Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 9. aprila. 2014*

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava znamke Skupnosti MILANÓWEK CREAM FUDGE — Prejšnji nacionalni figurativni znamki, ki predstavljata kravo, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT in SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) in člen 76(1) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-623/11,

Pico Food GmbH s sedežem v Tammu (Nemčija), ki jo zastopa M. Douglas, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata M. Vuijst in P. Geroulakos, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Splošnim sodiščem, je

Bogumił Sobieraj, stanujoč v Milanóweku (Poljska), ki ga zastopa O. Bischof, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 8. septembra 2011 (zadeva R 553/2010-1), v zvezi s postopkom z ugovorom med Pico Food GmbH in Bogumiłom Sobierajem,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi N. J. Forwood, predsednik, F. Dehousse (poročevalec) in J. Schwarcz, sodnika,

sodna tajnica: J. Weychert, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 30. novembra 2011,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 3. aprila 2012,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 30. marca 2012,

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. avgusta 2012,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi obravnave z dne 15. oktobra 2013,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Intervenient, Bogumił Sobieraj, ki posluje pod imenom Zakład Przemysłu Cukierniczego Milanówek, je 31. oktobra 2007 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, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, UL L 78, str. 1), vložil prijavo za registracijo znamke Skupnosti.

2 Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:



3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razred 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „Sadje v čokoladi in s čokoladnim prelivom, rozine v čokoladi, lešniki v čokoladi in s čokoladnim prelivom, arašidi v čokoladi in s čokoladnim prelivom, sadni želeji (slaščica), slaščičarski izdelki in slaščice, in sicer bonboni, karamele, praline (čokoladni bonboni s praženimi mandlji), čokolada, čokoladice, slaščice s čokoladnim prelivom, tablice (slaščice), vaflji, drobno pecivo (piškoti), drobno pecivo (piškoti) s čokoladnim prelivom“.

4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 22/2008 z dne 2. junija 2008.

5 Tožeča stranka, družba Pico Food GmbH, je 2. septembra 2008 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode iz točke 3 zgoraj.

6 Ugovor je temeljil zlasti na teh prejšnjih znamkah (v nadaljevanju, skupaj: prejšnje znamke), registriranih v Nemčiji:

— figurativna znamka, vložena 14. aprila in registrirana 30. maja 2005 pod številko 30522224 (v nadaljevanju: prva prejšnja znamka), prikazana tukaj:



— figurativna znamka, vložena 20. aprila in registrirana 8. junija 2005 pod številko 30523439 (v nadaljevanju: druga prejšnja znamka), prikazana tukaj:



— figurativna znamka, vložena 10. januarja in registrirana 5. februarja 2007 pod številko 30700574 (v nadaljevanju:tretja prejšnja znamka), prikazana tukaj:



7 Prejšnje znamke so bile med drugim registrirane za proizvode iz razreda 30 in ustrezajo temu opisu: „Tablice, čokoladni izdelki; slaščice, bonboni, karamele, zlasti tisti, narejeni iz mleka, smetane in/ali masla“. Tožeča stranka je svoj ugovor omejila na te proizvode.

8 Ugovor je temeljil tudi na drugih prejšnjih znamkah, registriranih v Nemčiji, ki so podobne drugi prejšnji znamki, vendar vsebujejo drugačne razloge ali dodatne besedne elemente.

9 V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009).

10 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 12. februarja 2010 zavrnil ugovor tožeče stranke.

11 Tožeča stranka je 9. aprila 2010 zoper odločbo oddelka za ugovore na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 pri UUNT vložila pritožbo.

12 Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 8. septembra 2011 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. V bistvu je menil, da so razlike med nasprotujočimi si znaki zadostne za to, da v obravnavanem primeru ne pride do verjetnosti zmede, kljub enakosti zadevnih proizvodov in morebitnemu ugledu prve in druge prejšnje znamke. Ta ugotovitev naj bi še toliko bolj veljala za druge znamke, navedene v utemeljitev ugovora, ki naj bi se še bolj razlikovale od zahtevane znamke.

Predlogi strank

13 Tožeča stranka Splošnem sodišču predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

14 UUNT in intervenient Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

15 Tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe navaja dva tožbena razloga. Prvi se nanaša na kršitev člena 76(1) Uredbe št. 207/2009. Drugi tožbeni razlog pa se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 76(1) Uredbe št. 207/2009

16 Tožeča stranka izpodbija trditev odbora za pritožbe iz točke 27 izpodbijane odločbe, da so potrošniki v Evropski uniji, „vključno z Nemčijo“, navajeni na to, da srečujejo več znamk „ki vsebujejo kravo“ in bodo torej manj pozorni na ta element. Pri oblikovanju tega sklepa, naj bi se odbor za pritožbe skliceval na približno trideset znamk Skupnosti, ki jih je navedel intervenient, ki so vsebovale prikaz krave, za proizvode iz razreda 30. Tožeča stranka meni, da dokazi, ki jih je intervenient predložil med postopkom, ne dokazujejo, da se znamke, navedene v izpodbijani odločbi, na upoštevnem ozemlju – in sicer v Nemčiji – uporabljajo za zadevne proizvode. Domneva odbora za pritožbe naj bi bila torej nepravilna. Tožeča stranka v repliki dodaja, da je trditev odbora za pritožbe, da so zadevni proizvodi povečini narejeni iz mleka, netočna, in da ne temelji na nobenem dokazu.

17 UUNT in intervenient nasprotujeta trditvam tožeče stranke.

18 V skladu s členom 76(1) Uredbe št. 207/2009 je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije znamke, kakršen je ta v obravnavanem postopku, pri preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

19 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 so jih podale stranke (sodba Splošnega sodišča z dne 22. junija 2004 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, ZOdl., str. II-1739, točka 28 in navedena sodna praksa). Vendar pa to ne izključuje, da odbor za pritožbe, poleg dejstev, ki so jih izrecno navedle stranke iz postopka z ugovorom, med drugim upošteva tudi splošno znana dejstva (zgoraj navedena sodba PICARO, točka 29) ali da preuči neko pravno vprašanje, čeprav ga stranke niso zastavile, če je rešitev tega vprašanja nujna za zagotovitev pravilne uporabe upoštevnih predpisov (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točke 21, 32 in 33).

20 Kot je razvidno iz spisa, je v obravnavanem primeru intervenient pri UUNT predložil dokumente v zvezi z več kot tridesetimi znamkami, ki so vpisane v register znamk Skupnosti za proizvode iz razreda 30, in ki vsebujejo prikaz krave. Tudi tožeča stranka je v svojih stališčih, ki jih je predložila UUNT, trdila, da je intervenient trdil, da ima prikaz krave majhen razlikovalni učinek. V obravnavanem primeru tako nič ne omogoča ugotovitve, da preizkus, ki ga je v zvezi s tem opravil odbor za pritožbe, ni bil omejen na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

21 To, da se tožeča stranka ne strinja z ugotovitvami, do katerih je odbor za pritožbe prišel na podlagi preizkusa dejstev, ki jih je navedel intervenient, je vsebinsko vprašanje, ki ga ni mogoče navajati v okviru preizkusa tožbenega razloga, ki se nanaša na kršitev člena 76 Uredbe št. 207/2009 (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 30. maja 2013, DHL International proti UUNT – Service Point Solutions (SERVICEPOINT), T-218/10, točka 66).

22 Poleg tega je treba poudariti, da je sklicevanje odbora za pritožbe na zadevne prejšnje znamke, ki so navedene v točki 20 zgoraj, dodano trditvi, navedeni v točki 26 izpodbijane odločbe, da je bil prikaz krave namig v zvezi z zadevnimi proizvodi. Te trditve ne more omajati prvi tožbeni razlog, ki ga navaja tožeča stranka.

23 Glede ugotovitve, do katere je prišel odbor za pritožbe, da se lahko zadevne proizvode naredi iz mleka ali iz mlečnih izdelkov, je ta nastala na podlagi enostavne preučitve navedenih proizvodov, ki so del prijav, ki so jih vložile stranke, in dejstev, ki so bila na voljo odboru za pritožbe. Zato, ne da bi bilo treba odločati o tem, ali je tožeča stranka trditve v zvezi s tem navedla prepozno, v zvezi z navedeno ugotovitvijo ni mogoče šteti, da je bil kršen člen 76(1) Uredbe št. 207/2009. Kot je bilo navedeno zgoraj, je to, da se tožeča stranka ne strinja z ugotovitvami, do katerih je odbor za pritožbe prišel na podlagi preizkusa dejstev, vsebinsko vprašanje, ki ga ni mogoče uveljavljati v okviru tožbenega razloga, ki se nanaša na kršitev člena 76(1) Uredbe št. 207/2009.

24 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba prvi tožbeni razlog tožeče stranke v celoti zavrniti.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009

25 Prvič, tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe napravil napako, ker je štel, da so bile navpične črte prejšnjih znamk sive. Splošno sodišče naj bi priznalo, da znamka, ki je registrirana v črno-beli barvi, vključuje vse kombinacije barv, ki so zajete v grafičnem prikazu. V obravnavanem primeru zato nasprotujoči si znaki temeljijo na enakih barvah. Vizualna podobnost navedenih znakov naj bi bila torej večja, kot jo je ugotovil odbor za pritožbe. Poleg tega naj bi bili figurativni elementi nasprotujočih si znakov, ki prikazujejo kravo, zelo podobni. Odbor za pritožbo naj bi besednim elementom teh znakov

pripisoval prevelik pomen. Drugič, tožeča stranka poudarja, da ima vizualna podobnost v obravnavanem primeru večji pomen glede na način trženja zadevnih proizvodov in da ima upoštevna javnost raven pozornosti, ki je nižja od povprečja. Tretjič, odbor za pritožbe naj ne bi upošteval elementov, ki jih je navedla tožeča stranka in s katerimi je želela dokazati, da so prejšnje znamke z uporabo pridobile razlikovalni učinek. Četrtič, odbor za pritožbe naj ne bi upošteval odločbe nemškega sodišča, ki se nanaša na iste znake kot so tisti, ki si nasprotujejo v obravnavanem primeru. Petič, tožeča stranka v repliki nasprotuje ugotovitvi odbora za pritožbe, da naj bi prikaz krave opisoval proizvode, na katere se nanašajo prejšnje znamke, in zlasti „slaščice, bonbone, karamele“.

26 UUNT in intervenient nasprotujeta trditvam tožeče stranke.

27 Na podlagi določb člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se na podlagi ugovora 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 znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, kjer prejšnja znamka uživa varstvo. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko. Poleg tega je na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 207/2009 za prejšnje znamke treba šteti znamke, registrirane v državi članici, z datumom zahteve za registracijo, ki je starejši od datuma zahteve za registracijo blagovne znamke Skupnosti.

28 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede pomeni verjetnost, da bi lahko javnost verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. V skladu z isto sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, in sicer glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v obravnavanem primeru, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (glej sodbo Splošnega sodišča 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 30 do 33 in navedena sodna praksa). Tako lahko majhno podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večja podobnost med znamkami in obratno (sodba Sodišča z dne 13. septembra 2007 v zadevi Il Ponte Finanziaria proti UUNT, C-234/06 P, ZOdl., str. I-7333, točka 48, in sodba Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 25).

29 Poleg tega mora celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vizualno, fonetično ali pomensko podobnost nasprotujočih si znakov, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti znaki ustvarjajo, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima odločilno vlogo pri celoviti presoji navedene verjetnosti. V zvezi s tem povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja njenih posameznih podrobnosti (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2011 v zadevi Aktieselskabet af 21. november 2001 proti UUNT – Parfums Givenchy (only givenchy), T-586/10, ZOdl., str. II-438, točka 20 in navedena sodna praksa).

30 Za celovito presojo verjetnosti zmede mora biti povprečni potrošnik zadevnih proizvodov običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da ima povprečni potrošnik le redko možnost neposredno primerjati različne znamke, zato se mora zanesti na njihovo nepopolno podobo, ki jo je ohranil v spominu. Prav tako je treba upoštevati dejstvo, da je stopnja pozornosti povprečnega potrošnika različna, odvisno od vrste zadevnih proizvodov ali storitev (sodbi Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 28, in z dne 30. junija 2004 v zadevi BMI Bertollo proti UUNT – Diesel (DIESELIT), T-186/02, ZOdl., str. II-1887, točka 38).

31 Poleg tega je verjetnost zmede toliko večja, kolikor večji razlikovalni učinek je imela prejšnja znamka. Tako znamke z velikim razlikovalnim učinkom, ki so znane na trgu, uživajo širše varstvo kot znamke z manjšim razlikovalnim učinkom. Pri presoji obstoja verjetnosti zmede je torej treba upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke in zlasti njen ugled (glej sodbo Sodišča z dne 17. aprila 2008

v zadevi Ferrero Deutschland proti UUNT, C-108/07 P, neobjavljena v ZOdl., točki 32 in 33 in navedena sodna praksa, in sodbo Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2010 v zadevi Farmeco proti UUNT – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, neobjavljena v ZOdl., točka 67).

32 Presojo odbora za pritožbe glede verjetnosti zmede med nasprotujočimi si znaki je treba preizkusiti ob upoštevanju zgoraj navedenih ugotovitev.

33 Prejšnje znamke so v obravnavanem primeru znamke, registrirane v Nemčiji. Upoštevno območje je torej – tako kot je ugotovil odbor za pritožbe v točki 14 izpodbijane odločbe in čemur tožeča stranka ni ugovarjala – Nemčija.

34 Poleg tega so, kot je odbor za pritožbe ugotovil v točki 15 izpodbijane odločbe, zadevni proizvodi proizvodi široke potrošnje. Posledično je ciljna javnost povprečen potrošnik, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. V zvezi s tem je treba zavrniti trditve tožeče stranke, da naj bi bila stopnja pozornosti ciljne javnosti bistveno nižja od povprečja. Tožeča stranka navaja, da so se prejšnje znamke uporabljale za bonbone in da naj bi potrošniki to blago kupovali impulzivno. Opozoriti pa je treba, da se nasprotujoči si znaki nanašajo na proizvode, ki niso bonboni. Pripomba tožeče stranke se torej ne more nanašati na vse proizvode, na katere se nanašajo nasprotujoči si znaki. Tudi če se ob tem predpostavlja, da potrošnik v določenih primerih opravi impulziven nakup bonbonov, pa noben dokaz ne omogoča sklepanja, da bi ta sistematično ravnal tako. Nazadnje, zgolj to, da bi lahko ciljna javnost opravila impulzivni nakup še ne pomeni, da je stopnja pozornosti navedene javnosti nižja od pozornosti povprečnega potrošnika.

35 Prvič, glede podobnosti proizvodov je treba ugotoviti, da so proizvodi iz razreda 30, na katere se nanaša prijava znamke in tisti na katere se nanašajo prejšnje znamke, kot v točki 17 izpodbijane odločbe pravilno poudarja odbor za pritožbe in čemur stranke ne ugovarjajo, enaki.

36 Drugič, glede podobnosti nasprotujočih si znakov je treba spomniti, da se presoje podobnosti dveh znamk ne sme omejiti samo na upoštevanje sestavnega dela sestavljene znamke in njegovo primerjavo z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako znamko kot celoto, kar ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov (glej sodbo Sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 41 in navedena sodna praksa). Presojo podobnosti je mogoče opraviti zgolj na podlagi prevladujočega elementa, le če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti (zgoraj navedena sodba Sodišča UUNT proti Shaker, točka 42, in sodba z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT, C-193/06 P, neobjavljena v ZOdl., točka 42). To bi se lahko zgodilo, zlasti če bi ta del na podobi znamke, ki se je upoštevna javnost spomni, prevladoval, tako da se pri celotnem vtisu, ki ga znamka daje, drugi deli lahko zanemarijo (zgoraj navedena sodba Nestlé proti UUNT, točka 43).

37 Prvič, glede vizualne ravni je treba zavrniti trditve tožeče stranke, da registracija „črno-bele“ znamke vključuje „vse kombinacije barv, ki so zajete v grafičnem prikazu“, in da „zato [tožeča stranka] lahko zahteva varstvo kakršne koli kombinacije navpičnih črt, ki jo sestavljajo bele in barvne črte, ne glede na to, ali so te črne, oranžne ali rumene“. Tožeča stranka iz tega sklepa, da „je treba šteti, da se [zadevne] znamke nanašajo na enake barve“.

38 Iz nobenega elementa iz spisa namreč ni mogoče sklepati, da so bile prejšnje znamke registrirane tako, da določajo posebej določeno barvo, kar je tožeča stranka med obravnavo potrdila. Tega, da je določena znamka registrirana v eni barvi ali da posebej ne določa nobene barve, ni mogoče šteti za element, ki je z vidika potrošnikov povsem nepomemben (v zvezi s tem glej sodbo Sodišča z dne 18. julija 2013 v zadevi Specsavers International Healthcare in drugi, C-252/12, točka 37, glej v tem smislu tudi sodbi Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2012 v zadevi Hell Energy Magyarország proti UUNT – Hansa Mineralbrunnen (HELL), T-522/10, točki 49 in 50, in z dne 24. januarja 2012 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – Ruan (B), T-593/10, točka 29). Poleg tega je treba opozoriti,

da je treba primerjavo med znaki opraviti med znaki, kot so bili registrirani ali tako kot se pojavljajo v prijavi za registracijo (sodba Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2005 v zadevi Castellblanch proti UUNT– Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, ZOdl., str. II-5309, točka 57).

39 Sodbo Splošnega sodišča z dne 18. junija 2009 v zadevi LIBRO proti UUNT – Causley (LiBRO) (T-418/07, neobjavljena v ZOdl.), ki jo je v repliki navedla tožeča stranka, in v kateri je navedeno, „ker prejšnja znamka ni v nobeni barvi posebej, njeno varstvo zajema tudi kombinacije barv“ (točka 65), se lahko razlaga v smislu, da če znamka Skupnosti ni registrirana posebej v neki barvi, jo lahko imetnik znamke uporablja v eni barvi ali v kombinaciji barv, ter v zvezi s to barvo ali kombinacijo barv, če je to potrebno, pridobi varstvo v skladu z upoštevnimi predpisi, zlasti če je ta barva ali kombinacija barv v zavesti večjega deleža javnosti postala tista, ki jo povezujejo s to prejšnjo znamko zaradi uporabe njenega imetnika (glej v tem smislu zgoraj v točki 38 navedeno sodbo Specsavers International Healthcare in drugi, točka 41). To pa zato ne more pomeniti – v nasprotju s tem kar v svojih pisnih vlogah trdi tožeča stranka – da bi registracija znamke, ki posebej ne prikazuje nobene barve, vključevala „vse kombinacije barv, ki so zajete v grafičnem prikazu“.

40 Odbor za pritožbe je tako v obravnavanem primeru lahko ugotovil, ne da bi storil napako, da je bila razlika med prijavljeno znamko in prvo ter drugo prejšnjo znamko v tem, da je bila prijavljena znamka delno sestavljena iz rumenega ozadja z belimi navpičnimi črtami. Poleg tega so črte, ki so prikazane pri prvi in drugi prejšnji znamki, navpične, ena pa tudi – pri obeh – vodoravna, kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe. Tretja prejšnja znamka tudi vsebuje večje razlike v primerjavi s prijavljeno znamko, saj prikazuje le štiri navpične črte, od katerih sta po dve navpični črti postavljeni na vsako stran figurativnega elementa zadevnega znaka.

41 Poleg tega je treba opozoriti, da se nasprotujoči si znaki razlikujejo tudi z vizualnega vidika, saj prijavljena znamka vsebuje dva okvirja, od katerih je v enem figurativni prikaz krave, v drugem pa so besedni elementi „zpc ® milanówek“. Okvir, ki vsebuje figurativni prikaz krave, se po obliki razlikuje od okvirjev uporabljenih v prejšnjih znamkah. Poleg tega je, kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe, tudi okrašen z štirimi okraski. Okvir, ki vsebuje besedne elemente „zpc ® milanówek“ pa prekriva okvir, ki vsebuje figurativni prikaz krave. Vizualno dojemanje okvira z besednimi elementi „zpc ® milanówek“ je torej zato povečano.

42 Poleg tega se nasprotujoči si znaki razlikujejo tudi po tem, da prijavljena znamka vsebuje besedne elemente „milanówek“, „zpc ® milanówek“ in „cream fudge“, ki jih v prejšnjih znamkah ni, z izjemo izraza „cream fudge“ iz tretje prejšnje znamke. V zvezi s tem je treba spomniti, da bi bilo treba v primeru, da je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, prve obravnavati kot bolj razlikovalne od drugih, saj se bo povprečni potrošnik lažje skliceval na zadevne proizvode z navajanjem njihovega imena kot z opisovanjem figurativnega elementa znamke (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 2. februarja 2011 v zadevi Oyster Cosmetics proti UUNT – Kadabell (Oyster cosmetics), T-437/09, neobjavljena v ZOdl., točka 36 in navedena sodna praksa). Glede izraza „cream fudge“, ki je naveden tudi v tretji prejšnji znamki, je treba poudariti, da se slednja znamka vizualno bistveno razlikuje od prijavljene znamke, kot je bilo ugotovljeno v točki 40 zgoraj. Poleg tega vsebuje druge besedne elemente, ki jih ni v prijavljeni znamki, in sicer izraz „sahne toffee“ in izraz „luxury“.

43 Nazadnje, gotovo drži, da so si nasprotujoči si znaki vizualno podobni, zato ker imajo vsi figurativni element, ki prikazuje kravo. V zvezi s tem je treba ugotoviti – kot je to ugotovil odbor za pritožbe – da se prikazi krave v nasprotujočih si znakih nekoliko razlikujejo, čeprav majhne razlike med zadevnimi figurativnimi elementi, kot v svojih pisanjih v bistvu poudarja tožeča stranka, in ne da bi bilo treba odločati o dopustnosti dejanskih elementov, ki jih ta navaja v zvezi s tem, ne morejo spremeniti dejstva, da bo potrošnik v spominu ohranil podobo krave (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 18. maja 2011 v zadevi Glenton España proti UUNT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA), T-376/09, neobjavljena v ZOdl., točka 33).

44 Kot v točki 26 izpodbijane odločbe upravičeno poudarja odbor za pritožbe, pa je prikaz krave v obravnavanem primeru namig v zvezi z zadevnimi proizvodi. Ta element ima torej v obravnavanem primeru manjši razlikovalni učinek. Tožeča stranka v repliki izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe glede tega, zlasti v zvezi s „slaščicami, bonboni, karamelami“, na katere se nanašajo prejšnje znamke. Ne da bi bilo treba odločati o tem, ali je tožeča stranka trditev navedla prepozno, je treba ugotoviti, da ni utemeljena. Glede proizvodov, na katere se nanaša prijava znamke, tožeča stranka ni navedla nobene posebne trditve, na podlagi katere bi lahko ovrgli ugotovitev odbora za pritožbe. V zvezi s proizvodi, na katere se nanašajo prejšnje znamke, ki so dejansko predmet trditev tožeče stranke, poleg tega, da se tablice in čokoladne izdelke lahko izdela iz mleka ali mlečnih izdelkov, opis proizvodov, na katere se nanašajo navedene znamke, vsebuje – prav glede slaščic, bonbonov in karamel, ki jih v svojih pisanjih izpostavlja tožeča stranka – naslednjo navedbo: „zlasti tisti, narejeni iz mleka, smetane in/ali masla“. Iz tega sledi, da so v nasprotju s tem, kar v bistvu v svojih pisanjih trdi tožeča stranka, slaščice, bonboni in karamele, na katere se nanašajo prejšnje znamke, lahko izdelani iz mleka ali mlečnih izdelkov. To presojo poleg tega potrjuje izjava, dana pod prisego, ki je priložena tožbi, v kateri je pojasnjeno, da karamele, ki jih izdeluje tožeča stranka, vsebujejo smetano, maslo in mleko. Odbor za pritožbe zato v zvezi s tem ni storil napake. Glede na to ugotovitev ni treba odločati o tem, ali je odbor za pritožbe storil napako, ko je na podlagi elementov, ki jih je pred UUNT navedel intervenient, štel, da naj bi bili potrošniki Unije, tudi v Nemčiji, navajeni na to, da naletijo na znamke, ki vsebujejo prikaz krave za proizvode iz razreda 30. Tudi ob predpostavki, da je odbor za pritožbe v zvezi s tem storil napako, to ne bi vplivalo na ugotovitev, da je prikaz krave v obravnavanem primeru namig na zadevne proizvode.

45 Tožeča stranka z navajanjem odločbe oddelka za ugovore UUNT v zvezi z nekim drugim znakom, ki vključuje prikaz krave, ne more ovreči ugotovitve odbora za pritožbe v obravnavanem primeru. Namreč, in ne da bi bilo treba odločati o trditvah UUNT, s katerimi je ta želel doseči, da bi bila ta trditev razglašena za nedopustno, je treba opozoriti, da odločbe, ki jih odbori za pritožbe sprejemajo na podlagi Uredbe št. 207/2009 glede registracije znaka kot znamke Skupnosti, pomenijo izvrševanje vezane pristojnosti, in ne pravice do prostega preudarka. Tako je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati le na podlagi te uredbe, kot jo razlaga sodišče Unije, in ne na podlagi predhodne prakse odločanja odborov za pritožbe (sodba Sodišča z dne 26. aprila 2007 v zadevi Alcon proti UUNT, C-412/05 P, ZOdl., str. I-3569, točka 65, in sodba Splošnega sodišča z dne 2. maja 2012 v zadevi Universal Display proti UUNT (UniversalPHOLED), T-435/11, točka 37). Torej, če se domneva, da se tožeča stranka s svojimi trditvami v bistvu sklicuje na kršitev načela enakega obravnavanja ali dobrega upravljanja, je treba opozoriti, da je treba spoštovanje teh načel uskladiti s spoštovanjem načela zakonitosti (sodba Sodišča z dne 10. marca 2011 v zadevi Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT, C-51/10 P, ZOdl., str. I-1541, točka 75). Poleg tega mora biti preizkus vsake zahteve za registracijo iz razlogov pravne varnosti in iz razlogov dobrega upravljanja strog in celosten ter mora biti opravljen v vsakem posameznem primeru (zgoraj navedena sodba Agencja Wydawnicza Technopol proti UUNT, točka 77). V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da je bil grafični prikaz krave v prejšnjem primeru, ki ga navaja tožeča stranka, jasno drugačen od tistega v obravnavanem primeru. Poleg tega je odbor za pritožbe na podlagi podrobnosti, povezanimi z grafičnim prikazom te krave, lahko ugotovil, da je imel ta figurativni element v tem primeru razlikovalni učinek, ki ga ni bilo mogoče zanikati. V obravnavanem primeru pa zadostuje ugotoviti, da figurativni elementi, ki prikazujejo kravo, ne vsebujejo podrobnosti, na podlagi katerih bi pridobili razlikovalni učinek, ki ga ni mogoče zanikati ali ki bi lahko ublažil dejstvo, da ti elementi pomenijo namig v zvezi z zadevnimi proizvodi.

46 Ob upoštevanju vseh teh elementov je tako odbor za pritožbe – ne da bi pri tem storil napako – lahko v bistvu štel, čeprav so si bili nasprotujoči si znaki v določeni meri podobni, zlasti upoštevajoč obstoj figurativnega elementa, ki prikazuje kravo, da so navedeni znaki vizualno imeli pomembne razlike.

47 Drugič, odbor za pritožbe je glede fonetičnosti pravilno ugotovil, da prijavljena znamka ni imela nobenega skupnega besednega elementa s prvo in drugo prejšnjo znamko. Odbor za pritožbe je glede tretje prejšnje znamke pravilno ugotovil, da je s prijavljeno znamko imela skupen zgolj izraz „cream fudge“, vendar pa se je od nje razlikovala po tem, da je vsebovala druge besedne elemente, ki niso bili

vključeni v prijavljeno znamko, in sicer izraz „sahne toffee“ in izraz „luxury“. Prijavljena znamka vsebuje tudi besedne elemente, ki niso zajeti v tretji prejšnji znamki, in sicer „milanówek“ in „zpc ® milanówek“. Tožeča stranka ne izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe v zvezi s tem. Tožeča stranka pa trdi, da bi bila nemogoča kakršna koli fonetična primerjava, ker prva prejšnja znamka nima nobenega besednega elementa. Zadostuje pa ugotoviti, da obstaja fonetična razlika, ki izhaja vsaj iz tega, da se lahko znamko, ki je predmet zahteve za registracijo, ustno izrazi z izgovorjavo njenih besednih elementov. Poleg tega tudi ob predpostavki, da fonetična primerjava ni možna, na podlagi tega ni mogoče sklepati, da sta si zadevni znamki glede tega podobni.

48 Tretjič, kar zadeva konceptualno raven je odbor za pritožbe, potem ko je poudaril, da imajo nasprotujoči si znaki skupen figurativni element, ki prikazuje kravo, pravilno ugotovil, da je prijavljena znamka poleg tega vsebovala besedni element „milanówek“, ki je naveden dvakrat, od tega enkrat na zelo viden način. Kot je ugotovil odbor za pritožbe, ta element predstavlja ime mesta na Poljskem. Ciljna javnost bo tako ali poznala ime tega mesta ali pa bo menila, da gre za izmišljen izraz. V teh okoliščinah ni mogoče šteti, da je odbor za pritožbe napravil napako, s tem ko je menil, da podobnosti med nasprotujočimi si znaki niso bile zadostne za ugotovitev konceptualne podobnosti. Tožeča stranka ne izpodbija ugotovitve odbora za pritožbe v zvezi s tem. Tožeča stranka pa v repliki trdi, da bi bila nemogoča kakršna koli konceptualna primerjava, ker prva prejšnja znamka nima nobenega besednega elementa. Toda, ne da bi bilo treba odločati o tem, ali je tožeča stranka trditev v zvezi s tem navedla prepozno, ta očitno ni utemeljena, saj ima lahko figurativna znamka za ciljno javnost konceptualni pomen, tudi če nima besednega elementa.

49 Tretjič, glede verjetnosti zmede je treba takoj opozoriti, da v nasprotju s tem, kar v svojih pisanjih v bistvu trdi UUNT, odbor za pritožbe ni menil, da so se nasprotujoči si znaki v celoti razlikovali, saj je v točkah od 35 do 37 izpodbijane odločbe opravil presojo verjetnosti zmede.

50 Dalje je treba opozoriti, kot je bilo ravnokar ugotovljeno, da se nasprotujoči si znaki zelo razlikujejo. Tudi ob predpostavki – kot trdi tožeča stranka – da je vizualna podobnost v obravnavanem primeru bolj pomembna glede na način trženja zadevnih proizvodov, pa to ne vpliva na prej ugotovljeno okoliščino, da se nasprotujoči si znaki vizualno zelo razlikujejo.

51 Zato, tudi če predpostavimo, kot trdi tožeča stranka, da so prejšnje znamke imele razlikovalni učinek, ki je bil povečan z uporabo na upoštevnem ozemlju, pa odbor za pritožbe ni napravil napake s tem, da je v obravnavanem primeru štel, da za ciljno javnost ni obstajala verjetnost zmede, in to kljub enakosti zadevnih proizvodov. Ugotoviti je treba, da je – v nasprotju s tem, kar v svojih pisanjih trdi tožeča stranka – odbor za pritožbe upošteval dejstvo, da bi lahko prejšnje znamke eventualno pridobile razlikovalni učinek, povečan z uporabo na upoštevnem ozemlju. Odbor za pritožbe pa je – kot je bilo ravnokar ugotovljeno – upravičeno menil, da na podlagi te eventualne okoliščine, v obravnavanem primeru ni bilo mogoče ugotoviti verjetnosti zmede. V zvezi s tem je treba poudariti, da v nasprotju s tem, kar se zdi, da predlaga tožeča stranka v svojih pisanjih, obstaja razlika med tem, da se v okviru primerjave znakov šteje, da ima eden od elementov sestavljene znamke majhen razlikovalni učinek in tem, da se v okviru celovite presoje verjetnosti zmede šteje, da je prejšnja znaka imela oziroma ni imela razlikovalnega učinka, povečanega z uporabo.

52 Nazadnje, odbor za pritožbe ni naredil napake, ko je štel, da tudi z drugimi prejšnjimi nacionalnimi znamkami, ki so bile navedene v utemeljitev ugovora, ni bilo povečane verjetnosti zmede, saj so se te še bolj razlikovale od prijavljene znamke.

53 Te ugotovitve ne omajejo drugi argumenti, ki jih je navedla tožeča stranka.

54 Podrobneje, glede tega, da naj bi nemško deželno sodišče izdalo odločbo, ki se nanaša na iste nasprotujoče si znake in da naj odbor za pritožbe te odločbe ne bi upošteval, zadostuje spomniti, da je sistem znamke Skupnosti avtonomen in da UUNT ni vezan na nacionalne registracije (glej v tem smislu sodbi Splošnega sodišča z dne 30. junija 2004 v zadevi Norma Lebensmittelfilialbetrieb proti

UUNT (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, ZOdl., str. II-1915, točka 35, in z dne 12. decembra 2007 v zadevi DeTeMedien proti UUNT (suchen.de), T-117/06, neobjavljena v ZOdl., točka 45 in navedena sodna praksa). Poleg tega je sama tožeča stranka v predstavitvi tožbenih razlogov pred odborom za pritožbe ugotovila, da UUNT ni vezan na zadevno odločbo. Tožeča stranka se je omejila na navedbo, da je iz te odločbe razviden obstoj verjetnosti zmede v obravnavanem primeru. Poleg tega je iz vsega navedenega v izpodbijani odločbi razvidno, da je odbor za pritožbe povzel preučitev oddelka za ugovore. Oddelek za ugovore pa je še ugotovil, da UUNT ni bil vezan na zadevno odločbo, pri čemer se je skliceval prav na zgoraj navedeno sodbo Mehr für Ihr Geld. Glede na vse navedeno odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da v izpodbijani odločbi ni izrecno navedel zadevne odločbe.

55 Drugi tožbeni razlog tožeče stranke in s tem tožbo v celoti je treba glede na vse navedeno zavrniti.

Stroški

56 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.

57 Ker tožeča stranka s svojimi predlogi ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Pico Food GmbH se naloži plačilo stroškov.

Forwood Dehousse Schwarcz

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, dne 9. aprila 2014.

Podpisi