstev ne more biti upoštevana, kajti navesti bi jih bilo treba pred potekom rokov, ki jih je določil oddelek za ugovore.

28 Vendar je treba ugotoviti, da to stališče ni združljivo s funkcionalno kontinuiteto med stopnjami UUNT, ki jo zagotavlja Sodišče prve stopnje, tako glede postopka *ex parte* (sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY-DRY), T-163/98, Recueil, str. II-2383, točke od 38 do 44, na katero v tej točki ne vplivata sodba Sodišča z dne 20. septembra 2001 v zadevi

Procter & Gamble proti UUNT (BABY-DRY), C-383/99 P, Recueil, str. I-6251, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (Oblika mila), T-63/01, Recueil, str. II-5255, točka 21) kot glede postopka *inter partes* (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT - LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, točke od 24 do 32).

29 Dejansko je bilo razsojeno, da iz funkcionalne kontinuitete med stopnjami UUNT izhaja, da je na področju uporabe člena 74(1), *in fine*, Uredbe št. 40/94 odbor za pritožbe zavezan utemeljiti odločbo glede vseh dejanskih in pravnih elementov, ki jih je zadevna stranka predložila bodisi v postopku pred enoto, ki je odločala na prvi stopnji, bodisi pod edinim pogojem odstavka 2 istega člena v pritožbenem postopku (zgoraj navedena sodba KLEENCARE, točka 32). Zato in nasprotno temu, kar navaja UUNT glede postopka *inter partes*, posledica funkcionalne kontinuitete med različnimi stopnjami UUNT ni to, da se stranka, ki pred enoto, ki je odločala na prvi stopnji, ni navedla določenih dejanskih ali pravnih elementov v rokih, ki veljajo pred to enoto, na podlagi člena 74(2) Uredbe št. 40/94 ne bi mogla sklicevati na zgoraj navedene elemente pred odborom za pritožbe. Nasprotno, posledica funkcionalne kontinuitete je to, da je taki stranki dopuščeno sklicevati se na zgoraj navedene elemente pred odborom za pritožbe ob upoštevanju člena 74(2) navedene uredbe pred to enoto.

30 Ker navedba dejanskih spornih elementov v smislu člena 74(2) Uredbe št. 40/94 ni bila prepozna, ampak je bila priložena k vlogi, ki jo je tožeča stranka vložila pred odborom za pritožbe 30. oktobra 2000, torej v roku štirih mesecev, določenim s členom 59 Uredbe št. 40/94, ta v tem primeru ni mogel zavrniti upoštevanja teh elementov.

31 Sicer je odbor za pritožbe, upoštevajoč navedbo prijavitelja znamke v svojem dopisu z dne 27. decembra 2000, po kateri je tožeča stranka skušala dejansko dokazati, da je njena znamka ugledna ali splošno znana, v točki 13 izpodbijane odločbe podredno

navajal, da bi morala tožeča stranka člen 8(2)(c) Uredbe št. 40/94 kot pravno podlago ugovora nadomestiti s členom 8(1)(b) te uredbe.

32 Sodišče prve stopnje meni, da tožeča stranka s to podredno trditvijo ne more uspeti.

33 Dejansko tožeča stranka v nobeni fazi postopka ni zatrjevala, da utemeljuje svoj ugovor na drugi določbi kot na členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Nasprotno se je tožeča stranka prav na tej pravni podlagi v postopku pred oddelkom za ugovore in nato pred odborom za pritožbe sklicevala na večje razlikovanje svoje znamke in na sodno prakso Sodišča glede upoštevnosti teh ugotovitev glede presoje verjetnosti zmede v smislu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

34 Iz vseh zgoraj navedenih ugotovitev sledi, da odbor za pritožbe brez kršitve člena 74 Uredbe št. 40/94 ne more zavrniti presoje dejanskih elementov, ki jih je tožeča stranka navedla v vlogi z dne 30. oktobra 2000 z namenom dokazati stopnjo večjega razlikovanja prejšnje znamke, ki po mnenju tožeče stranke izhaja iz uporabe te znamke na trgu.

35 V skladu z ustaljeno sodno prakso velja, da ker je verjetnost zmede toliko večja, kolikor pomembnejši je razlikovalni učinek prejšnje znamke, znamke, ki imajo visok razlikovalni učinek same po sebi ali zaradi prepoznavanja znamke na trgu, uživajo širše varstvo kot znamke, katerih razlikovalni učinek je manjši. Zato lahko obstaja verjetnost zmede kljub nizki stopnji podobnosti med znamkama, ko je podobnost

proizvodov ali storitev, ki jih zajemata, velika in ko je razlikovalni učinek prejšnje znamke močan (glej sodbo Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točki 20 in 21 in navedena sodna praksa).

36 Ko je odbor za pritožbe v tem primeru potrdil, da so bili proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoča si znaka, enaki in da so obstajali določeni elementi podobnosti med znakoma, se prav tako ni mogel izreči, tako kot je storil, o obstoju verjetnosti zmede, ne da bi upošteval vse upoštevne elemente presoje, med katerimi so elementi, ki jih je navedla tožeča stranka in ki skušajo vzpostaviti stopnjo večjega razlikovanja prejšnje znamke.

37 Iz tega sledi, da odbor za pritožbe z opustitvijo upoštevanja elementov, ki jih je tožeča stranka navedla pred njim, ni izpolnil obveznosti, ki so mu naložene v okviru preizkusa verjetnosti zmede na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe 40/94. Sodišču prve stopnje se za presojo zadevnih elementov ni treba postaviti v vlogo UUNT, ki je zadolžen za to. Posledično je treba razveljaviti izpodbijano določbo, ne da bi se bilo treba izreči o drugih tožbenih razlogih.

Stroški

38 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožena stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogom tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

1. **Odločba tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 4. marca 2002 (zadeva R 782/2000-3) se razveljavi.**

2. **UUNT se naloži plačilo stroškov.**

Legal Vilaras Wiszniewska-Białecka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 10. novembra 2004.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

H. Legal