SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)
z dne 22. junija 2004*

V zadevi T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, stanujoč v Parizu (Francija),

Paloma Ruiz-Picasso, stanujoča v Londonu (Združeno kraljestvo),

Maya Widmaier-Picasso, stanujoča v Parizu,

Marina Ruiz-Picasso, stanujoča v Ženevi (Švica),

Bernard Ruiz-Picasso, stanujoč v Parizu,

ki jih zastopa C. Gielen, odvetnik,

tožeče stranke,

* Jezik postopka: nemščina.

proti

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

tožena stranka,

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

DaimlerChrysler AG, s sedežem v Stuttgartu (Nemčija), ki ga zastopa S. Völker, odvetnik, z naslovom za vročanje v Luxembourgu,

zaradi tožbe proti odločbi tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 18. marca 2002 (zadeva R 0247/2001-3) v postopku z ugovorom med „Succession Picasso" in DaimlerChrysler AG

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi: N. J. Forwood, predsednik, J. Pirrung in A. W. H. Meij, sodnika,

sodna tajnica: D. Christensen, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in ustne obravnave z dne 11. novembra 2003

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenient je dne 11. septembra 1998 na podlagi Uredbe Sveta (ES) 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) v nemščini vložil prijavo za registracijo znamke Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila vložena prijava za registracijo, je besedni znak PICARO.

3 Proizvodi in storitve, za katere je bila vložena prijava za registracijo znamke, se uvrščajo v razred 12 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen, in odgovarjajo opisu „vozila in njihovi deli; avtobusi".

4 Dne 25. maja 1999 je bila prijava znamke objavljena v biltenu znamk Skupnosti.

5 Dne 19. avgusta 1999 je skupnost dedičev Picasso, skupnost dedičev v smislu člena 815 in naslednjih francoskega Code civil, ki ji pripadajo tožeče stranke, v skladu s členom 42(1) Uredbe št. 40/94 vložila ugovor proti registraciji prijavljene znamke za vse razrede proizvodov, na katere se je prijava znamke nanašala. Ugovor je bil utemeljen z verjetnostjo zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in oprt na znamko Skupnosti št. 614 867, katere imetnica je skupnost dedičev Picasso (v nadaljevanju: prejšnja znamka). Prejšnja znamka, besedni znak PICASSO, je bila prijavljena dne 1. avgusta 1997 in registrirana dne 26. aprila 1999 za proizvode razreda 12 Nicejskega aranžmaja, ki odgovarjajo naslednjemu opisu: „vozila; naprave za transport po zemlji, zraku in vodi, motorna vozila, avtobusi, tovorna vozila, dostavna vozila, avtodomi, prikolice".

6 Z odločbo z dne 11. januarja je oddelek za ugovore zavrnil ugovor z utemeljitvijo, da med obravnavanimi znamkami verjetnost zmede ne obstaja.

7 Dne 7. marca 2001 je skupnost dedičev Picasso na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore in zahtevala razveljavitev navedene odločbe in zavrnitev prijave za registracijo znamke.

8 Tretji odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 18. marca 2002, ki je bila tožečim strankam vročena dne 17. aprila 2002 (zadeva R 247/2001-3) (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), pritožbo zavrnil. V bistvu je odbor za pritožbe menil, da si zadevni znamki zaradi večje stopnje pozornosti upoštevne javnosti nista niti glasovno niti vidno podobni. Poleg tega je vsakršna glasovna in/ali vidna podobnost med zadevnima znamkama izključena zaradi pojmovnega učinka prejšnje znamke.

Postopek in predlogi strank

9 Tožeče stranke, pod nazivom „Succession Picasso", so s tožbeno vlogo, sestavljeno v angleščini, ki jo je tajništvo Sodišča prve stopnje prejelo dne 13. junija 2002, vložile obravnavano tožbo.

10 Ker je intervenient v roku, ki ga je za to predpisalo sodno tajništvo, ugovarjal, da bi angleščina postala jezik postopka, je jezik postopka v skladu s členom 131(2)(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje postala nemščina, jezik, v katerem je bila vložena prijava za registracijo znamke Skupnosti.

11 Sodišče prve stopnje (drugi senat) je na podlagi poročila sodnika poročevalca sklenilo razpisati ustno obravnavo ter je v ukrepih procesnega vodstva po členu 64 Poslovnika Sodišča prve stopnje tožečim strankam in UUNT postavilo vprašanja, na katera so odgovorili v roku, določenem v ta namen.

12 Stranke so na obravnavi dne 11. novembra 2003 predstavile svoje trditve in odgovorile na vprašanja Sodišča prve stopnje.

13 Tožeče stranke Sodišču prve stopnje predlagajo, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— ugodi ugovoru in zavrne prijavo za registracijo znamke;

— intervenientu naloži plačilo stroškov.

14 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožečim strankam naloži plačilo stroškov.

15 Intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožečim strankam naloži plačilo stroškov.

Dopustnost tožbe

Trditve strank

16 Intervenient uveljavlja, da je tožba nedopustna, saj skupnost dedičev Picasso ni niti fizična niti pravna oseba. Iz tožbene vloge ni razvidno, kateri vrsti pravnih oseb naj

bi ta entiteta pripadala, pa tudi k tožbeni vlogi v nasprotju z zahtevami člena 44(5) Poslovnika Sodišča prve stopnje ni bil predložen noben dokaz o njeni pravni osebnosti.

17 Tožeča stranka je na pisna vprašanja Sodišča prve stopnje odgovorila, da „indivision" (kot nedeljiva skupnost po pravu) v smislu člena 815 in naslednjih Code civil sicer ni pravna oseba, je pa od svojih članov ločena entiteta, ki je lahko upnik ali dolžnik in je lahko stranka v postopku pred sodiščem. Podredno so tožeče stranke pojasnile, da naj za tožbo velja, kot da jo je vložilo pet članov „indivision". Dalje je bilo navedeno, da je Claude Ruiz-Picasso pooblaščen, da deluje v imenu preostalih štirih dedičev pri vseh dejavnostih za varovanje njihovih pravic v povezavi z delom in imenom Pabla Picassa.

18 UUNT je navedel, da je skupnost dedičev Picasso vpisana v Register znamk Skupnosti kot imetnica prejšnje znamke in da je lahko zato v skladu s členom 8(2)(a)(ii) v povezavi s členom 42(1)(a) Uredbe št. 40/94 stranka v postopku z ugovorom.

Presoja Sodišča prve stopnje

19 Tožeče stranke so se sklicevale le na člen 815 in naslednje Code civil, da bi dokazale sposobnost entitete, kakršna je skupnost dedičev Picasso, da je stranka v postopku pred sodiščem neodvisno od svojih članov. Na povabilo Sodišča prve stopnje, naj dopolnijo te svoje navedbe in v skladu s členom 44(5) Poslovnika Sodišča prve stopnje priskrbijo dokaz o pravni osebnosti te entitete, so se ponovno sklicevale zgolj na člen 815 in naslednje Code civil. Namesto da bi poskrbele za dodatne elemente,

na podlagi katerih bi, v skladu z zahtevami po členu 44(5) Poslovnika Sodišča prve stopnje, prikazale avtonomnost in – čeprav zgolj omejeno – odgovornost skupnosti dedičev Picasso, in namesto da bi zagotovile dokaz, da je eden od pooblaščenih zastopnikov te entitete v skladu s pravili podelil pooblastilo njihovemu odvetniku, so sodediči predložili svoje naslove, pooblastila, ki so jih štirje od njih podelili Claudu Ruiz-Picassu, in njegovo pooblastilo za zastopanje.

20 Dejstvo, da je bila skupnost dedičev Picasso registrirana kot imetnica prejšnje znamke in je bila kot taka udeležena v postopku z ugovorom in v postopku pred odborom za pritožbe, v teh okoliščinah še ne zadošča, da je tožba, ki je bila vložena v njenem imenu, v skladu z zahtevami člena 44 Poslovnika Sodišča prve stopnje.

21 V nasprotju z navedbami intervenienta pa to ne pomeni, da je tožba nedopustna. Izraz „Succession Picasso" označuje namreč skupnost petih sodedičev, za katere kot fizične osebe zahteve iz člena 44(5) Poslovnika Sodišča prve stopnje ne veljajo. Zaradi tega se tožba obravnava, kot da jo je vložilo pet sodedičev.

22 Dejstvo, da so sodediči tožbo vložili pod skupnim nazivom „Succession Picasso", ne vpliva na dopustnost tožbe. O identiteti oseb, ki delujejo pod tem skupnim nazivom, ni dvoma. Poleg tega glede na okoliščine obravnavane zadeve ni podan upravičen interes preostalih udeležencev pravnega spora, ki bi bil v nasprotju s tem, da Sodišče prve stopnje po uradni dolžnosti popravi opis tožeče stranke za namene obravnavane sodbe.

Temelj

23 V podporo tožbi tožeče stranke navajajo dva tožbena razloga, prvič kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in drugič kršitev odbora za pritožbe načel postopka, določenih v členu 74(1) Uredbe št. 40/94, s tem, da je prekoračil meje pravnega spora med strankami v postopku z ugovorom. Najprej je treba preveriti drugi tožbeni razlog.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načel postopka odbora za pritožbe s tem, da je ta prekoračil meje pravnega spora med strankami v postopku z ugovorom

Trditve strank

24 Tožeče stranke trdijo, da se domneva višje stopnje pozornosti upoštevne javnosti v točki 15 izpodbijane odločbe in predpostavke glede učinka, ki ga je na trgu imela prejšnja znamka, in kako to znamko zaznava upoštevna javnost, v točkah od 19 do 21 odločbe nikakor ne nanašajo na navedbe strank v postopku z ugovorom. Kot navajajo tožeče stranke, odločba odbora za pritožbe ne bi smela temeljiti na domnevah in predpostavkah, na katere se stranke niso sklicevale.

25 UUNT na to odgovarja, da odbor za pritožbe ni kršil člena 74(1) Uredbe št. 40/94 s tem, ko je svojo odločitev utemeljil z dejstvi, ki jih je v postopku predstavil po uradni

dolžnosti. Nasprotno, kot pravi UUNT, je odbor za pritožbe pravilno izvedel pravno presojo splošno znanih dejstev, s katerimi je svojo odločbo utemeljil že oddelek za ugovore.

26 Intervenient trdi, da je UUNT upravičen, da svoje odločbe utemelji s splošno znanimi dejstvi, tudi če teh v postopku ni navedla stranka. Po njegovem mnenju je splošno znano dejstvo, da so avtomobili proizvodi, ki se prodajajo po visokih cenah, in dejstvo, da na odločitev potrošnika ob nakupu avtomobila vpliva zelo veliko dejavnikov.

Presoja Sodišča prve stopnje

27 Člen 74 Uredbe št. 40/94 določa: „[...] vendar je [UUNT] v postopku glede relativnih razlogov za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke."

28 Ta določba na dva načina omejuje preizkus, ki ga opravi UUNT. Nanaša se na dejansko podlago odločb UUNT, torej na dejstva in dokaze, s katerimi lahko UUNT veljavno utemelji svoje odločitve (v tem smislu glej sodbo sodišča prve stopnje z dne 13. junija 2002 v zadevi Chef Revival ZDA proti UUNT – Massagué Marín (Chef), T-232/00, Recueil, str. II-2749, točka 45), in na pravno podlago teh odločb, se pravi na predpise, ki jih mora organ, ki odloča v zadevi, uporabiti. Tako lahko odbor za pritožbe svojo odločitev o pritožbi, s katero je bila izpodbijana odločba, izdana v postopku z ugovorom, utemelji samo z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije, na katere se je sklicevala v postopku udeležena stranka, in z dejstvi, dokazi in navedbami glede tega, ki jih je ta podala (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, točka 32).

29 Vendar omejitev dejanske podlage preizkusa odbora za pritožbe ne izključuje, da ta, poleg dejstev, ki so jih navedle stranke iz postopka z ugovorom, upošteva tudi splošno znana dejstva, to so dejstva, ki jih lahko pozna vsak in jih je mogoče dobiti iz splošno dostopnih virov.

30 Najprej je treba upoštevati, da je pravno pravilo, ki je vsebovano v členu 74(1)(2) Uredbe št. 40/94, izjema od načela preverjanja dejstev po uradni dolžnosti, kot je določeno v prvem delu te določbe. Zaradi tega je treba to določbo razlagati ozko, pri čemer je njen obseg določen tako, da ne presega tistega, kar je nujno potrebno za dosego njenega cilja.

31 Cilj pravnega pravila, ki je vsebovano v členu 74(1)(2) Uredbe št. 40/94, je razbremeniti UUNT naloge, da v postopku med strankami sam preiskuje dejstva. Ta cilj pa ni ogrožen, če UUNT upošteva splošno znana dejstva.

32 To nasprotno ne more biti namen člena 74(1)(2) Uredbe št. 40/94, da oddelek za ugovore oziroma odbor za pritožbe prisili, da zavestno izda odločbo na podlagi domnev o dejstvih, ki so očitno nepopolne in v nasprotju z resničnostjo. Prav tako ni njegov namen zahtevati od strank iz postopka z ugovorom pred UUNT, da navedejo vsa splošno znana dejstva, ki bi lahko bila upoštevna za sprejem odločbe. Razlaga te določbe v smislu, da izključuje upoštevanje splošno znanih dejstev po uradni dolžnosti, bi opogumila stranke, da bi v svoje tožbene razloge iz previdnosti vključile podroben prikaz splošno znanih dejstev, kar bi lahko bistveno otežilo postopek z ugovorom.

33 Na podlagi zgornjih razmišljanj je treba preizkusiti, ali je odbor za pritožbe s tem, da je upošteval različne elemente, omenjene v tem tožbenem razlogu, prekoračil meje pravnega spora med strankami.

34 Tožeče stranke najprej kritizirajo točko 15 izpodbijane odločbe, ki pravi, da je stopnja pozornosti povprečnega potrošnika lahko odvisna od razreda zadevnih proizvodov in da „se v obravnavanem primeru lahko domneva, da je upoštevni potrošnik pri nakupu takih proizvodov še zlasti skrben in pozoren" (to pomeni pri nakupu prevoznih sredstev in njihovih delov ter avtobusov). Drugič, tožeče stranke kritizirajo, da odbor za pritožbe v točki 19 izpodbijane odločbe upošteva pojmovni učinek imena „Picasso" na upoštevnem trgu in ker je ugotovil, da „lahko predvidevamo, da večina evropskih kupcev pojem „PICASSO" poveže s svetovno najbolj znanim slikarjem 20. stoletja, Pablom Picassom". Tretjič, tožeče stranke menijo, da odbor za pritožbe svoje odločbe ne bi smel utemeljiti z ugotovitvami v točkah 20 in 21 izpodbijane odločbe, na podlagi katerih je „razlikovalni učinek znaka „PICASSO" tako velik, da za izključitev verjetnosti zmede pri zadevnih potrošnikih zadošča že vsaka zaznavna razlika", in „upoštevni potrošnik, ko bo soočen z imenom PICASSO in s tem imenom utelešeno znamko, ne bo nikoli zaznal znamke PICARO v povezavi s španskim umetnikom, na katerega se nanaša znamka PICASSO".

35 Odbor za pritožbe v zgoraj navedenih odlomkih izpodbijane odločbe ni predložil nobenih novih splošno znanih ali neznanih dejstev, ampak je zgolj podrobneje določil in uporabil merilo, ki se na podlagi ustaljene sodne prakse uporablja pri presoji obstoja verjetnosti zmede med zadevnimi znamkami, namreč kako povprečen potrošnik, razumno pozoren in preudaren, domnevno zaznava razrede obravnavanih proizvodov in storitev (sodbe Sodišča Evropskih skupnosti z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, z dne 16. julija 1998 v zadevi Gut Springenheide in Tusky, C-210/96, Recueil, str. I-4657, točka 31, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točki 25 in 26). Gre torej za bistveni element presoje odbora za pritožbe. Tožeče stranke ne morejo trditi, da je odbor za pritožbe z uporabo tega merila, ki je neobhodno potrebno za presojo verjetnostni zmede, prekoračil meje pravnega spora med strankami.

36 Glede druge, zgoraj navedene točke, je treba dodati, da je skupnost dedičev Picasso sama na strani 3 svoje pritožbene vloge, vložene pri odboru za pritožbe UUNT, zapisala:

„UUNT najprej navaja, da bo PICASSO pri evropskem potrošniku priznan kot najslavnejši španski slikar. Vlagateljica pritožbe se pridružuje temu mnenju." („The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.")

37 Tožeče stranke v teh okoliščinah odboru za pritožbe ne morejo očitati, da je v izpodbijani odločbi upošteval to domnevno zaznavanje javnosti, ki jo je sama skupnost dedičev „Picasso" izrecno potrdila v zgoraj navedeni vlogi. Ob upoštevanju tega je tožbeni razlog napačen tudi glede navajanja dejstev.

38 Drugi tožbeni razlog je tako neutemeljen.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

39 Tožeče stranke ta tožbeni razlog opirajo na šest trditev.

40 Najprej očitajo odboru za pritožbe, da je svojo odločbo oprl na domnevo, da je povprečen potrošnik pri nakupu motornih prevoznih sredstev in njihovih delov posebej skrben in pozoren. Navajajo, da ta domneva velja zgolj na nakup, medtem ko lahko celo pozoren potrošnik, ko pride stik s proizvodi, ki so predmet zadevnih znamk, še v drugih situacijah, ki niso nakup ali prodaja, na primer ko vidi ta vozila na cesti, domneva, da so ti proizvodi nekako enaki ali da so njihovi proizvajalci ekonomsko ali kako drugače povezani. Odbor za pritožbe pri tem ni upošteval teorije „post sale confusion", čeprav je v pravu znamk splošno priznana, zlasti na podlagi sodbe Sodišča z dne 12. novembra 2002 v zadevi Nogometni klub Arsenal, C-206/01, Recueil, str. I-10273. Tožeče stranke se glede tega sklicujejo na to, da pojem verjetnosti zmede vključuje verjetnost posredne zmede. Poleg tega tožeče stranke navajajo še, da odbor za pritožbe ni navedel razlogov, s katerimi je utemeljil svojo domnevo o posebni skrbnosti in pozornosti upoštevne javnosti.

41 Drugič, tožeče stranke navajajo, da sta si zadevni znamki vidno in glasovno podobni. Vidna, glasovna in pojmovna podobnost med tema znamkama mora biti po mnenju tožečih strank določena na podlagi primerjave znamk brez upoštevanja sestave upoštevne javnosti, saj je ta dejavnik pomemben samo pri globalni presoji verjetnosti zmede.

42 Tretjič, tožeče stranke izpodbijajo trditev, da sta vidna in glasovna podobnost med znamkama podrejeni pojmovnemu učinku imena „Picasso". Besedni znak PICASSO namreč ni smiselno povezan z zadevnimi proizvodi, namreč motornimi vozili. Navajajo, da bi odbor za pritožbe moral preveriti verjetnost zmede samo v povezavi s temi proizvodi in da pomeni, ki bi jih ima ta znak lahko imel na področju, ki ni povezano z motornimi vozili, niso pomembni. Na ustni obravnavi so tožeče stranke dodale, da bi stališče, da se pomen besede „Picasso" razume kot tak in se ga vedno poveže s slikarjem, ne pa z vozili, lahko posledično pomenilo zanikanje tega, da ta

znamka omogoča zadevnim proizvodom, da se razlikujejo, čeprav jo je UUNT dejansko registriral. Dalje tako stališče omejuje zaščito znamke PICASSO v smislu, da se je nanjo mogoče zanesti samo pri strogo identičnih znakih, kajti pomenska vsebina besede vedno nevtralizira vidno in glasovno podobnost tega znaka z malenkostno drugačnim znakom.

43 Poleg tega tožeče stranke menijo, da je že dejstvo, da sta si znamki podobni samo ob upoštevanju enega od dveh upoštevnih meril, kot sta vidno in glasovno merilo, dovolj za ugotovitev obstoja verjetnosti zmede.

44 Četrtič, tožeče stranke navajajo, da je izpodbijana odločba v nasprotju z načelom, da je verjetnost zmede toliko lažje ugotoviti, kolikor večji je razlikovalni učinek prejšnje znamke. Navajajo, da ima besedni znak PICASSO močan razlikovalni učinek, pri čemer v tem smislu ni pomembno, da gre za ime slavnega slikarja.

45 Petič, tožeče stranke menijo, da se je odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe napačno ukvarjal samo z vprašanjem, ali bi upoštevna javnost, ko bi se srečala s prejšnjo znamko, pomislila na prijavljeno znamko. Po njihovem mnenju bi bilo temu nasprotno treba preveriti, ali bi lahko prijavljena znamka pri upoštevni javnosti sprožila povezavo s prejšnjo znamko. Tako je namreč v tem primeru zaradi podobnosti med obravnavanima znamkama.

46 Šestič in zadnjič, tožeče stranke navajajo, da je odbor za pritožbe narobe razumel trditev, da je bil namen intervenienta izkoristiti prednost prejšnje znamke in namenoma ustvariti zmedo med zadevnima znamkama. Navajajo, da ugovor sicer temelji na členu 8(1)(b) in ne na členu 8(5) Uredbe 40/94, vendar poudarjajo, da ta

trditev spada v kontekst navedbe skupnosti dedičev Picasso v pritožbenem postopku, da se je intervenient ob vložitvi prijave za registracijo znamke zavedal, da se bodo ti proizvodi prodajali pod prejšnjo znamko.

47 UUNT in intervenient menita, da je tožbeni razlog neutemeljen, saj razlika med zadevnima znamkama zadošča za izključitev verjetnosti zmede med njima.

Presoja Sodišča prve stopnje

48 Po členu 8(1)(b) Uredbe 40/94 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 proizvodov ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

49 V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede podana, če javnost lahko verjame, da določeni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali, v določenih primerih, iz podjetij, ki so med seboj ekonomsko povezana.

50 Na podlagi te sodne prakse je treba obstoj verjetnosti zmede presojati globalno, v skladu s tem, kako upoštevna javnost zaznava znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki se nanašajo na okoliščine primera,

zlasti na soodvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo proizvodov ali storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo 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 tam navedeno sodno prakso).

51 V obravnavanem primeru je prejšnja znamka v smislu člena 8(2)(a) Uredbe 40/94 znamka Skupnosti. Dalje je treba pri presojanju pogojev, omenjenih v prejšnji točki, upoštevati stališče javnosti na območju celotne Skupnosti. Na podlagi značaja proizvodov, ki jih označuje prejšnja znamka, sestavljajo upoštevno javnost končni potrošniki.

52 Proizvodi, za katere je bila znamka prijavljena, in proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, so nesporno delno enaki in si delno podobni.

53 Zaradi tega je treba preizkusiti, ali je stopnja podobnosti med zadevnima znakoma dovolj velika, da je mogoče sklepati, da obstaja verjetnost zmede med znamkama. Glede na ustaljeno sodno prakso je pri globalni presoji verjetnosti zmede, ki se nanaša na vidno, glasovno in pomensko podobnost med zadevnimi znaki, treba izhajati iz celotnega vtisa, ki ga dajejo znamke, pri čemer se upoštevajo predvsem razlikovalni in prevladujoči elementi (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, in tam navedena sodna praksa). V tem smislu se mora trditev tožečih strank, da naj bi se podobnost med znakoma presojala brez upoštevanja sestave upoštevne javnosti, saj je ta dejavnik pomemben samo pri globalni presoji verjetnosti zmede, zavrniti. Analiza podobnosti med zadevnimi znaki je namreč bistveni element globalne presoje verjetnosti zmede. Zaradi tega jo je treba, kot to presojo, izvesti v povezavi z zaznavanjem upoštevne javnosti.

54 Tožeče stranke so glede vidne in glasovne podobnosti pravilno izpostavile, da oba zadevna znaka sestavljajo trije zlogi, da oba vsebujeta iste samoglasnike na enakih mestih in v enakem vrstnem redu in da razen črk „ss" in „r" vsebujeta tudi iste soglasnike, ki se poleg tega nahajajo na enakih mestih. Končno je posebnega pomena dejstvo, da so prva dva zloga in zadnja črka enaki. V nasprotju s tem se izgovorjava dvojnega soglasnika „ss" jasno razlikuje od izgovorjave soglasnika „r". Sledi, da sta si oba znaka sicer vidno in glasovno podobna, vendar je stopnja glasovne podobnosti majhna.

55 V pojmovnem smislu je besedni znak PICASSO pri upoštevni javnosti zlasti dobro poznan kot ime slavnega slikarja Pabla Picassa. Besedni znak PICARO lahko špansko govoreče osebe razumejo med drugim v povezavi z likom iz španske literature, pri čemer za del (večino) upoštevne javnosti, ki ne govori špansko, nima nobene pomenske vsebine. Zaradi tega si znaka v pojmovnem smislu nista podobna.

56 Take pojmovne razlike lahko v določenih okoliščinah izničijo vidno in glasovno podobnost med zadevnimi znaki. Za tako izničenje se zahteva, da ima najmanj eden od zadevnih znakov pri zaznavi upoštevne javnosti jasen in točno določen pomen, tako da ga lahko upoštevna javnost takoj dojame (zgoraj v točki 52 navedena sodba BASS, točka 54).

57 Besedni znak PICASSO ima za upoštevno javnost jasno in točno določeno pomensko vsebino. V nasprotju z navedbami tožečih strank na pomembnost pomena znaka za presojo verjetnosti zmede v obravnavanem primeru ne vpliva dejstvo, da ta pomen ni povezan z zadevnimi proizvodi. Slikar Pablo Picasso uživa tak sloves, da če ni dokazov o nasprotnem, ni sprejemljivo domnevati, da znak

PICASSO kot znamka za motorna vozila v zaznavanju povprečnega potrošnika nadvlada nad imenom slikarja, tako da potrošnik, ko pride v stik z znakom PICASSO v povezavi z zadevnimi proizvodi, ne upošteva več znaka v povezavi z imenom slikarja, ampak ga najprej zazna kot eno izmed različnih znamk za motorna vozila.

58 Pojmovne razlike med zadevnima znakoma so v obravnavanem primeru torej take, da izničijo vidno in glasovno podobnost, navedeno zgoraj v točki 54.

59 Pri globalni presoji verjetnosti zmede je treba poleg tega upoštevati, da je na podlagi vrste zadevnih proizvodov, še zlasti njihove cene in visokotehničnega značaja, stopnja pozornosti upoštevne javnosti ob nakupu tega zlasti visoka. Možnost, ki jo uveljavljajo tožeče stranke, da pripadniki upoštevne javnosti zaznavajo zadevni proizvod tudi v situacijah, v katerih mu ne posvečajo toliko pozornosti, ne preprečuje upoštevanja take stopnje pozornosti. Zavrnitev registracije znamke zaradi verjetnosti zmede s prejšnjo znamko je namreč upravičena na podlagi tega, da lahko taka zmeda nedopustno vpliva na upoštevnega potrošnika, ko izbira med zadevnimi proizvodi ali storitvami. Sledi, da je za namen presoje verjetnosti zmede treba upoštevati stopnjo pozornosti povprečnega potrošnika v trenutku, ko se pripravlja na izbor in ko izbira med različnimi proizvodi ali storitvami razredov, za katere je znamka registrirana.

60 Treba je dodati, da se vprašanje upoštevne stopnje pozornosti pri upoštevni javnosti ob presoji verjetnosti zmede razlikuje od vprašanja, ali so okoliščine, ki nastopijo po nakupu, upoštevne za presojo, ali je podana kršitev prava znamk, kot je bilo to pripoznano pri uporabi znaka, ki je enak kot znamka, v sodbi v zadevi Nogometni klub Arsenal (zgornja točka 40), na katero se sklicujejo tožeče stranke.

61 Dalje se tožeče stranke v obravnavanem primeru zmotno sklicujejo na sodno prakso, na podlagi katere znamke, ki imajo močan razlikovalni učinek same po sebi ali zaradi ugleda, ki ga imajo na trgu, uživajo širšo stopnjo zaščite kot znamke z manj razlikovalnega učinka (zgoraj v točki 35 navedena sodba v zadevi SABEL, točka 24, in sodba z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 18). Poznavanje besednega znaka PICASSO kot imena znanega slikarja Pabla Picassa ne more povečati verjetnosti zmede med obema znamkama za obravnavane proizvode.

62 Ob upoštevanju vseh teh elementov stopnja podobnosti med zadevnima znamkama ni dovolj velika, da bi lahko sklepali, da bi upoštevna javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi izhajajo iz istega podjetja ali, v določenih primerih, iz podjetij, ki so med seboj ekonomsko povezana. Odbor za pritožbe je upravičeno odločil, da med njima ni verjetnosti zmede.

63 Končno je glede trditve, vsebovane v pritožbeni vlogi pri UUNT, da je intervenient s tem, ko je izbral prijavljeno znamko, želel le neupravičeno izkoriščati prednosti komercialnega uspeha prejšnje znamke, in sicer nepošteno, odbor za pritožbe pravilno presodil, da bi bila ta trditev lahko pomembna zgolj v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94, na podlagi katerega pa ugovor ni temeljil.

64 Zaradi tega se tudi prvi tožbeni razlog zavrne.

65 Posledično se tožba v celoti zavrne.

Stroški

66 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. Tožeče stranke s svojimi predlogi niso uspele, zato se jim v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo priglašenih stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožečim strankam se naloži plačilo stroškov.

Forwood Pirrung Meij

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 22. junija 2004.

Sodni tajnik Predsednik

H. Jung J. Pirrung