SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)

z dne 21. aprila 2005*

V zadevi T-164/03,

Ampafrance SA, s sedežem v Choletu (Francija), ki jo zastopa C. Bercial Arias, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata A. Rassat in A. Folliard-Monguiral, zastopnika,

tožena stranka,

* Jezik postopka: francoščina.

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

Johnson & Johnson GmbH, s sedežem v Düsseldorfu (Nemčija), ki jo zastopa D. von Schultz, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. marca 2003 (zadeva R 220/2002-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med Ampafrance SA in Johnson & Johnson GmbH,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

v sestavi M. Jaeger, predsednik, V. Tiili, sodnica, in O. Czúcz, sodnik,

sodni tajnik: J. Plingers, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 8. maja 2003,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 31. oktobra 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 31. oktobra 2003,

na podlagi obravnave z dne 2. decembra 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Ampafrance SA je 13. junija 1996 vložila prijavo za znamko Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena.

2 Znamka, za katero se je zahtevala registracija, je ta figurativni znak (v nadaljevanju: znamka monBeBé):



3 Izdelki, za katere se je zahtevala registracija znamke, spadajo v razrede 3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 in 28 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.

4 Ta prijava je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 8/99 z dne 8. februarja 1999.

5 Družba Johnson & Johnson GmbH je 29. marca 1999 vložila ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper registracijo te znamke Skupnosti. Ugovor je temeljil na besedni znamki bebe, ki je predmet te registracije:

— registracija v Nemčiji št. 1 168 346 z dne 22. novembra 1990 za naslednje proizvode: „pripravki za nego kože in telesa, vključno s pripravki za zaščito in čiščenje kože, zlasti kreme za kožo, losioni za kožo, mleko, čistilni tonik, vlažilne emulzije, izdelki za sončenje, dodatki za kopanje, geli za kopanje, olja za kožo, šamponi, izdelki za nego ustnic; mila, čistilna sredstva; kozmetične čistilne krpice; dezodoranti; sredstva za čiščenje zob, pudri za obraz, odstranjevalci kozmetike, izdelki za nego nohtov, lak za nohte in odstranjevalec“, ki spadajo v razred 3; ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in sloves v smislu člena 8(2)(c) iste uredbe te znamke v Nemčiji sta bila navajana v utemeljitev ugovora;

— mednarodna registracija IR 571 254 z dne 19. decembra 1990 z učinkom zlasti v Italiji, Avstriji in državah Beneluksa za iste izdelke razreda 3, ki so našteti zgoraj, in za te izdelke:

  — razred 16: „Papirnate brisače in krpice za kozmetično uporabo“;

  — razred 24: „Tekstilne brisače in krpice za kozmetično uporabo“.

6 Ugovor je temeljil na vseh proizvodih, na katere se nanašajo prejšnje znamke, in vložen zoper del proizvodov, navedenih v prijavi za znamko Skupnosti, namreč zoper te proizvode:

— razred 3: „Mila, čistilni proizvodi, izdelki za nego kože, kozmetični izdelki, šamponi, lojevec, toaletna vodica, čistilo za zobe, izdelki za kopanje, vatirane paličice“;

— razred 5: „Higienični izdelki, dietetični izdelki, dietetična živila, vata za obveze, plenice“;

— razred 10: „Stekleničke s cucljem, cuclji, dude, medicinski aparati, priročne lekarne“;

— razred 16: „Papir in izdelki iz papirja, lepenke“.

7 Razlogi, navajani v utemeljitev ugovora, so bili tisti, ki so našteti v členu 8(1)(b) ter (2)(c) in (5) Uredbe št. 40/94.

8 Tožeča stranka je med postopkom z ugovorom 21. februarja 2000 omejila seznam navedenih proizvodov v svoji prijavi za registracijo, s tem da je izpustila proizvode iz razreda 16.

9 Z odločbo z dne 27. februarja 2002 je oddelek za ugovore zavrnil ugovor. Oddelek je v bistvu ugotovil, da ni obstajala verjetnost zmede med zadevnimi znamkami v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ker ni podobnosti med znaki, je oddelek za ugovore zavrnil tudi ugovor na podlagi člena 8(2)(c) Uredbe št. 40/94. Ker sta znaka različna in intervenient ni dokazal, da je njegova nemška znamka uživala ugled, je bil ugovor na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94 prav tako zavrnjen.

10 Intervenient je 12. marca 2002 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 vložil tožbo pri UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore.

11 Z odločbo z dne 4. marca 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe delno ugodil tožbi. V bistvu je menil, da je bilo ob upoštevanju enakosti ali podobnosti med proizvodi razredov 3 in 5, podobnosti med zadevnima znakoma ter ugleda prejšnjih znamk za proizvode za nego telesa verjetno, da je obstajala verjetnost zmede v zavesti potrošnika. Zato je bila odločba oddelka za ugovore razveljavljena v tistem obsegu, v katerem je zavrnila ugovor, vložen na podlagi člena 8(1) Uredbe št. 40/94 za te proizvode iz prijave: „mila, čistilni proizvodi, izdelki za nego kože, kozmetični izdelki, šamponi, lojevec, toaletna vodica, čistilo za zobe, izdelki za kopanje, vatirane paličice“, ki spadajo v razred 3, in „higienični izdelki, vata za obveze, plenice“, ki spadajo v razred 5.

12 Za proizvode, ki ne štejejo za podobne, namreč proizvodi in dietična živila (razred 5) ter stekleničke s cuclji, cuclji, dude, medicinske naprave in ročne lekarne (razred 10), je odbor za pritožbe presodil, da pogoji, potrebni za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94, niso bili izpolnjeni in je bila tožba glede te točke torej zavrnjena. Sicer pa,

ker je ugodil ugovoru na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 glede „kozmetičnih proizvodov, proizvodov za medicinsko nego, namreč proizvodov za zdravljenje kože", vključenih v razred 3, odbor za pritožbe ni odločil o ugovoru na podlagi člena 8(2)(c) Uredbe št. 40/94.

Predlogi strank

13 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— razveljavi ali spremeni izpodbijano odločbo v delu, ki zanjo ni ugoden;

— ugodi v celoti prijavi znamke Skupnosti monBeBé;

— naloži UUNT plačilo stroškov, ki se nanašajo na postopke z ugovori in s tožbo pred odborom za pritožbe ter Sodiščem prve stopnje.

14 UUNT predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

15 Intervenient predlaga Sodišču prve stopnje, naj tožbo zavrne.

Predmet spora

16 Tožeča stranka je z dopisom z dne 25. novembra 2004 obvestila Sodišče prve stopnje, da je omejila svojo prijavo za registracijo v zvezi s proizvodi iz razredov 3, 5 in 10 na proizvode, namenjene dojenčkom in majhnim otrokom.

17 S tega vidika je treba spomniti, da lahko prijavitelj na podlagi člena 44(1) Uredbe št. 40/94 kadarkoli umakne svojo prijavo znamke Skupnosti ali omeji seznam proizvodov ali storitev, ki jih znamka obsega. Omejitev seznama proizvodov ali storitev, navedenih v prijavi znamke Skupnosti, mora biti izvedena na poseben način, z vlogo za spremembo prijave, vloženo v skladu s členom 44 Uredbe št. 40/94 in pravilom 13 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1) (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Tablette ovoïde), T-194/01, Receuil, str. II-383, točka 13, in z dne 25. novembra 2003 v zadevi Oriental Kitchen proti UUNT – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Recueil, str. II-4953, točka 30).

18 V tem primeru je tožeča stranka vložila prijavo za omejitev seznama proizvodov le nekaj dni pred obravnavo. Poleg tega je UUNT na obravnavi poudaril, da je izvedel za to prijavo samo s posredovanjem Sodišča prve stopnje, kajti uradna prijava tožeče stranke o omejitvi še ni bila priložena k ustreznemu upravnemu spisu.

19 Sicer je treba spomniti, da mora biti za namene uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 presoja verjetnosti zmede podana za vse proizvode, ki so navedeni v prijavi znamke (zgoraj navedena sodba KIAP MOU, točka 30).

20 V zadevnem primeru tožeča stranka z navedeno prijavo ne namerava umakniti enega ali več proizvodov s seznama, za katere je bila ugotovljena podobnost, ampak spremeniti namembnost vseh navedenih proizvodov. Vendar ni mogoče izključiti, da lahko sprememba namembnosti proizvodov vpliva na primerjavo proizvodov, ki jo je UUNT izvedel za preizkus verjetnosti zmede, in na upravni postopek pred UUNT.

21 V teh okoliščinah bi dopustitev spremembe namembnosti proizvodov, storjene v tej fazi, pomenila spremembo predmeta spora v postopku, ki teče pred Sodiščem. V smislu člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe. Dejansko je v tem sporu Sodišče prve stopnje pristojno za nadzorovanje zakonitosti odločb odbora za pritožbe. Torej bi sprememba seznama naštetih proizvodov nujno spremenila predmet ugovora in obseg spora na način, ki je v nasprotju s Poslovnikom.

22 V smislu prejšnjih ugotovitev se sprememba namembnosti proizvodov, navedenih v prvotni prijavi znamke tožeče stranke, ne bo upoštevala na tej stopnji. Zato se ta spor nanaša na položaj, kot ga je preučil odbor za pritožbe.

Dopustnost drugega in tretjega predloga tožeče stranke

23 Drugi predlog tožeče stranke Sodišču prve stopnje je, naj odredi, da mora UUNT registrirati prijavljeno znamko. Po mnenju UUNT ta predlog ni dopusten.

24 V tem pogledu je treba opomniti, da mora v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 UUNT storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo Sodišča. Zato Sodišče prve stopnje ni pristojno nasloviti odredbe na UUNT. Dejansko je naloga UUNT sklepati na podlagi izreka in obrazložitev sodb Sodišča prve stopnje (sodbe Sodišča prve stopnje 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 Alejandro proti UUNT – Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 22).

25 Drugi predlog tožeče stranke torej ni dopusten.

26 Tretji predlog tožeče stranke je, naj se UUNT naloži plačilo stroškov, ki se nanašajo na postopke z ugovorom in s tožbo pred odborom za pritožbe ter Sodiščem prve stopnje.

27 Opomniti je treba, da se v smislu člena 136(2) Poslovnika „stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, in stroški, ki so nastali zaradi vložitve prevodov pisnih vlog ali pisanj v jezik postopka iz člena 131(4), drugi

pododstavek, štejejo za stroške, ki se povrnejo". Iz tega sledi, da stroškov, nastalih zaradi postopka z ugovorom, ni mogoče šteti za stroške, ki se povrnejo.

28 Tretji predlog tožeče stranke glede stroškov mora biti torej zavrnjen kot nedopusten, ker se nanaša na priglašene stroške, nastale v postopku z ugovorom.

Dopustnost dokazov, ki so prvič predloženi Sodišču prve stopnje

29 Intervenient je kot prilogo k svojemu odgovoru na tožbo z dne 31. oktobra 2003 predložil dokumente, ki niso bili posredovani odboru za pritožbe, namreč fotografije, narejene 4. in 6. oktobra 2003, reklamne oglase in seznam proizvodov znamke bebe. Zato teh dokumentov, prvič predloženih Sodišču prve stopnje, ni mogoče upoštevati. Dejansko je tožba pred Sodiščem prve stopnje namenjena nadzoru zakonitosti odločb odbora za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94, tako da ni naloga Sodišča prve stopnje še enkrat obravnavati dejanskih okoliščin glede na dokumente, ki so mu bili prvič predloženi. Navedene dokumente je treba torej umakniti, ne da bi bilo treba preveriti njihovo dokazno moč (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 18. februarja 2004 v zadevi Koubi proti UUNT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, str. II-719, točka 52; z dne 29. aprila 2004 v zadevi Eurocermex proti UUNT (Oblika steklenice za pivo), T-399/02, Recueil, str. II-1391, točka 52, in z dne 10. novembra 2004 v zadevi Storck proti UUNT (Oblika bonbona), T-396/02, ZOdl, str. II-3821, točka 24).

Temelj

30 Tožeča stranka navaja samo en razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

31 Tožeča stranka izpodbija presojo odbora za pritožbe, ki meni, da obstaja verjetnost zmede med znamkama bebe in monBeBé.

32 Prvič, tožeča stranka nasprotuje ugotovitvi odbora za pritožbe, da obstaja podobnost med „plenicami", označenimi s prijavljeno znamko, in proizvodi razreda 3, označenimi s prejšnjimi znamkami, ki jih sestavljajo „proizvodi za nego kože in telesa in kozmetični pripravki". Dejansko naj ne bi šlo niti za proizvode enake narave niti enake sestave. Poleg tega naj plenice ne bi ustrezale potrebam estetskosti, ampak izključno praktičnosti, saj je njihov namen ohraniti oblačila dojenčkov suha.

33 Drugič, po mnenju tožeče stranke stopnja podobnosti med zadevnima znakoma ni zadosti velika, da bi šteli, da obstaja verjetnost zmede med njima. To izhaja iz vidnih in fonetičnih razlik ter tudi slabega razlikovalnega učinka, ki ga ima opisnost besede „bebe".

34 Po mnenju tožeče stranke vidne posebnosti, ki označujejo besedni element „monBeBé“ z ovalnim okvirjem, ki ga obkroža, ustvarjajo celostni vtis, popolnoma drugačen od tistega, ki ga ustvarijo prejšnje znamke. Potrošnik bi lahko opazil, da so črke prijavljene znamke odebeljene, zelo zaokrožene, z določenega vidika „zgoščene“, z nenavadnim naglasom, postavljenim na zadnji črki „e“. Ugotoviti je treba tudi to, da sta obe črki „b“ veliki, kar naj bi bilo nenavadno za črki, ki nista začetni črki besede.

35 Poleg tega tožeča stranka meni, da ni stvarno trditi, da bi nemški potrošnik – upoštevajoč domnevano poznavanje besede „mon“ – pripisoval večjo pomembnost drugemu elementu „BeBé“ kot prvemu elementu besednega znaka, kot zatrjuje odbor za pritožbe. Tožeča stranka poudarja, da se bere od leve proti desni in da so potrošniki na splošno pozornejši na prvi element besednega znaka kot na zadnjega.

36 Tožeča stranka poudarja, da se s fonetičnega vidika beseda z dvema zlogoma ne izgovarja kot beseda s tremi zlogi. Po mnenju tožeče stranke izgovarjava besede „mon“ ustvarja poseben zvok, ki nikakor ne izhaja iz izgovarjave prejšnje znamke.

37 Glede pojmovnega vidika tožeča stranka navaja opisnost besede „bebe“ v zvezi s proizvodi intervenienta, ki omogočajo njihovim uporabnikom ohraniti lastnosti kože, kakršna je otroška. V teh okoliščinah bi morala beseda „bebe“ ostati na voljo vsem.

38 Tretjič, tožeča stranka izpodbija ugled znamke bebe v Nemčiji. Ker je znamka bebe sestavljena iz izraza, ki ga razumejo vsi potrošniki Evropske unije in zlasti nemški potrošniki, v Nemčiji nima posebej močnega razlikovalnega učinka. Tožeča stranka izpodbija predložene dokaze v zvezi s poznavanjem znamke bebe med upoštevno

javnostjo. Poleg tega je tožeča stranka pripomnila, da je odbor za pritožbe v točki 40 izpodbijane odločbe zmotno navedel obstoj ugleda v „nemško govorečih državah". Intervenient ni nikoli zatrjeval takega ugleda v teh državah, saj je v ugovoru izrecno omejil vprašanje ugleda na Nemčijo.

39 UUNT poudarja, da odbor za pritožbe ni kršil člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

40 V zvezi z velikim razlikovalnim učinkom prejšnjih znamk UUNT opozarja, da je bila nemška znamka bebe registrirana po tem, ko je bila dokazana pridobitev razlikovalnega učinka z uporabo (durchgesetztes Zeichen), in da v Avstriji noben ugovor ni nasprotoval registraciji mednarodne znamke.

41 Po mnenju UUNT tožeča stranka nima prav, ko nasprotuje izpodbijani odločbi v delu, v katerem je bilo ugotovljeno, da si je znamka bebe z uporabo pridobila velik razlikovalni učinek na nemškem trgu do 13. junija 1996, datuma vložitve prijave znamke Skupnosti.

42 UUNT v zvezi z Avstrijo v bistvu poudarja, da velikega razlikovalnega učinka znamke intervenienta v tej državi ni mogoče upoštevati, ker ga intervenient ni navajal niti v ugovoru niti v navedbah o dejstvih, dokazih in stališčih, ki jih je v utemeljitev predložil v dovoljenem roku v skladu s pravilom 20(2) Uredbe št. 2868/95 (v tem smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 13. junija 2002 v zadevi Chef Revival USA proti UUNT – Massagué Marín (Chef), T-232/00,

Recueil, str. II-2749, točki 34 in 35). Sprejeti nasprotno bi pomenilo, da bi roki, ki jih je določil UUNT, izgubili smisel, postopki bi se prekomerno podaljšali in bi se celo spodbujali zavlačevalni manevri.

43 Intervenient trdi, da v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 zaradi podobnosti zadevnih proizvodov in znakov obstaja verjetnost zmede med znakoma bebe in monBeBé.

44 Intervenient poudarja, da naj bi znamka bebe imela že leta 1995 znaten ugled med upoštevno javnostjo v Nemčiji. To dejstvo bi moralo šteti za odločilno za oceno podobnosti zadevnih znakov. Ob splošnem slovesu, pridobljenem z znatno in dolgotrajno uporabo znamke bebe, ne bi bilo nobenega interesa vedeti, ali ima beseda „bebe" kot taka morebiti slab razlikovalni značaj zaradi „sugestivnega" značaja, kot zatrjuje odbor za pritožbe.

Presoja Sodišča prve stopnje

45 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je prijava znamke za registracijo zaradi ugovora imetnika prejšnje znamke zavrnjena, saj zaradi njene identitete ali njene podobnosti s prejšnjo znamko in zaradi identitete ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih obe znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede v zavesti javnosti na ozemlju, na katerem je prejšnja znamka zaščitena. Verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Na podlagi člena 8(2)(a)(ii) in (iii) Uredbe št. 40/94 je treba prejšnje znamke razumeti kot znamke, registrirane v državi članici, ki so bile prijavljene prej kot znamka Skupnosti, in kot znamke, ki so bile predmet mednarodne registracije z učinkom v državi članici.

46 Glede na ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede pomeni tveganje, da bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi in storitve izhajajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz ekonomsko povezanih podjetij.

47 Glede na to sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v zadevi, zlasti soodvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil str. II-2821, točke od 31 do 33 in navedena sodna praksa).

48 V tej zadevi so prejšnje znamke bebe registrirane po eni strani kot mednarodne znamke z učinkom ob vložitvi prijave znamke Skupnosti predvsem v Avstriji, Italiji in državah Beneluksa in na drugi strani kot nacionalna znamka v Nemčiji. Ker ugovor temelji na zadnji in na mednarodni registraciji z učinkom v Avstriji, ozemlje, upoštevno za presojo verjetnosti zmede, sestavljata predvsem Nemčija in Avstrija.

49 Ker so zadevni proizvodi namenjeni vsakdanji uporabi, je ciljna javnost povprečen potrošnik, ki šteje za normalno obveščenega in razumno pozornega ter preudarnega.

50 Ob upoštevanju dosedanjih ugotovitev je treba narediti, prvič, primerjavo zadevnih proizvodov, drugič, primerjavo spornih znakov in, tretjič, preizkus zatrjevanega velikega razlikovalnega učinka prejšnjih znamk, da se določi, ali registracija znaka monBebé lahko povzroči verjetnost zmede s prejšnjimi znamkami bebe.

Primerjava proizvodov

51 S tega vidika tožeča stranka izpodbija samo ugotovitev odbora za pritožbe, da obstaja podobnost med plenicami iz razreda 5, za katere se zahteva znamka monBebé, in proizvodi iz razreda 3, označenimi s prejšnjimi znamkami, med katere spadajo proizvodi za nego kože in telesa in kozmetični izdelki.

52 Spomniti je treba na to, da je treba glede na ustaljeno sodno prakso za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za razmerje med njimi. Ti dejavniki vključujejo predvsem njihovo naravo, namen, uporabo in njihovo konkurenčno ali dopolnilno naravo (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 23, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 4. novembra 2003 v zadevi Díaz proti UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, str. II-4835, točka 32).

53 Poudariti je treba, da se plenice, ki naj bi bile namenjene mlajšim otrokom ali inkontinentnim odraslim, in kozmetični proizvodi prodajajo na istih prodajnih mestih. Zadnji proizvodi se – glede na to, da so namenjeni čistilni negi mlajših otrok – sicer uporabijo podobno kot prvi proizvodi. Zato so plenice higienični proizvodi, ki se običajno uporabijo hkrati z izdelki za nego kože in tako dopolnilno. Torej se lahko plenice, označene s prijavljeno znamko, kozmetični izdelki za nego kože in telesa ter kozmetični izdelki, ki jih zajema prejšnja znamka, obravnavajo kot podobni izdelki.

54 Zato odbor za pritožbe ni storil napake pri primerjavi zadevnih izdelkov.

Primerjava znakov

55 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora celovita presoja verjetnosti glede vidne, slišne in pojmovne podobnosti spornih znakov temeljiti na njihovem celotnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb in Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47 in navedena sodna praksa).

56 Odbor za pritožbe je ugotovil, da primerjava prejšnje besedne znamke z besednimi elementi prijavljene znamke na vidni ravni razkrije obstoj določene vidne podobnosti. Zatrjevana razlika z dodano besedo „mon" v prijavljeni znamki se ni obravnavala kot zadostno izrazita, da bi popolnoma odpravila podobnost zaradi dejstva, ker je njen bistveni del, izraz „bebe", enak izrazu, ki sestavlja prejšnje znamke.

57 Poudariti je treba, da so prejšnje znamke sestavljene samo iz besede „bebe", zapisane z malimi črkami.

58 Prijavljena znamka je sestavljena iz besednega elementa „monBeBé", z izmenjavanjem velikih in malih črk, beseda pa je postavljena v črn ovalen okvir. Razdeliti ga je mogoče na dva dela – „mon" in „Bebé".

59 Figurativna elementa prijavljene znamke monBeBé, namreč zapis besede „monbebé" in ovalni okvir, ki obkroža besedo, nista dovolj pomembna, da bi napravila večji vtis v zavesti potrošnika, kot bi ga napravil njegov besedni element. Poleg tega je naglas, postavljen na zadnjo črko „e" znaka monBeBé, komaj zaznaven in uporaba velikih

črk za črki „b“ ne ustvari opazne razlike v primerjavi s črkama, ki sta na vsaki strani, kar je v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka. Vendar uporaba velikih črk usmeri pozornost na drugi element „BeBé“, tako da se ta lahko obravnava kot prevladujoči element znaka monBeBé.

60 Glede na to, da je prejšnja znamka bebe v celoti vključena v prijavljeno znamko monBeBé, razlika, povezana z dodatkom besednega elementa „mon“ na začetku prijavljene znamke, ni zadosti pomembna, da bi se odpravila podobnost, ustvarjena po naključju z bistvenim delom prijavljene znamke „bebe“ (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo CONFORLEX, točka 46).

61 Iz tega izhaja, da odbor za pritožbe ni storil napake, ko je ugotovil, da med znakoma obstaja vidna podobnost.

62 Glede slišne primerjave nasprotujočih si znakov je odbor za pritožbe sklenil, da obstaja določena podobnost na slišni ravni.

63 Poudariti je treba, da ob upoštevanju prisotnosti elementa „bebe“ v prejšnji in v prijavljeni znamki kažejo nasprotujoči si znaki določeno podobnost na slišni ravni. Dodatek izraza „mon“ izrazu „bebe“ v prijavljeni znamki v okviru celovite presoje s slišnega vidika vendarle razkrije različnost med nasprotujočimi si znaki (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo CONFORLEX, točka 47). Vendar razlika ne povzroči dvomov o obstoju slišne podobnosti, saj se ta ne nanaša na prevladujoči element prijavljene znamke.

64 Zato odbor za pritožbe ni storil napake, ko je ugotovil, da so si zadevni znaki nekoliko slišno podobni.

65 Glede pojmovne podobnosti je odbor za pritožbe ugotovil, da so zadevni znaki podobni, ker imajo skupno besedo „bebe“, ker upoštevna javnost v Nemčiji dobro pozna tako pomen besede „bebe“ kot pomen besede „mon“.

66 Poudariti je treba – v nasprotju s tem, kar zatrjuje intervenient – da nemško govoreča javnost brez težav razume besedo „bebe“ v smislu mlajšega otroka.

67 V zvezi z vprašanjem, ali javnost vzpostavi pojmovno povezavo med besedama „bebe“ in „monbebé“, je treba ugotoviti, da ni izključeno, da nemško govoreči potrošnik razume izraz „mon“, kot da pomeni „mein“ (to je „moj“ v nemščini). Dejansko je nemško govoreča javnost seznanjena z nekaterimi francoskimi izrazi, kot so „mon chéri“ ali „mon amour“, ki označujejo nekatere proizvode, ki se tržijo v Nemčiji. Zato ob predpostavki, da upoštevna javnost razume pomen izraza „mon“, resnično ni pojmovne razlike med nasprotujočima si znakoma. Dejansko dodatek svojilnega zaimka ne spremeni znatno pojmovne vsebine znaka, ki se nanaša na mlajše otroke. Celo ob predpostavki, da upoštevna javnost ne bi zaznala smisla francoske besede „mon“, bo prepoznala francosko besedo „bebe“, tako da prisotnost izraza „mon“ ne bo spremenila pojmovne vsebine, ki jo je temu znaku pripisala javnost.

68 V teh okoliščinah je odbor za pritožbe upravičeno ugotovil obstoj pojmovne podobnosti med spornima znakoma.

69 Torej obstaja vidna in pojmovna podobnost ter določena slišna podobnost med tema znakoma. V okviru celovite presoje verjetnosti zmede je treba še preizkusiti morebiten velik razlikovalni učinek prejšnjih znamk.

Velik razlikovalni učinek prejšnjih znamk

70 Glede na ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede toliko večja, kolikor se razlikovalni učinek prejšnje znamke izkaže za pomembnega (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24). Znamke, ki imajo velik razlikovalni učinek bodisi zaradi svojih lastnosti bodisi zaradi svojega slovesa na trgu, uživajo širše varstvo kot tiste, katerih razlikovalni učinek je manjši (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Canon, točka 18, in sodbo Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20).

71 Za določitev razlikovalnega učinka znamke in za presojo, ali ima velik razlikovalni učinek, je treba celovito presoditi večjo ali manjšo sposobnost znamke, da proizvode ali storitve, za katere je bila registrirana, identificira kot proizvode ali storitve, ki izvirajo iz določenega podjetja, in je torej namenjena razlikovanju teh proizvodov ali storitev od tistih iz drugih podjetij (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 49, in zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 22).

72 Ob tej presoji je treba upoštevati predvsem bistvene lastnosti znamke, vključno s tem, ali vsebuje opisni element proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana; tržni delež znamke; intenzivnost, geografski obseg in čas trajanja uporabe te znamke; delež investicij podjetij za uveljavljanje znamke; delež upoštevne javnosti, ki zaradi znamke ugotovi, da proizvodi ali storitve izvirajo iz določenega podjetja, in izjave gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (glej po analogiji zgoraj navedeni sodbi Windsurfing Chiemsee, točka 51, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 23).

73 Razlikovalni učinek prejšnje znamke, zlasti njen ugled, je torej dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri presojanju, ali podobnost med znakoma ali med proizvodi in storitvami zadostuje za nastanek verjetnosti zmede (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Canon, točka 24, ter sodbi Sodišča prve stopnje z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 61, in z dne 22. junija 2004 v zadevi „Drie Mollen sinds 1818" proti UUNT – Manuel Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, ZOdl., str. II-1765, točka 30).

74 V tej zadevi tožeča stranka zatrjuje, da znamka bebe nima nobenega bistveno velikega razlikovalnega učinka. Toda intervenient in UUNT nikoli nista zatrjevala, da bi znamka bebe imela bistveno velik razlikovalni učinek in da bi ji bil ta priznan zaradi slovesa na trgu.

75 Ugotoviti je torej treba, ali je intervenient pred UUNT zadostno izpostavil dejstva ali dokaze, da je bila njegova znamka dejansko znana v Nemčiji na dan vložitve prijavljene znamke, torej 13. junija 1996.

76 Intervenient je UUNT predložil več dokumentov o obstoju ugleda njegovih prejšnjih znamk. Odbor za pritožbe je potrdil obstoj tega ugleda na podlagi raziskave iz leta 1995, ki jo je opravil IMAS International GmbH (Müller, Schupfner & Gauger) (v nadaljevanju: raziskava IMAS), in na podlagi izjave O. Albersa, intervenientovega direktorja marketinga. Po mnenju tožeče stranke naj ti dokazi ne bi dokazali obstoja ugleda znamke bebe v Nemčiji na dan 13. junija 1996.

77 Po mnenju UUNT in intervenienta raziskava IMAS sama omogoča ugotovitev velikega razlikovalnega učinka znamke bebe na nemškem trgu, medtem ko po mnenju tožeče stranke ta raziskava daje zgolj zelo splošne odstotke.

78 Iz spisa izhaja, da je bila raziskava IMAS opravljena od oktobra do novembra 1995. Glede na uvod raziskave je bil njen namen presoditi vrednost znamke bebe med nemškim prebivalstvom. Tako je bilo 2017 oseb starih več kot 16 let, ustno vprašanih za mnenje. Rezultati so bili predstavljeni v odstotkih po štirih različnih merilih: vse vprašane osebe, spol, starost (od 16 do 29 let, od 30 do 49 let, več kot 50 let) in kraj bivanja.

79 Poudariti je treba, da tožeča stranka narobe zatrjuje, da ni naveden noben podatek o sestavi skupine vprašanih. Kot je bilo ugotovljeno, gre za osebe ženskega in moškega spola, starejše od 16 let, ki so bile razdeljene v tri starostne skupine in katerih bivališča so bila v skoraj vseh zveznih deželah. Tudi če razdelitev med te različne kategorije ne bi bila razkrita, nič ne dokazuje, da te kategorije ne predstavljajo mnenja povprečnega nemškega potrošnika. Poleg tega je treba v danem primeru ugotoviti, da je skupina 2017 vprašanih oseb zadosti velika, da je reprezentativna.

80 Sicer pa ne gre za „zelo splošen odstotek", kot to zatrjuje tožeča stranka, saj rezultati kažejo, kot to potrjuje UUNT, da ima znamka bebe zares velik razlikovalni učinek. Rezultati raziskave razkrivajo, da je velik del javnosti na nemškem trgu poznal znamko bebe pred vložitvijo prijave znamke Skupnosti. Glede na tabeli I in III raziskav jo 64 % vprašanih oseb pozna, kar pomeni, da so že videle ali slišale za izraz

„bebe“ v zvezi s proizvodi za nego telesa in obraza. Med ženskami je 80 % poznalo to besedo. V skladu s tabelama II in IV je 66 % teh, ki poznajo izraz (68 % žensk), mislilo, da je ta izraz uporabilo le eno podjetje.

81 V zvezi z oblikovanjem vprašanj, ki po mnenju tožeče stranke niso bila nepristranska, je treba poudariti, da četudi bi vprašanja omenjala izraz „bebe“, ni dvoma o objektivnosti raziskave.

82 Glede utemeljitve tožeče stranke, v skladu s katero je ugotovitev odbora za pritožbe – da je „66 % javnosti mislilo, da je oznako ‚bebe‘ uporabilo le eno podjetje“ – napačna, zadostuje poudariti, kot je odbor za pritožbe sam ugotovil, da je 64 % javnosti poznalo izraz „bebe“ in da se je delež 66 % lahko nanašal le na del javnosti, ki je poznal navedeni izraz. Kljub dvoumni formulaciji, ki jo je uporabil odbor za pritožbe, ta glede tega ni storil napake.

83 Zato je treba poudariti, da raziskava IMAS zadostuje kot dokaz, da je imela znamka bebe velik razlikovalni učinek zaradi svojega ugleda v Nemčiji, ko je bila prijava znamke vložena.

84 Torej ni več treba preučiti preostalih dokazov, ki jih je intervenient predložil bodisi oddelku za ugovore bodisi odboru za pritožbe, vendar jih zadnji ni upošteval s kršitvijo obveznosti, ki jih ima na podlagi člena 61(1) in člena 62(1) Uredbe št. 40/94 (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253). Zato ni treba razveljaviti izpodbijane odločbe, ker je priznala velik razlikovalni učinek nemške znamke bebe.

85 Niti ni treba preizkusiti, ali je odbor za pritožbe storil napako, ko je ugotovil, da je prejšnja znamka imela določen ugled v Avstriji, glede na to, da zadostuje, da obstaja verjetnost zmede za eno izmed prejšnjih znamk.

86 Glede na podobnost zadevnih proizvodov, določeno stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znakoma in velik razlikovalni učinek prejšnje znamke bebe, pridobljen z uporabo, je treba poudariti, da obstaja verjetnost zmede vsaj v Nemčiji.

87 Zato je treba zavrniti edini dokaz tožeče stranke in tožbo v celoti.

Stroški

88 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se stranki, ki s svojim predlogom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s svojim predlogom ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov. Intervenient tega ni predlagal, zato sam nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasil Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli).

3. Intervenient nosi svoje stroške.

Jaeger Tiili Czúcz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 21. aprila 2005.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

M. Jaeger