SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 21. aprila 2010*

V zadevi T-361/08,

Peek & Cloppenburg s sedežem v Hamburgu (Nemčija),

van Graaf GmbH & Co. KG s sedežem na Dunaju (Avstrija),

ki ju zastopajo V. von Bomhard, A. Renck, T. Dolde in J. Pause, odvetniki,

tožeči stranki,

* Jezik postopka: nemščina.

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa S. Schäffner, zastopnik,

tožena stranka,

intervenientka pred Splošnim sodiščem, ki zastopa Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, je

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, s sedežem v Bangkoku (Tajska), ki jo zastopa A. Kockläuner, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 10. junija 2008 (zadeva R 1677/2007-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Peek & Cloppenburg in Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand,

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro (poročevalka), predsednica, S. Papasavvas in N. Wahl, sodnika,

sodni tajnik: J. Plingers, administrator,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, je 29. oktobra 2004 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), 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)).

2 Znamka, katere registracija je bila prijavljena, je prikazani figurativni znak:



3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razreda 24 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), ki ustrezata tema opisoma:

– razred 24: „svila“;

– razred 25: „oblačila iz svile“.

4 Ta prijava je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 24/2005 z dne 13. junija 2005.

5 Ena od dveh tožečih strank v obravnavani zadevi, družba Peek & Cloppenburg, je 7. septembra 2005 vložila ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) zoper registracijo prijavljene znamke zaradi verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009).

6 Ugovor je temeljil na nemški prijavi št. 30336340 te figurativne znamke:



7 Ta znamka je bila prijavljena 18. julija 2003 in registrirana 14. junija 2004 za te proizvode in storitve iz razredov 18, 25 in 35:

– razred 18: „izdelki iz usnja, posebej pasovi, torbe, škatle (iz razreda 18) in izdelki iz finega usnja, posebej denarnice, listnice, etuiji za ključe, dežniki“;

– razred 25: „oblačila (vključno s pleteninami in tkaninami ter izdelki za oblačenje iz usnja) za ženske, moške in otroke, posebej oblačila za zunaj in znotraj, oblačila za prosti čas in šport, obutev, vključno s škornji, copati, pasovi“;

– razred 35: „oglasna dejavnost, vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli, predstavitev blaga, distribucija vzorcev v oglaševalske namene, prodaja proizvodov in storitev na dražbi, raziskava trgov“.

8 Ugovor se je nanašal na vse proizvode, ki jih obsega prijavljena znamka.

9 Oddelek za ugovore je z odločbo 15. oktobra 2007 zavrnil ugovor, ker nasprotujoča si znaka nista podobna in ker nikakor ni bilo verjetnosti zmede na ozemlju Skupnosti.

10 Družba Peek & Cloppenburg je 26. oktobra 2007 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

11 Družba Peek & Cloppenburg je 15. novembra 2007 Deutsches Patent- und Markenamt (nemški patentni urad) zaprosila za prenos prejšnje znamke na drugo tožečo stranko v obravnavani zadevi, družbo van Graaf GmbH & Co. KG (v nadaljevanju: van Graaf).

12 Četrti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 10. junija 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo. Potrdil je odločbo oddelka za ugovore glede tega, da so bili zadevni znaki vidno, slišno in pojmovno različni, tako da ni bilo nujno primerjati zadevnih izdelkov, saj ni bil izpolnjen eden od pogojev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Četrti odbor za pritožbe UUNT je odločil, da obstaja podobnost med znakoma zaradi njune pojmovne podobnosti in da rezultat ne bi bil drugačen, tudi če bi bili zadevni proizvodi obravnavani kot enaki, saj se upoštevna javnost ne bi zmotila glede njihovega tržnega porekla.

13 Nemški patentni urad je 11. avgusta 2008 izdal dovoljenje, iz katerega je bilo razvidno, da je družba van Graaf od 17. novembra 2007 novi imetnik znamke namesto družbe Peek & Cloppenburg.

Postopek in predlogi strank

14 Tožeči stranki sta 27. avgusta 2008 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložili to tožbo.

15 UUNT in The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, sta odgovora na tožbo vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 16. decembra 2008.

16 The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, je 16. decembra 2008 v okviru svojega

odgovora na tožbo vložila predlog za nadomestitev zaradi interveniranja v okviru postopka pred Splošnim sodiščem namesto Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand; prav tako je 8. januarja 2009 sodnemu tajništvu dostavila kopijo pogodbe o prenosu blagovne znamke Skupnosti Thai Silk.

17 Z vlogo, vknjiženo v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 2. februarja 2009, je UUNT dal soglasje k predlogu za nadomestitev. Z vlogo, ki je bila vknjižena na isti dan, sta tožeči stranki izjavili, da ne nasprotujeta temu predlogu.

18 Splošno sodišče je 19. junija 2009 s sklepom dovolilo, da The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, nadomesti Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, kot intervenientka v okviru postopka pred Splošnim sodiščem.

19 Splošno sodišče je 9. julija 2009 z odločbo zavrnilo odgovor na tožbo The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, kot nedopusten, ker ni bil upoštevan sklep Splošnega sodišča z dne 19. junija 2009, s katerim je postala intervenientka v postopku, saj je bila na datum vložitve tega odgovora, 16. decembra 2008, tretja stranka v postopku. Splošno sodišče je intervenientko pozvalo, naj svoje trditve v obravnavani zadevi predstavi na obravnavi.

20 The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, je v dopisu, ki ga je sodnemu tajništvu Splošnega sodišča predložila 24. julija 2009, na novo vložila svoj odgovor z dne 16. decembra 2008 in priloge, da bodo lahko upoštevane v okviru tega postopka, in sicer zato, da učinkovito zaščiti svojo pravico do izjave.

21 Predsednik osmega senata Splošnega sodišča je ob upoštevanju posebnih okoliščin v konkretnem primeru odločil, da bo upošteval te dokumente in drugim strankam dovolil, da podajo trditve na obravnavi.

22 Tožeči stranki, družbi Peek & Cloppenburg in van Graaf, sta Splošnemu sodišču predlagali, naj:

– razveljavi izpodbijano odločbo;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

23 UUNT je Splošnemu sodišču predlagal, naj:

– tožbo družbe van Graaf zavrže kot nedopustno;

– tožbo družbe Peek & Cloppenburg zavrne kot neutemeljeno;

– tožečima strankama naloži plačilo stroškov.

24 Intervenientka je Splošnemu sodišču predlagala, naj:

– tožbo zavrže kot nedopustno;

– tožbo zavrne kot neutemeljeno;

– tožečima strankama naloži plačilo stroškov.

25 Stranke so na obravnavi 8. oktobra 2009 ustno podale stališča in odgovorile na vprašanja Splošnega sodišča.

Dopustnost tožbe

Trditve strank

26 Tožeči stranki trdita, da je iz postopkovnih razlogov in zaradi previdnosti tožbo kot formalno prizadeta stranka v smislu člena 63(4) Uredbe št. 40/94 (postal člen 65(4) Uredbe št. 207/2009) vložila družba Peek & Cloppenburg, kot materialno prizadeta stranka pa družba van Graaf. Stranki prav tako predlagata, da se ju seznani o vseh možnih odločitvah Splošnega sodišča, na podlagi katerih bi katera od njiju imela procesno upravičenje.

27 UUNT na podlagi člena 63(4) Uredbe št. 40/94 trdi, da je bila družba Peek & Cloppenburg stranka v postopku pred odborom za pritožbe, tako da ima pravico do pritožbe samo ona. Znamka naj bi bila sicer res prenesena na družbo van Graaf, ki naj bi bila materialno prizadeta z izpodbijano odločbo. Vendar pa naj bi bila formalna lastnost stranke v pritožbenem postopku tista, ki je na koncu odločilna. Družba van Graaf nikoli ni bila stranka v postopku pred odborom za pritožbe, zato naj bi ne imela procesnega upravičenja.

28 UUNT, ki se opira na sodno prakso Splošnega sodišča, meni, da bi družba van Graaf zaradi prenosa prejšnje znamke Skupnosti Thai Silk lahko intervenirala namesto družbe Peek & Cloppenburg pod pogojem, da bi njena zahteva nadomeščala pravice družbe Peek & Cloppenburg in da bi Splošno sodišče dovolilo nadomestitev s sklepom. Vendar naj družba van Graaf ne bi vložila nobenega predloga za nadomestitev.

29 Intervenientka trdi, da je tožba nedopustna, ker po eni strani družba Peek & Cloppenburg ni več imetnik znamke z učinkom od 17. novembra 2007, tako da ji izpodbijana odločba ne more škoditi v smislu člena 63(4) Uredbe št. 40/94, in ker po drugi strani družba van Graaf ni bila stranka v postopku pred odborom za pritožbe in ni intervenirala v tem postopku, čeprav je postala imetnik prejšnje znamke malo po vložitvi te tožbe. Tako naj nobena od tožečih strank ne bi imela procesnega upravičenja.

Presoja Splošnega sodišča

30 Člen 63(4) Uredbe št. 40/94 določa, da tožbo proti odločbi odbora za pritožbe „lahko vloži vsaka stranka v postopku, prizadeta z odločitvijo odbora za pritožbe“.

31 V zvezi s tem je treba poudariti, da je bilo v zadevi, v kateri je bila znamka prenesena po sprejetju odločbe odbora za pritožbe, a pred vložitvijo tožbe pred Splošnim sodiščem, odločeno, da lahko novi imetniki prejšnje znamke vložijo tožbo pred Splošnim sodiščem na podlagi člena 63(4) Uredbe št. 40/94 in da jih je treba sprejeti kot stranke v postopku, če so dokazali, da so imetniki pravice, na katero se sklicujejo pred UUNT (sodba Splošnega sodišča z dne 28. junija 2005 v zadevi Canali Ireland proti UUNT – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, ZOdl., str. II-2479, točka 19).

32 Prav tako je treba dodati, da je v zadevi, v kateri je bila izdana v točki 31 zgoraj navedena sodba CANAL JEAN CO. NEW YORK, novi imetnik znamke moral predložiti dokaz o prenosu zadevne znamke in da je UUNT moral ta prenos zabeležiti po postopku pred odborom za pritožbe, tako da je ta novi imetnik postal stranka v postopku pred UUNT (točka 20).

33 V obravnavani zadevi je iz spisa razvidno, da je družba Peek & Cloppenburg z dopisom z dne 15. novembra 2007 nemški patentni urad zaprosila za prenos več znamk, med njimi prejšnje znamke, v korist družbe van Graaf in da je nemški patentni urad družbi van Graaf 11. avgusta 2008 izdal dovoljenje o prenosu te znamke v njeno korist z učinkom od 17. novembra 2007, tako da je družba van Graaf postala stranka v postopku pred UUNT v smislu člena 63(4) Uredbe št. 40/94 (glej v tem smislu tudi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2007 v zadevi Xentral proti UUNT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, ZOdl., str. II-5213).

34 Tega sklepa ni mogoče ovreči z dejstvom, da je prenos prejšnje znamke uradno prijavil Deutsches Patent- und Markenamt, in ne UUNT, saj je bila prejšnja znamka prijavljena v Nemčiji in ni bilo izpodbijano, da je obstajal prenos te znamke na družbo van Graaf.

35 Tožba je torej dopustna, kar zadeva družbo van Graaf.

36 Ker pa gre za eno in isto tožbo, ni treba preučevati procesnega upravičenja družbe Peek & Cloppenburg (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 24. marca 1993 v zadevi CIRFS in drugi proti Komisiji, C-313/90, Recueil, str. I-1125, točka 31, ter sodbi Splošnega sodišča z dne 8. julija 2003 v zadevi Verband der freien Rohrwerke in drugi proti Komisiji, T-374/00, Recueil, str. II-2275, točka 57, in z dne 9. julija 2007 v zadevi Sun Chemical Group in drugi proti Komisiji, T-282/06, ZOdl., str. II-2149, točka 50).

37 Glede na navedeno je treba tožbo razglasiti za dopustno.

Vsebinska presoja

38 Tožeči stranki navajata en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

39 Tožeči stranki trdita, da so proizvodi prijavljene znamke iz razreda 25 enaki proizvodom, na katere se nanaša prejšnja znamka. Med proizvodi prijavljene znamke iz razreda 25 in proizvodi prejšnje znamke iz razreda 24 naj bi obstajala podobnost, ker oblačila in svila spadajo v kategorijo tekstila. Poleg tega naj bi bila zato, ker se ta oblačila uporabljajo za oblačenje in ker se svila uporablja za njihovo izdelavo, ta proizvoda konkurenčna. Prodajne poti in kraji trženja naj bi bili prav tako pogosto enaki.

40 Tožeči stranki trdita, da sta si zadevna znaka na vidni ravni zelo podobna, ker prevladuje ilustracija pava, tako da minimalne razlike med tema znakoma, ki predstavljata pava, in v sekundarnih elementih ne zadoščajo za to, da bi potrošniki ta znaka lahko različno dojemali. Tožeči stranki trdita, kakor je že ugotovil odbor za pritožbe, da je nerealno in popolnoma nerazumljivo meniti, da je nemogoče „povezovati zadevne figurativne elemente z določeno živalsko vrsto“. Tožeči stranki nasprotno menita, da povprečni potrošnik v zadevnem znaku prepozna podobo pava, ki nima nikakršnega opisnega značaja za proizvode iz razredov 24 in 25 in ki na ta način pritegne pozornost zadevnih potrošnikov. Poleg tega naj bi bili elementi, na podlagi katerih se en znak razlikuje od drugega, in sicer okvir, linije in barve, tako nepomembni, da naj ne bi odvrnili pozornosti povprečnega potrošnika od skupnih prevladujočih elementov. Izraz „thai silk“ naj bi bil opisen za svilo in oblačila za nemške potrošnike, ki naj bi popolnoma razumeli njegov pomen in naj tako ne bi bili pod vplivom zaznavanja prijavljene znamke.

41 Tožeči stranki trdita, da je bil v številnih sodbah Splošnega sodišča ugotovljen obstoj verjetnosti zmede zaradi podobnih vidnih elementov – čeprav eden od znakov, ki jih je treba primerjati, dodatno vsebuje besedni element – ne da bi bilo treba upoštevati povečani razlikovalni učinek drugega znaka.

42 Tožeči stranki dodajata, da sta si zadevna znaka slišno bodisi zelo podobna bodisi med seboj nista primerljiva in da sta si pojmovno bodisi zelo podobna bodisi enaka.

43 Tožeči stranki skleneta, da na nemškem trgu obstaja verjetnost zmede v zadevni javnosti, ki nastane zaradi povprečnega potrošnika, ki je običajno obveščen, razumno pozoren in preudaren ter čigar pozornost je sorazmerno slaba. Poleg tega naj bi bilo treba upoštevati dejstvo, na eni strani, da ima potrošnik v spominu nepopolno podobo znamk in, na drugi strani, da ima prejšnja znamka povečan notranji

razlikovalni učinek. Vidna primerjava znamk je še posebej pomembna za zadevne proizvode, ki so v splošni prodaji v samopostrežnih trgovinah.

44 UUNT in intervenientka predlagata zavrnitev tožbenega razloga.

Presoja Splošnega sodišča

45 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se znamka, za katero je vložena prijava, ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke ne registrira, če „zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko“.

46 Poleg tega je treba na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 207/2009) prejšnje znamke razumeti kot znamke, registrirane v državi članici, ki so bile prijavljene pred zahtevo za registracijo blagovne znamke Skupnosti.

47 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja, če bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 10. septembra 2008 v zadevi Boston Scientific proti UUNT – Terumo (CAPIO), T-325/06, neobjavljena v ZOdl., točka 70 in navedena sodna praksa; glej po analogiji tudi sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507,

točka 29, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17).

48 Poleg tega je treba verjetnost zmede v javnosti presojati celovito ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov posameznega primera (zgoraj v točki 47 navedena sodba CAPIO, točka 71 in navedena sodna praksa; glej po analogiji sodbi Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22, in z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode, C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40).

49 Ta celovita presoja zajema medsebojno odvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti med podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako je nizko stopnjo podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami mogoče izravnati z visoko stopnjo podobnosti med znamkama 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, ZOdl., str. II-4335, točka 25). Medsebojna odvisnost med temi dejavniki je izražena v sedmi uvodni izjavi Uredbe št. 40/94, v skladu s katero je treba pojem podobnosti razlagati v povezavi z verjetnostjo zmede, katere presoja je odvisna od številnih dejavnikov, zlasti od prepoznavnosti znamke na trgu, njenega povezovanja z uporabljenim ali registriranim znakom in od stopnje podobnosti med znamko ter označenimi proizvodi in storitvami (glej zgoraj v točki 47 navedeno sodbo CAPIO, točka 72 in navedena sodna praksa).

50 Poleg tega mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, slišne ali pojmovne podobnosti nasprotujočih si znakov temeljiti na njihovem celostnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente. Iz besedila člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim „v javnosti obstaja verjetnost zmede“, je namreč razvidno, da je pri celoviti presoji verjetnosti zmede odločilno, kako povprečni potrošnik zadevne vrste proizvodov ali storitev zaznava znamke. Torej, povprečni potrošnik znamko ponavadi zaznava kot celoto in ne preverja njenih posameznih elementov (glej zgoraj v točki 47 navedeno sodbo CAPIO, točka 73 in navedena sodna

praksa; glej po analogiji tudi zgoraj v točki 48 navedeno sodbo SABEL, točka 23, in zgoraj v točki 47 navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25).

51 Za celovito presojo verjetnosti zmede mora biti povprečni potrošnik zadevnih proizvodov običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi, da ima le redko možnost neposredno primerjati različne znamke, zato se mora zanesti na nepopolno podobo, ki jo je ohranil v spominu. Prav tako je treba upoštevati, 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; glej po analogiji zgoraj v točki 47 navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26).

52 V obravnavani zadevi je iz točke 16 izpodbijane odločbe razvidno, na eni strani, da je odbor za pritožbe upošteval nemško javnost, saj je prejšnja znamka nemška znamka, in, na drugi strani, da upoštevno javnost, pred katero mora biti ocenjena verjetnost zmede, sestavlja povprečni nemški potrošnik, ki se šteje za običajno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega. To izhodišče, ki mu tožeče stranke niso oporekale, je treba upoštevati.

53 Intervenientka trdi, da je upoštevna javnost brez dvoma javnost s povišano stopnjo pozornosti.

54 Vendar pa je glede zadevnih proizvodov, ki so proizvodi široke potrošnje, treba ugotoviti, da odbor za pritožbe pravilno trdi, da upoštevno javnost sestavlja povprečni potrošnik, ki bi naj bil običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2005 v zadevi Bunker & BKR

proti UUNT – Marine Stock (B.K.R.), T-423/04, ZOdl., str. II-4035, točka 54 in navedena sodna praksa).

Podobnost znakov

55 Prvič, glede vidne primerjave je odbor za pritožbe v točki 17 izpodbijane odločbe pravilno trdil, da sta zadevna znaka različna.

56 Res je namreč, da sta oba znaka sestavljena iz elementa, ki predstavlja žival. Tako je prijavljena znamka sestavljena iz živali, ki naj bi v stilizirani obliki predstavljala pava v pokončnem položaju, ki je obrnjen v desno in pri katerem noge niso vidne, perje pa ima pavja očesa. Ta element je modre barve in je upodobljen na sredini kroga, ki je tudi modre barve, pod njim je izraz „thai silk“. Prejšnja znamka je prav tako sestavljena iz elementa, ki predstavlja ptiča, in sicer v pokončnem položaju, ki je obrnjen v desno, vendar pa ni mogoče na prvi pogled razbrati, da predstavlja pava, saj je predstavitev poenostavljena. Ta ptič ima greben, poenostavljeno narisane noge in rep, ki se zdi posut z luskami. Čeprav bi del upoštevne javnosti predstavitev pava lahko dojemal kot figurativni element, je ta dejansko tako različen od stilizirane predstavitve te živali v okviru prijavljene znamke, da bi jo upoštevna javnost vidno zaznala drugače.

57 Kot je v zvezi s tem pravilno navedel odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe, zgolj dejstvo, da sta obe predstavitvi obrnjeni v desno, ne ustvarja vidne podobnosti med zadevnima znakoma.

58 Drugič, kar zadeva slišno primerjavo, je treba poudariti, da v ožjem smislu glasovna reprodukcija sestavljenega znaka ustreza reprodukciji vseh besednih elementov, neodvisno od njihovih grafičnih posebnosti, ki izhajajo bolj iz vidne analize znaka (sodba Splošnega sodišča z dne 25. maja 2005 v zadevi Creative Technology proti UUNT – Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02, ZOdl., str. II-1745, točka 42).

59 Kot je v zvezi s tem pravilno navedel odbor za pritožbe v točki 23 izpodbijane odločbe, je treba upoštevati, da sta zadevna znaka tudi različna. Dejansko je prijavljena znamka sestavljena iz besednega elementa „thai silk“, ki se ne pojavlja v prejšnji znamki. Če bo upoštevna javnost ta besedni element uporabljala za sklicevanje na prijavljeno znamko, ne obstaja nikakršna slišna podobnost, na podlagi katere bi bilo mogoče sklepati, da bi ta javnost v teh dveh znakih prepoznala isto žival. Dejansko je nepredstavljivo, da bi upoštevna javnost navajala prijavljeno znamko, pri tem pa ne bi izgovarjala njenega besednega elementa, temveč nemški izraz, ki ustreza živali, predstavljeni v njenem sicer nekoliko manj natančnem figurativnem elementu, saj ni mogoče izključiti, da upoštevna javnost v tem figurativnem elementu ne bi neposredno prepoznala pava.

60 Tudi domneva, da je besedni element prijavljene znamke mogoče šteti za opisen, kot trdita tožeči stranki, ne izključuje, da upoštevna javnost, kadar se sklicuje na to znamko, izgovarja izključno njen besedni element, in ne izraza, ki ustreza živali, ki je upodobljena v njenem figurativnem elementu, če je ta zveza posredna in, tako kot v obravnavani zadevi, nedoločna glede tega izraza, in to ne glede na sodno prakso, na katero se sklicujeta tožeči stranki, v skladu s katero javnost opisnega elementa, ki je sestavni del sestavljene znamke, ne bo zaznala kot razlikovalni in prevladujoči element njenega splošnega vtisa (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 22. maja 2008 v zadevi NewSoft Technology proti UUNT – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, neobjavljena v ZOdl., točka 56 in navedena sodna praksa).

61 Tretjič, glede pojmovne primerjave je sicer res, da – kakor je poudaril odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe – bi za to, da obstaja podobnost, upoštevna

javnost morala obe predstavitvi neposredno zaznavati kot predstavitev pava. Res je tudi, da taka predpostavka ne bi mogla biti sprejeta, če bi bili predstavitvi vidno neenaki.

62 Vendar pa ni mogoče izključiti, da en del upoštevne javnosti prepoznava pava v dveh figurativnih elementih, kar lahko vodi v neko podobnost zadevnih znakov na pojmovni ravni. Dejansko prejšnja znamka, čeprav poenostavljeno, povzema nekatere lastnosti pava, in sicer njegov greben in dolg rep. Prijavljena znamka je veliko bližje predstavitvi pava zaradi pavjih očes in splošne drže.

63 V zvezi s tem je treba opozoriti, da pojmovna podobnost izhaja iz dejstva, da znamki uporabljata podobi, ki se ujemata v pomenski vsebini (zgoraj v točki 48 navedena sodba SABEL, točka 24). Če bi bilo ugotovljeno, da bi upoštevna javnost v zadevnih znakih lahko zaznavala pava, bi to tako pomenilo, da sta v teh znakih uporabljeni podobi, ki sta si pojmovno podobni, tako da ti podobi pri tej upoštevni javnosti zbujata ali prenašata idejo lepote in elegance zadevnih proizvodov, kar se tradicionalno pripisuje pavu.

64 Vendar je treba ugotoviti, da je tako pojmovno podobnost treba šteti za majhno, saj zadevna znaka pri upoštevni javnosti enako pojmovno vsebino zbujata ali prenašata posredno.

65 Zato je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe napačno ugotovil, da med zadevnima znakoma ni pojmovne podobnosti. Vendar pa je treba tudi ugotoviti, da posledica te ugotovitve na tej stopnji ne bi smela biti razveljavitev izpodbijane odločbe, saj je odbor za pritožbe v točki 29 izpodbijane odločbe ob upoštevanju pojmovnih podobnosti med zadevnima znakoma ocenil obstoj morebitne verjetnosti zmede.

Podobnost proizvodov

66 Kakor izhaja iz točke 29 izpodbijane odločbe, proizvodi, na katere se nanaša prejšnja znamka in ki spadajo v razred 25, in sicer oblačila, vključujejo proizvode, na katere se nanaša figurativna znamka Skupnosti Thai Silk in ki spadajo v razreda 24 in 25, in sicer svilo oziroma oblačila iz svile.

67 Iz tega sledi, da je treba zadevne proizvode šteti za enake, tako da intervenientkini trditvi, da oblačila iz svile niso enaka, ni mogoče pritrditi.

Verjetnost zmede

68 Čeprav so zadevni proizvodi enaki in med zadevnima znakoma obstaja majhna pojmovna podobnost, odbor za pritožbe pravilno trdi, da splošni vtis, ki ga dajeta zadevni znamki, ne povzroča verjetnosti zmede v zadevni javnosti.

69 V zvezi s tem je treba poudariti, da ni mogoče izključiti, da pojmovna podobnost – ki izhaja iz dejstva, da znamki uporabljata podobi, ki sta si pomensko podobni – lahko povzroči verjetnost zmede, kadar ima prejšnja znamka poseben razlikovalni učinek, bodisi sama po sebi bodisi zaradi prepoznavnosti v javnosti. Vendar če prejšnja znamka ni posebej znana in je sestavljena iz podobe z ne tako domišljijskimi elementi, zgolj pojmovna podobnost med znamkami ne zadošča za povzročitev verjetnosti zmede (glej zgoraj v točki 48 navedeno sodbo SABEL, točki 24 in 25).

70 Ugotoviti pa je treba, da iz spisa ali trditev tožečih strank nikakor ni razvidno, da ima prejšnja znamka poseben razlikovalni učinek, bodisi sama po sebi bodisi zaradi domnevne prepoznavnosti.

71 Poleg tega je treba poudariti, da pri celostni presoji verjetnosti zmede vidni, slušni ali pojmovni vidiki spornih znakov niso vedno enako pomembni. Analizirati je treba objektivne okoliščine, v katerih se znamke lahko pojavljajo na trgu. Pomembnost elementov podobnosti ali razlikovanja med znaki je lahko odvisna zlasti od notranjih značilnosti znakov ali pogojev trženja proizvodov ali storitev, ki jih označujejo sporne znamke. Kadar se proizvodi, ki jih označujejo znamke, prodajajo v samopostrežnih trgovinah, v katerih si potrošnik sam izbere proizvod in se mora torej zanesti predvsem na videz znaka na proizvodu, je vidna podobnost na splošno pomembnejša. Če pa se, nasprotno, zadevni proizvod prodaja predvsem ustno, je pomembnejša slišna podobnost znakov (sodba Splošnega sodišča z dne 6. oktobra 2004 v združenih zadevah New Look proti UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03, ZOdl., str. II-3471, točka 49).

72 Glede zadevnih proizvodov in njihovega načina trženja je treba ugotoviti, da vidna in slišna podobnost zadevnih znakov, ki sta v obravnavani zadevi najpomembnejši, nista podani.

73 Ugotovljene vidne in slišne razlike tako nevtralizirajo majhno pojmovno podobnost. Ob primerjanju zadevnih znakov je namreč povsem izključeno, da bi lahko upoštevna javnost ta znaka povezovala tako, da bi obstajala verjetnost zmede v njunem bistvu in da bi lahko mislila, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. Poleg tega, tudi če proizvajalci oblačil včasih izdelajo več linij proizvodov, je povsem neverjetno –kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe v točki 32

izpodbijane odločbe – da bi upoštevna javnost, soočena z zadevnima znamkama, verjela, da gre za različice enake znamke ali za podznamko istega proizvajalca.

74 V teh okoliščinah je treba edini tožbeni razlog in tako tudi tožbo zavrniti.

Stroški

75 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Družbi Peek & Cloppenburg in van Graaf nista uspeli, zato se jima v skladu s predlogi UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbama Peek & Cloppenburg in van Graaf GmbH & Co. KG se naloži plačilo stroškov.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 21. aprila 2010.

Podpisi