SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 6. julija 2004*

V zadevi T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, SL, s sedežem v Valencii (Španija), ki jo zastopa P. Koch Moreno, avocat,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata J. F. Crespo Carrillo in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

* Jezik postopka: nemščina.

druga stranka pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, so

Helene Debuschewitz in drugi, dediči po Johannu Debuschewitzu, stanujočem v Rösrath-Forsbachu (Nemčija), ki jih zastopa E. Krings, avocat,

zaradi tožbe za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 12. februarja 2002 (zadeva R 798/2001-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med Grupo El Prado Cervera, SL, in J. Debuschewitzem,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi B. Vesterdorf, predsednik, P. Mengozzi, sodnik, in M. E. Martins Ribeiro, sodnica,

sodni tajnik: I. Natsinas, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 9. marca 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 J. Debuschewitz (v nadaljevanju: druga stranka pred UUNT) je 18. decembra 1998 vložil prijavo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 11), kot je bila spremenjena.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je znak CHUFAFIT.

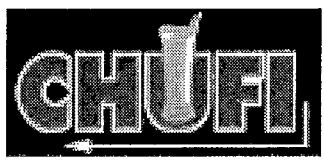
3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 29 in 31 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo naslednjemu opisu za vsak razred:

— razred 29: „predelani oreški";

— razred 31: „sveži oreški".

4 Zahteva je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 69/1999 z dne 30. avgusta 1999.

5 29. novembra 1999 je družba Grupo El Prado Cervera, SL (prej Compañia Derivados de Alimentación, SL), tožeča stranka pred Sodiščem, vložila ugovor v skladu s členom 42 Uredbe št. 40/94. Ugovor je bil sprožen zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, zajete s to prijavo znamke Skupnosti. Razlog, na katerega se je sklicevala v podporo ugovoru, je bila verjetnost zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ugovor je temeljil na obstoju dveh prejšnjih nacionalnih znamk, registriranih v Španiji. Prva znamka, registrirana 4. februarja 1994 pod št. 1 778 419, je besedna znamka CHUFI, ki označuje vrsto proizvodov iz razreda 29, in sicer „meso, ribe in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirana, sušena in kuhana sadje in zelenjava; želeji, džemi, sadne kaše; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščobe". Druga znamka, registrirana v Španiji pod št. 2 063 328 5. maja 1997, je spodnja figurativna znamka:



6 Ta znamka zajema vrsto proizvodov iz razreda 31, in sicer „kmetijske proizvode, proizvode sadjarstva in vrtnarstva ter zrnje, ki ni vključeno v druge razrede; žive živali; sveže sadje in zelenjava; semena, žive rastline in naravne rože; krmila, slad."

7 Z odločbo z dne 11. julija 2001 je oddelek za ugovore UUNT zavrnil ugovor v celoti, ker so, čeprav so bili proizvodi, zajeti s prijavljeno znamko, enaki tistim, zaščitenim s prejšnjima nacionalnima znamkama tožeče stranke, obstajale vidne, slišne in pojmovne razlike med znakom, ki je bil predmet prijave znamke Skupnosti, in

prejšnjima nacionalnima znamkama tožeče stranke, kar je izključilo kakršno koli verjetnost zmede pri španski javnosti.

8 Tožeča stranka je 31. avgusta 2001 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore, na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94.

9 Z odločbo z dne 12. februarja 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe UUNT zavrnil pritožbo in potrdil odločbo oddelka za ugovore na podlagi istih razlogov.

10 Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da kljub enakim proizvodom znamke niso bile niti enake niti tako podobne, da bi povzročile verjetnost zmede med njimi. Odbor za pritožbe je menil, prvič, da čeprav so si sporni znaki delili zlog „chu", so bili vidno in slišno različni zaradi števila zlogov in njihove izgovorjave (točka 18 izpodbijane odločbe). Drugič, glede pojmovne primerjave je odbor za pritožbe menil, da se je skupni sestavni del „chuf", ki v Španiji spominja na besedo „chufa", ki pomeni zemeljski orešek, iz katerega je narejena pijača „horchata" (mandljevo mleko), nanašal neposredno na zemeljski orešek in sam po sebi ni bil ustrezen niti da bi razlikoval med znaki kot znamkami niti da bi razlikoval med dvema znamkama. Nasprotno je odbor za pritožbe menil, da je pri celoviti primerjavi znamk potrošnik te znake razlikoval kot znamke ravno zaradi končnih delov spornih znakov. Po mnenju odbora za pritožbe so ti deli dovolj različni, da niti nepozoren potrošnik ne bo žrtev verjetnosti zmede (točki 19 in 20 izpodbijane odločbe).

Postopek in predlogi strank

11 Tožeča stranka je z vlogo v španščini, ki jo je sodno tajništvo prejelo 15. aprila 2002, vložila to tožbo.

12 Z dopisom z dne 3. maja 2002 je druga stranka pred UUNT v smislu člena 131(2), prvi pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje ugovarjala uporabi španščine za jezik postopka pred Sodiščem prve stopnje in zahtevala, naj bo jezik postopka nemščina.

13 V skladu s členom 131(2), tretji pododstavek, Poslovnika je Sodišče prve stopnje določilo nemščino za jezik postopka, ker je druga stranka pred UUNT vložila izpodbijano prijavo znamke v tem jeziku, v skladu s členom 115(1) Uredbe št. 40/94.

14 UUNT in druga stranka pred UUNT sta vložila svoja odgovora v sodnem tajništvu 7. oktobra 2002 oziroma 16. septembra 2002.

15 Po poročilu sodnika poročevalca je Sodišče prve stopnje (prvi senat) sklenilo, da odpre ustni postopek.

16 Stranke, razen druge stranke pred UUNT, ki se obravnave ni udeležila, so podale ustne trditve in odgovarjale na ustna vprašanja Sodišča prve stopnje na obravnavi 9. marca 2004.

17 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— ugotovi, da izpodbijana odločba ni združljiva s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, in to odločbo razveljavi;

— ugotovi, da obstaja verjetnost zmede med prijavo znamke Skupnosti CHUFAFIT za proizvode iz razredov 29 in 31 in špansko znamko št. 1 778 419, CHUFI, ki varuje proizvode iz razreda 29, ter figurativno špansko znamko št. 2 063 328, CHUFI, ki varuje proizvode iz razreda 31;

— zavrne prijavo znamke Skupnosti št. 1 021 229, CHUFAFIT, za proizvode iz razredov 29 in 31;

— naloži UUNT in, če to ustreza, drugi stranki pred UUNT, naj nosita stroške postopka.

18 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov postopka.

19 Druga stranka pred UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Pravno stanje

20 Tožeča stranka s tožbo zahteva, naj Sodišče prve stopnje, prvič, zavrne registracijo prijavljene znamke in, drugič, razveljavi izpodbijano odločbo.

Zahtevek za zavrnitev registracije znamke Skupnosti

21 Tožeča stranka s tretjo točko zahtevka v bistvu zahteva, naj Sodišče prve stopnje naloži UUNT, naj zavrne registracijo prijavljene znamke.

22 Glede tega je treba poudariti, da mora UUNT v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo sodišča Skupnosti. Skladno s tem ni naloga Sodišča prve stopnje, da UUNT kar koli nalaga. Ta mora ustrezno sklepati iz izreka in temelja sodb Sodišča prve stopnje (sodbe z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99,

Recueil, str. II-433, točka 33; z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 12, in z dne 3. julija 2003 v zadevi José Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 22). Tretji del predlogov tožeče stranke je zato nedopusten.

Zahtevek za razveljavitev izpodbijane odločbe

23 Tožeča stranka s prvo in drugo točko zahtevka v bistvu zahteva razveljavitev izpodbijane odločbe. V podporo svoji tožbi se sklicuje na en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Tožbeni razlog se deli na dva dela. Prvi del temelji na tem, da izpodbijana odločba ni ustrezno upoštevala slovesa in/ali ugleda španske znamke CHUFI in njenega visoko razlikovalnega učinka. Drugi del temelji na domnevni napaki pri presoji odsotnosti verjetnosti zmede med spornima znakoma.

24 Pred tem gre opozoriti na to, da je na obravnavi in kot posledica tožbenega razloga nedopustnosti UUNT v njegovih pisnih vlogah tožeča stranka opustila prvi del svojega edinega tožbenega razloga, o čemer je Sodišče na obravnavi naredilo uradni zaznamek.

25 Sledi, da je edini tožbeni razlog skrčen na zahtevek, naj Sodišče ugotovi, ali je z izpodbijano odločbo odbor za pritožbe UUNT napačno sklenil, da ni obstajala verjetnost zmede med spornima znakoma.

Trditve strank

26 Tožeča stranka trdi, da imata sporna znaka vidne, slišne in pojmovne podobnosti, ki bi morale odbor za pritožbe pripeljati do ugotovitve, da obstaja verjetnost zmede.

27 Najprej, glede vidne podobnosti spornih znakov tožeča stranka trdi, da je znamka CHUFI praktično enaka prvemu delu znamke CHUFAFIT in ker načeloma javnost pritegne prvi del besedne znamke, sta si posledično znamki vidno podobni. Tožeča stranka še ugotavlja, da lahko potrošnik še lažje povezuje izvor dveh spornih znakov z istim podjetjem, ker imetniki znanih znamk iz sektorja živil uporabljajo prvi del svojih znamk, da si izmislijo druge znamke, ki vsebujejo ta isti del.

28 Tožeča stranka dalje trdi, da se prijavljena znamka Skupnosti CHUFAFIT slišno ne razlikuje od znamke CHUFI, saj je zadnja v celoti vključena v prvo. Po mnenju tožeče stranke je odbor za pritožbe pri obravnavi zlogovne zgradbe dveh znakov spregledal dejstvo, da je znamka CHUFI v celoti vključena v znak CHUFAFIT. Dodaja, da taka vključitev prejšnje znamke v znak povišuje verjetnost zmede.

29 Končno, tožeča stranka na pojmovni ravni trdi, da če znamki CHUFI in CHUFAFIT spomnita na besedo „chufa", na sestavino, iz katere je narejeno mandljevo mleko, bi moralo to zaradi skupnega sestavnega dela „chuf" odbor za pritožbe privesti do ugotovitve, da obstaja verjetnost zmede med tema znamkama. Dalje tožeča stranka ugotavlja, da izpodbijana odločba ni skladna z odločbo UUNT v zadevi FLEXICON

proti FLEXON (R 183/2002-3), v kateri je tretji odbor za pritožbe ugotovil, da obstaja pojmovna podobnost, ker sta sporni znamki namigovali na enak pomen in sta se približali španski besedi „flexion".

30 Zaradi popolnega videnja zadeve tožeča stranka trdi, da izpodbijana odločba ni upoštevala pozornosti zadevnega potrošnika, dejavnika, ki bi ga bilo treba upoštevati pri odločanju, ali je bila podobnost med znamkama taka, da povzroča verjetnost zmede. Po mnenju tožeče stranke je pri znamkah za razlikovanje živil ali proizvodov široke potrošnje treba vzeti za merilo povprečnega potrošnika, ki je nepozoren. V tem primeru bo tak potrošnik pri svojem nakupu najverjetneje, po mnenju tožeče stranke, povezal prijavljeno znamko s prejšnjo znamko CHUFI, znamko najbolje prodajanega mandljevega mleka v Španiji, ki je v celoti vključena v znaku CHUFAFIT in prvih fonemih, ki so enaki temu znaku.

31 UUNT navaja, da presoji odbora za pritožbe glede enake narave proizvodov, zajetih z dvema znamkama, tožeča stranka ne ugovarja in trdi, da je izpodbijana odločba pravilno zavrnila ugovor zaradi vidne, slišne in pojmovne primerjave spornih znakov. UUNT v bistvu trdi, prvič, da sta sporna znaka vidno in slišno neenaka, zlasti zaradi njune različne zlogovne zgradbe. Drugič, na pojmovni ravni UUNT vztraja, da sestavni del „chuf", ki špansko javnost spominja na sestavino „chufa", opisuje proizvode, ki jih varujeta ti znamki. Po mnenju UUNT zato razlikovalni učinek spornih znakov ne more temeljiti na predponi „chuf", ampak obratno, temelji na končnih delih dveh izmišljenih znakov: na eni strani za znak CHUFI dodatek „i" in na drugi strani za znak CHUFAFIT dodatek „afit". Tudi zaradi opisnosti dela „chuf" UUNT ugotavlja, da tožeča stranka ne more imeti monopola nad tem delom za zadevno blago v tem primeru in nasprotovati zahtevi za registracijo znamke Skupnosti, ki vključuje tak sestavni del.

32 Glede trditve o odločbi tretjega odbora za pritožbe v zadevi FLEXICON proti FLEXON UUNT priznava, da sta stališči dveh odborov na prvi pogled različni. Vendar je treba glede na sodno prakso Skupnosti vprašanje verjetnosti zmede reševati za vsak posamezen primer. UUNT v zvezi s tem opozarja na pomembno razliko med zadevo FLEXICON proti FLEXON in to zadevo: medtem ko sta bila v prejšnji zadevi enaka prva dela („flex") in končna („on"), je v tej zadevi skupen le prvi del „chuf".

33 Končno UUNT zavrača trditev tožeče stranke, da so zadevni proizvodi (sveži oreški, predelani oreški in mandljevo mleko) proizvodi široke potrošnje ali vsaj primerljivi s pivom, vinom in drugimi alkoholnimi pijačami. Po mnenju UUNT potrošnik ne bo našel specializiranega oddelka za zadevne proizvode. Kakor koli, UUNT trdi, da bo povprečen, razmeroma pozoren in preudaren kupec, ki se je odločil kupiti zadevne proizvode, lahko razlikoval med znamkama. Soočen s tema šibkima znamkama bo potrošnik prej povezoval sestavni del „chuf" s sestavino „chufa" kot pa z eno od dveh znamk. UUNT meni, da je ugotoviti nasprotno isto, kot da bi podelili imetniku znamke, kot je CHUFI, ki je opisna za proizvod „chufa" in ki ima le minimalen razlikovalni učinek, zahtevan za premostitev preizkusa absolutnih razlogov za zavrnitev, monopol nad vsako drugo znamko, ki vsebuje del „chuf", ki označuje sestavino „chufa".

34 Druga stranka pred UUNT izraža dvom o enaki naravi zadevnih proizvodov. Sklicuje se tudi na celoto trditev UUNT glede primerjave spornih znakov.

Presoja Sodišča prve stopnje

35 Najprej je treba opozoriti, da se v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke prijavljena znamka ne sme registrirati,

„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". Navedeno je tudi, da „verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko".

36 V tej zadevi je ugotovljeno, da sta prejšnji znamki registrirani v Španiji. V skladu s tem velja upoštevati, za namene presoje pogojev, določenih v prejšnji točki, stališče javnosti v tej državi članici. Zato je upoštevna javnost v bistvu špansko govoreča javnost.

37 Prav tako je pomembno razjasniti, da v skladu s sodno prakso Sodišča glede razlage Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989 L 40, str. 1) in sodno prakso Sodišča prve stopnje glede Uredbe št. 40/94 nevarnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, kot je lahko primer, iz gospodarsko povezanih podjetij, pomeni verjetnost zmede (sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 25, in z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 39).

38 Verjetnost zmede v javnosti je treba presojati celovito, upoštevajoč vse dejavnike, pomembne glede na okoliščine zadeve (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22; zgoraj navedeni sodbi Canon, točka 16, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 18; sodba z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode, C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40, ter zgoraj navedeni sodbi Fifties, točka 26, in Starix, točka 40).

39 Ta celovita presoja kaže na nekaj soodvisnosti med upoštevnimi dejavniki, zlasti med podobnostjo med znamkami in podobnostjo med zadevnimi proizvodi in storitvami. Tako je nizka stopnja podobnosti med temi proizvodi in storitvami lahko nadomeščena z večjo stopnjo podobnosti med znamkami in obratno. Na to soodvisnost teh dejavnikov se izrecno sklicuje sedma uvodna navedba v preambuli Uredbe št. 40/94, v skladu s katero je treba podati razlago pojma podobnosti v zvezi z verjetnostjo zmede, katere ugotavljanje je odvisno od številnih dejavnikov, zlasti od prepoznavnosti znamke na trgu, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, in stopnje podobnosti med znamko in znakom ter označenimi proizvodi in storitvami (zgoraj navedena sodba Starix, točka 41).

40 Končno je za celovito presojo verjetnosti zmede odločilno, kako učinkujejo znamke na povprečnega potrošnika zadevnih proizvodov in storitev. Povprečen potrošnik običajno dojame znamko v celoti in se ne spušča v presojanje njenih različnih detajlov (zgoraj navedeni sodbi SABEL, točka 23, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25). Za namene te celovite presoje se šteje, da je povprečen potrošnik zadevnih proizvodov razmeroma dobro obveščen in razmeroma pozoren in preudaren. Dalje bi bilo treba upoštevati dejstvo, da ima povprečen potrošnik le redko možnost, da neposredno primerja različne znamke, ampak se mora zanesti na njihovo nepopolno predstavo, ki jo je ohranil v spominu. Prav tako je treba upoštevati, da se raven pozornosti povprečnega potrošnika najverjetneje spreminja v skladu s kategorijo zadevnih proizvodov in storitev (zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26).

41 Za upoštevnega potrošnika je glede na to, da so proizvodi, ki jih zajema prijavljena znamka Skupnosti, živila dnevne potrošnje, zlasti bistvena sestavina mandljevega mleka (v španščini: „horchata") in glede na to, da sta prejšnji znamki tožeče stranke varovani v Španiji, je ciljna javnost, glede na katero je treba presojati verjetnost zmede, sestavljena iz povprečnih potrošnikov v tej državi članici.

42 Glede tega se Sodišče ne more strinjati z očitkom tožeče stranke, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni upošteval nizke stopnje pozornosti upoštevnega potrošnika. Tudi če odbor za pritožbe ni ugotovil, ali zadevni proizvodi spadajo v kategorijo proizvodov široke potrošnje, kot trdi tožeča stranka, je vendar ugotovil, v točki 20 izpodbijane odločbe, da sta znaka dovolj različna, da lahko celo pri nepozornem potrošniku preprečita kakršno koli zmedo. Tako je odbor za pritožbe v celoti preučil verjetnost zmede med spornima znakoma pri potrošniku z nizko stopnjo pozornosti, da bi odločil, ali bi lahko obstajala verjetnost zmede pri takem potrošniku.

43 Glede primerjave proizvodov je treba v tej zadevi ugotoviti, da so proizvodi, zajeti s prijavljeno znamko, torej „predelani oreški" in „sveži oreški", ki spadajo v tem zaporedju v razreda 29 in 31, del širše kategorije proizvodov, ki jih zajemata prejšnji znamki, in spadajo v ista razreda. Dalje tožeča stranka ne nasprotuje presoji odbora za pritožbe (v točkah 12 in 13 izpodbijane odločbe) glede enake narave proizvodov, zajetih s prijavo znamke Skupnosti, in proizvodov, varovanih s prejšnjima znamkama. Zato je treba ugotoviti, da so zadevni proizvodi enaki.

44 Glede primerjave spornih znakov iz sodne prakse Sodišča in Sodišča prve stopnje jasno izhaja, da mora celovita presoja verjetnosti zmede, pri vidni, slišni in pojmovni podobnosti zadevnih znamk, temeljiti na celotnem vtisu znamk, upoštevaje med drugim njihove razlikovalne in prevladujoče dele (zgoraj navedeni sodbi SABEL, točka 23, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25, in sodba z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47).

45 Odbor za pritožbe je v tej zadevi primerjal prijavljeno besedno znamko s prejšnjo besedno znamko tožeče stranke št. 1 778 419 in omejil svoj preizkus verjetnosti zmede med prijavljeno besedno znamko in figurativno znamko tožeče stranke (registrirana pod št. 2 063 328) glede besednega dela te znamke. Ta pristop je pravilen. Besedni sestavni del prejšnje figurativne znamke tožeče stranke se namreč izkaže za prevladujoči del tega znaka, ki najverjetneje sam po sebi daje tej znamki podobo, ki jo ciljna javnost ohrani v spominu, tako da so drugi sestavni deli znamke, v tem primeru prikaz visokega kozarca v sredini črke „u" v figurativni znamki, zanemarljivi glede na celoten vtis znamke (sodba z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 33). Opomniti je tudi treba, da ne tožeča stranka ne druga stranka pred UUNT nista ugovarjali pristopu odbora za pritožbe.

46 Glede na to je treba preučiti, ali je odbor za pritožbe z vidno, slišno in pojmovno primerjavo med spornima znakoma pravilno izključil kakršno koli verjetnost zmede med zadevnimi znamkami.

47 Odbor za pritožbe je hkrati naredil vidno in slišno primerjavo spornih znakov. Navedel je:

„Čeprav je res, da si znaka vidno in slišno delita skupni prvi zlog ‚CHU', sta znamki CHUFI in CHUFAFIT v celoti vidno neenaki: napišeta se različno – prejšnja znamka ima dva zloga, medtem ko ima prijavljena znamka Skupnosti tri. Izgovarjata se precej različno: znak CHUFI je krajši in celotno zvokovno mehkejši – prevladujeta dva samoglasnika ‚U-I' – kot znak CHUFAFIT, ki se začne mehko in konča precej odsekano z zlogom ‚FIT' in se razteza čez tri samoglasnike, ki v glavnem dosežejo zvok ‚U-A-I'."

48 Pri vidni primerjavi je treba ugotoviti, da si sporna znaka delita ne le predpono „chuf", ampak tudi skupno črko „i". Ta znaka imata tako skupnih pet črk, od katerih sestavljajo štiri njun začetni del. Vendar imata sporna znaka več vidnih razlik, na katere se lahko zaradi omejene dolžine teh znakov osredotoči potrošnikova pozornost enako kot na začetni del. Znaka se napišeta drugače in sta sestavljena iz različnega števila črk, in sicer iz petih črk pri prejšnjih znamkah tožeče stranke in osmih črk pri prijavljeni znamki Skupnosti, in imata s tem različno zlogovno zgradbo, pri čemer je zgradba prejšnjih znamk tožeče stranke posebej kratka. Dalje osrednji položaj kombinacije črk „f", „a" in „f" prijavljene znamke Skupnosti CHUFAFIT in prisotnost zadnje črke „t" prispevata k ustvarjanju različnega vidnega vtisa prijavljene znamke v primerjavi s prejšnjima znamkama tožeče stranke. S tem so pri celotni vidni presoji znakov te razlike, čeprav majhne, vendarle dovolj, da izključijo kakršno koli vidno podobnost med spornima znakoma.

49 Glede slišne primerjave je analiza odbora za pritožbe pravilna. Seveda je treba poudariti, da imata sporna znaka, prvič, enaka zloga „chu" in, drugič, dokaj podobno pripono, in sicer „fi" za prejšnji znamki in „fit" za znak CHUFAFIT. Vendar je treba opozoriti, da je zlogovna zgradba dveh spornih znakov različna, saj imata prejšnji znamki dva zloga („chu" in „fi"), prijavljena znamka Skupnosti pa tri („chu", „fa" in „fit"). Kot sta poudarila odbor za pritožbe in UUNT, se v skladu s pravili naglaševanja, zlasti v španščini, zadnji zlog „fit" konča odsekano s črko „t", ki tvori del tega naglašenega zloga in dobi posledično vso moč naglasa. Naglaševanje tako povzroči pri izgovorjavi slišno razliko v primerjavi z zadnjim zlogom „fi" prejšnjih znamk. Dalje je res, da je znak CHUFI popolnoma vključen v znak CHUFAFIT, vendar v skrajšani obliki, saj sta zloga, ki sestavljata prejšnjo znamko CHUFI, v znaku CHUFAFIT ločena s črkama „f" in „a". Postavitev teh dveh črk med prvi skupni zlog in pripone spornih znakov povzroči drugačen slišen vtis od tistega prejšnjih znamk. Iz vseh teh slišnih razlik izhaja, da dejstvo, da so posamezni zlogi znaka CHUFI zajeti v znaku, ki je predmet prijave znamke, ne pomeni, da sta si sporna znaka slišno podobna.

50 Glede pojmovne primerjave je odbor za pritožbe v bistvu ugotovil, da del „chuf", skupen spornima znakoma, ki spomni na zemeljski orešek (v španščini „chufa"), opisuje proizvod, iz katerega je narejena pijača „horchata" (mandljevo mleko), in tako ne more služiti razlikovanju znamk. Odbor za pritožbe priznava, da je bila to slabost, skupna obema znamkama, in ugotovil, da je ob celotni primerjavi spornih znakov začetni del znamk tako manj pomemben kot njun zadnji del, ki bo omogočil potrošniku, da bo dojel, da so ti izrazi znamke in ne opisne besede.

51 Sodišče v zvezi s tem ugotavlja, da ciljna javnost opisnega dela, ki je del sestavljene znamke, ne bo imela za razlikovalni in prevladujoči sestavni del celotnega vtisa, ki ga daje ta znamka (glej zgoraj navedeno sodbo BUDMEN, točka 53; sodbo z dne 18. februarja 2004 v zadevi Koubi proti UUNT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, str. II-719, točka 60).

52 V tej zadevi, čeprav je v pisnih vlogah tožeča stranka priznala, da njeni znamki CHUFI spomnita na zemeljski orešek („chufa" v španščini), vztraja, da sta njeni znamki lahko imeli razlikovalen učinek zaradi domnevnega ugleda in/ali domnevnega slovesa, ki sta ga pridobili v Španiji. Vendar je, kot je navedeno v točki 24 zgoraj, tožeča stranka na obravnavi opustila sklicevanje na domnevni ugled in/ali domnevni sloves svojih znamk.

53 Sodišče ugotavlja, da predpona „chuf", ki je skupna spornima znakoma, označuje zemeljski orešek, ki se v španščini imenuje „chufa", in ki se, kot v tej zadevi, uporablja za pripravo priljubljene pijače, znane pod imenom „horchata" (mandljevo mleko), ki ga v Španiji večinoma trži tožeča stranka. Posledično bo pri celotnem vtisu spornih znakov ciljna javnost del „chuf" dojela kot opisni del proizvodov, ki jih označujeta sporna znaka, in ne kot del, ki bi omogočal razlikovanje gospodarskega porekla teh proizvodov. Sestavni del „chuf" je s tem brez razlikovalnega učinka in ga ne moremo šteti za prevladujoči del v celotnem vtisu spornih znakov.

54 Nasprotno, kot je UUNT pravilno ugotovil, bodo pri celotnem vtisu spornih znakov ravno končni deli teh znakov ciljni javnosti omogočili, da bo dojela znake kot izmišljene besede in ne kot besede, ki so samo opisne. Vendar je treba pripomniti, da pojmovno niti pripona „fit" v prijavljeni znamki Skupnosti niti črka „i" v prejšnji znamki tožeče stranke nimata nobenega posebnega pomena v španščini. Na pojmovni ravni zato primerjava teh delov ni pomembna. Vendar vidne in slišne razlike med temi deli zadostujejo, da se pri celotni presoji spornih znakov izključi kakršna koli verjetnost zmede med tema znakoma pri ciljni javnosti. Tudi če izhajamo iz tega, kot je tožeča stranka prvič zatrjevala na obravnavi, da se pripona „fit" prijavljene znamke nanaša na besedo „fit" v angleščini, katere eden od pomenov spomni na osebo, ki je dobro telesno pripravljena, in da ima večji del ciljne javnosti dovolj dobro znanje angleščine, da razume tak namig, česar poleg tega tožeča stranka ni dokazala, Sodišče meni, da tak namig ni nujno opisen za proizvode, ki jih zajema prijavljena znamka, in da poleg tega ni zmožen odpraviti vsake verjetnost zmede med spornima znakoma. V vsakem primeru taka trditev, ki skuša zanikati razlikovalen učinek prijavljene znamke Skupnosti, ni del zadeve tega postopka, ki se, kot izhaja iz ugotovitev v točkah 22 in od 23 do 25 zgoraj, nanaša samo na obstoj relativnih razlogov za zavrnitev, in sicer verjetnost zmede med spornima znakoma.

55 Odbor za pritožbe je zato pravilno ugotovil, da so bile pri celotni presoji spornih znakov razlike med temi znaki dovolj, da izključijo kakršno koli verjetnost zmede pri ciljni javnosti.

56 Temu sklepu se na podlagi posameznih trditev, ki jih je podala tožeča stranka, ne da ugovarjati.

57 Glede, prvič, domnevne različne prakse pri odločbah UUNT in sklicevanja na španske nacionalne odločbe glede znakov in nacionalnih registracij, drugačnih kot so zadevni, je treba ugotoviti, prvič, da je treba zakonitost odločb odbora za pritožbe presojati samo s sklicevanjem na Uredbo št. 40/94, kot jo razlaga Sodišče Skupnosti, in ne na podlagi prakse UUNT v njegovih prejšnjih odločbah (sodbe z dne 5. decembra 2000 v zadevi Messe München proti UUNT (electronica), T-32/00, Recueil, str. II-3829, točka 47; z dne 5. decembra 2002 v zadevi Sykes Enterprises proti UUNT (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Recueil, str. II-5179, točka 31, in zgoraj navedena sodba BUDMEN, točka 61). Iz tega izhaja, da trditev morebitnega odstopanja izpodbijane odločbe od odločbe tretjega odbora za pritožbe UUNT v zadevi FLEXICON/FLEXON ne vzdrži. Drugič, pri sklicevanju na španske nacionalne določbe je neizogibna enaka ugotovitev (sodbe z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točka 53, in z dne 4. novembra 2003 v zadevi Díaz proti UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, str. II-4835, točka 37).

58 Drugič, treba je zavrniti tudi trditev stranke, ki temelji na trgovinski praksi imetnikov znanih znamk, v skladu s katero ti uporabijo prvi del svojih znamk, da si izmislijo znamke izpeljanke, ki vsebujejo te dele. Prvič, tožeča stranka se ne more sklicevati na domnevni sloves svojih prejšnjih znamk, ker je to opustila na obravnavi, kot je navedeno v točki 24 zgoraj. Drugič, kot je trdil UUNT, tožeča stranka ne more zahtevati, da druga stranka pred UUNT ugovarja uporabi sestavnega dela „chuf" za proizvode znotraj upoštevnega ozemlja, saj, kot je bilo že navedeno v točki 54 zgoraj, tega dela ciljna javnost ne more dojeti v tem smislu, da bi lahko razlikovala gospodarsko poreklo proizvodov, ki jih varujeta prejšnji znamki tožeče stranke.

59 Končno, glede pripombe tožeče stranke o verjetnosti povezovanja med spornima znakoma zaradi uporabe skupne predpone „chuf" je treba pripomniti, da je ta verjetnost poseben primer verjetnosti zmede, ki jo lahko označuje dejstvo, da se zadevni znamki, medtem ko ni verjetno, da bi neposredno zmedle ciljno javnost, lahko dojame kot dve znamki, ki pripadata istemu imetniku (sodba z dne 9. aprila

2003 v zadevi Durferrit proti UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, str. II-1589, točka 60, in tam navedena sodna praksa). To se sicer res lahko zgodi, zlasti kjer se zdi, da znamki spadata v skupino znamk, ki temelji na skupnem temeljnem sestavnem delu (sodba v zadevi NU-TRIDE, navedena zgoraj, točka 61), vendar je treba ugotoviti, da v tej zadevi ni tako, ker je predpona „chuf" opisna in posledično pri ciljni javnosti ni sposobna ustvariti verjetnosti zmede med spornima znakoma.

60 Iz navedenega izhaja, da čeprav so v tem primeru proizvodi, ki jih zajemata sporna znaka, enaki, so razlike med tema znakoma zadostne, da izključijo obstoj verjetnosti zmede pri dojemanju ciljne javnosti.

61 Posledično je treba zavrniti edini tožbeni razlog, ki navaja kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, in zato tožbo v celoti.

Stroški

62 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se stranki, ki s predlogi ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela in sta UUNT in druga stranka pred UUNT priglasila stroške, se tožeči stranki naloži plačilo njunih stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 6. julija 2004.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

B. Vesterdorf