

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 1. marca 2005\*

V zadevi T-169/03,

**Sergio Rossi SpA**, s sedežem v San Mauro Pascoliju, Forlì-Cesena (Italija), ki ga je zastopal A. Ruo, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Urdu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki sta ga zastopala P. Bullock in O. Montalto, zastopnika,

tožena stranka,

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

**Sissi Rossi Srl**, s sedežem v Castenasu di Villanova, Bologna (Italija), ki so ga zastopali S. Verea, M. Bosshard in K. Muraro, odvetniki,

\* Jezik postopka: italijanščina.

katere predmet je tožba proti odločbi prvega odbora za pritožbe z dne 28. februarja 2003 (zadeva R 569/2002-1), o postopku z ugovorom med Calzaturificio Rossi SpA in Sissi Rossi Srl,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in S. Papasavvas, sodniki,

sodna tajnica: D. Christensen, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v tajništvo Sodišča prve stopnje 12. maja 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v tajništvo Sodišča prve stopnje 12. septembra 2003,

ob upoštevanju odgovora intervenienta, predloženega tajništvu Sodišča prve stopnje 11. septembra 2003,

na podlagi obravnave z dne 14. septembra 2004

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 1. junija 1998 je intervenient na Urad za usklajevanju na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), s spremembami, vložil prijavo za registracijo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedna znamka SISSI ROSSI.
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo zlasti v razred 18 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki; sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“.
- 4 22. februarja 1999 je bila v *Uradnem glasilu znamk Skupnosti* št. 12/1999 objavljena zahteva za registracijo znamke.

- 5 21. maja 1999 je Calzaturificio Rossi SpA na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 vložila ugovor zoper registracijo znamke za proizvode „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki; sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“.
- 6 Znamke, na katere se sklicuje v podporo ugovoru, so besedna znamka MISS ROSSI, registrirana v Italiji 11. novembra 1991 (št. 553 016), in mednarodna znamka MISS ROSSI, registrirana istega dne z učinkom v Franciji (št. 577 643). Proizvodi, označeni s prej registrirano znamko, so „čevlji“ iz razreda 25 Nicejskega aranžmaja.
- 7 Na zahtevo intervenienta je Calzaturificio Rossi SpA predložila dokaze o resni in dejanski uporabi prej registrirane znamke v obdobju petih let pred objavo zahteve za registracijo sporne znamke.
- 8 Po združitvi s pripojitvijo Calzaturificio Rossi SpA, potrjeni z notarskim zapisom z dne 22. novembra 2000, je tožeča stranka, sedaj imenovana Sergio Rossi SpA, postala imetnik prej registrirane znamke.
- 9 Z odločbo z dne 30. aprila 2002 je oddelek za ugovore zavrnil zahtevo za registracijo vseh proizvodov, ki so bili predmet ugovora. Oddelek za ugovore je v bistvu ugotovil, da je tožeča stranka dokazala, da je prej registrirano znamko resno in dejansko uporabljala zgolj za proizvode „ženski čevlji“ in da so bili ti proizvodi podobni proizvodom „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe“, vključenim v zahtevi za registracijo znamke. Še več, oddelek za ugovore je menil, da je v zavesti francoskih potrošnikov obstajala podobnost med znamkami.

- 10 28. junija 2002 je intervenient pri UUNT vložil tožbo zoper odločbo odbora za pritožbe.
- 11 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 28. februarja 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore in zavrnil ugovor. Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da sta si bili zadevni znamki med seboj le nekoliko podobni. Dalje je po primerjalni analizi distribucijskih kanalov, funkcij in narave zadevnih proizvodov ugotovil, da razlike med proizvodi prevladajo nad njihovimi redkimi skupnimi točkami. Odbor za pritožbe je zlasti preveril in zavrnil trditve, da naj bi bili proizvodi „ženski čevlji“ in „ženske torbice“ zaradi komplementarnosti med seboj podobni. Zato po njegovem mnenju ne obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

## **Predlogi strank**

- 12 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- ugotovi, da obstaja verjetnosti zamenjave zadevnih znamk in razveljavi izpodbijano odločbo;
  
  - podredno, ugotovi, da sta zadevni znamki za „ženske torbice“ in „ženske čevlje“ nezdružljivi ter ugotovi obstoj podobnosti med proizvodi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

13 V dopisu z dne 12. februarja 2004 je tožeča stranka pojasnila, da zahteva popolno razveljavitev izpodbijane odločbe, oziroma delno razveljavitev odločbe, kolikor določa, da ne obstaja verjetnost zamenjave med znamkama za proizvode „ženske torbice“ in „ženski čevlji“.

14 UUNT in intervenient Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## **Pravno stanje**

### *Dokazi, prvič podani pred Sodiščem prve stopnje*

15 Tožeča stranka je v dokaz svoji trditvi, da so ženski čevlji in ženske torbice med seboj podobni proizvodi, predložila številne dokumente, med drugim časopisne članke ter reklamne oglase in fotografije, ki so na internetnih straneh in prikazujejo žensko obutev in ženske torbice. Intervenient je predložil izvlečke z internetnih strani, da bi zavrnil trditve in predložene dokaze tožeče stranke. Noben od teh dokumentov ni bil predložen v upravnem postopku pred UUNT.

## Trditve strank

- 16 UUNT trdi, da so dokazi, prvič predstavljeni pred Sodiščem prve stopnje, nesprejemljivi.
- 17 Tožeča stranka je na obravnavi ugovarjala, da morajo biti dokazi sprejeti, ker je odbor za pritožbe kršil njeno pravico biti slišan. Oddelek za ugovore je ugotovil, da so si proizvodi, označeni s temi znamkami, med seboj podobni. Zato ker je odbor za pritožbe nameraval razveljaviti odločbo oddelka za ugovore, ker naj si zadevni proizvodi med seboj ne bi bili podobni, bi bil moral tožečo stranko na to opozoriti in ji dati možnost, da zavzame stališče in oceni, ali je koristno predložiti dodatne dokaze. Tožeča stranka meni, da ta kršitev njenih pravic s strani odbora za pritožbe opravičuje razveljavitev izpodbijane odločbe. Dokazi, podani v tožbi, naj bi bili torej v vsakem primeru dopustni.
- 18 Niti UUNT niti tožeča stranka nista izrazila stališča glede dopustnosti dokumentov, ki jih je predložil intervenient.

## Presoja Sodišča prve stopnje

- 19 Uvodoma je treba poudariti, da kolikor se navedbe tožeče stranke, podane na obravnavi, razumejo kot tožbeni razlog zaradi kršitve njene pravice biti slišan, določene v členu 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94, je treba tožbeni razlog zavreči kot nedopusten.

- 20 Na podlagi člena 48(2), prvi stavek, Poslovnika Sodišča navajanje novih razlogov med postopkom ni dovoljeno, razen če ti izhajajo iz pravnih in dejanskih vprašanj, ki so se pojavila med postopkom.
- 21 Sodišče prve stopnje najprej ugotavlja, da tožeča stranka v tožbi ni navajala kršitve člena 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94.
- 22 Poleg tega je dejstvo, da odbor za pritožbe tožeče stranke ni obvestil o tem, da namerava razveljaviti odločbo oddelka za ugovore, ker si proizvodi, označeni z znamko, niso bili podobni, že obstajalo in je bilo tožeči stranki znano, ko je vložila tožbo v tajništvu Sodišča prve stopnje, in ne pomeni novega dejanskega ali pravnega vprašanja v smislu člena 48(2), prvi stavek, Poslovnika.
- 23 Kolikor je namen trditve, da je odbor za pritožbe kršil pravico tožeče stranke biti slišan in podpreti trditev, da so dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, nedopustni, je ta trditev nepomembna.
- 24 V skladu z ustaljeno sodno prakso je namen vlaganja tožb pri Sodišču prve stopnje, na podlagi člena 63 Uredbe št. 40/94, nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 49; z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Calandre), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18, in zgoraj navedena sodba z dne 13. julija 2004 v zadevi Samar proti UUNT – Grotto (GAS STATION), T-115/03, ZOdl., str. II-2939, točka 13).



- 25 Dejstva, navedena pred Sodiščem prve stopnje, ne da bi bila prej navedena pred organi UUNT, lahko vplivajo na zakonitost take odločbe le, če bi jih UUNT moral upoštevati po uradni dolžnosti (zgoraj navedeni sodbi ECOPY, točka 46, in GAS STATION, točka 13). Tako izhaja iz člena 74(1) Uredbe št. 40/94, da je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri preizkusu omejen na predlagani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, in ni zavezan, da po uradni dolžnosti upošteva dejstva, ki jih stranke niso navedle. Posledično zaradi teh dejstev ni mogoče dvomiti o zakonitosti odločbe odbora za pritožbe (zgoraj navedena sodba GAS STATION, točka 13).
- 26 Če tožeča stranka meni, da ji odbor za pritožbe ob kršitvi člena 73, drugi stavek, Uredbe št. 40/94 ni dal pravočasno priložnosti za predstavitev spornih dokazov v upravnem postopku, bi morala v podporo svoji zahtevi za razveljavitev izpodbijane odločbe tako sredstvo zahtevati. Vendar kršitev odbora za pritožbe pravice tožeče stranke biti slišana, nasprotno, ne more voditi k temu, da Sodišče prve stopnje izvede presojo dejstev in dokazov, ki organom UUNT niso bili predloženi, vsaj toliko, kot jih UUNT ni bil dolžan upoštevati po uradni dolžnosti.
- 27 Glede dokumentov, ki jih je predložil intervenient, se uporabijo premisleki, podobni navedenim zgoraj v točkah 24 in 25. Ker niso bili uporabljeni pred organi UUNT, ne morejo niti ustvariti dvoma o zakonitosti izpodbijane odločbeniti je naknadno upravičiti.
- 28 Iz tega izhaja, da dokazi, ki sta jih v prilogah k tožbi predložila tožeča stranka in intervenient, ne bodo upoštevani.

*Sklicevanje na celoten spis UUNT*

- 29 Tako tožeča stranka kot intervenient se v svojih vlogah sklicujeta na nove razloge in argumente, predstavljene v upravnem postopku.
- 30 V skladu s členom 21 Statuta Sodišča in členom 44(1)(c) Poslovnika mora tožba vsebovati povzetek tožbenih razlogov. V skladu s sodno prakso mora biti ta povzetek dovolj jasen in natančen, da lahko tožena stranka pripravi obrambo in da Sodišče prve stopnje odloči o pritožbi, glede na okoliščine primera, brez drugih informacij. Sodišče prve stopnje je sicer odločilo, da v primeru, ko je besedilo tožbe podprto s sklicevanjem na določene odlomke priloženih listin, celotno sklicevanje na druge dokumente, prav tako priložene tožbi, ne nadomesti pomanjkanja bistvenih elementov tožbe in ni naloga Sodišča, da z iskanjem pomembnih tožbenih razlogov in trditev v prilogah prevzame vlogo strank (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 21. marca 2002 v zadevi Joynson proti Komisiji, T-231/99, Recueil, str. II-2085 (potrjena s sklepom Sodišča z dne 10. decembra 2003 v zadevi Joynson proti Komisiji, C-204/02 P, ZOdl., str. I-14763), točka 154, in sklep Sodišča prve stopnje z dne 29. novembra 1993 v zadevi Koelman proti Komisiji, T-56/92, Recueil, str. II-1267, točki 21 in 23, ter navedena sodna praksa). To sodno prakso se prav tako lahko upošteva za odgovor druge stranke v postopku z ugovorom, ko intervenira pred Sodiščem prve stopnje, v skladu s členom 46 Poslovnika, ki se uporablja za zadeve intelektualne lastnine v skladu s členom 135(1), drugi pododstavek, Poslovnika [sodba Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2004 v zadevi AVEX proti UUNT – Ahlers (a), T-115/02, ZOdl., str. II-2907, točka 11].
- 31 Iz tega izhaja, da sta tožba in odgovor na tožbo nedopustna, kolikor se nanašata na pisno procesno gradivo, ki sta ga tožeča stranka in intervenient vložila pred UUNT, ker celotno sklicevanje v njem ni v zvezi s tožbenimi razlogi in argumenti, podanimi v tožbi in odgovoru.

*Zahteva za razveljavitev izpodbijane odločbe v celoti in, podredno, zahteva za delno razveljavitev izpodbijane odločbe*

Trditve strank

- 32 V podporo tožbi tožeča stranka navaja le en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

— Ciljna javnost

- 33 Tožeča stranka in UUNT menita, da je povprečni potrošnik zadevnih proizvodov potrošnica ženskega spola v Franciji in Italiji. Intervenient meni, da je upoštevno ozemlje za primerjavo znamk zgolj ozemlje Francije.

— Podobnost proizvodov

- 34 Glede podobnosti proizvodov tožeča stranka meni, da so si proizvodi, kot so „ženski čevlji“, zaščiteni s prej registrirano znamko, in proizvodi, ki jih vključuje zahteva za registracijo znamke, kot so „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe“, še posebej pa „ženske torbice“, podobni.

- 35 Tožeča stranka poudarja, da imajo tako čevlji kot torbice v oblačenju ženske estetsko in dekorativno funkcijo. Proizvodi „ženski čevlji“ in „ženske torbice“ so iste narave, saj so izdelani iz istih materialov. Poleg tega so končni potrošniki in distribucijski kanali isti. V zavesti italijanskih in francoskih potrošnikov tvorijo torbice in čevlji celoto. Tožeča stranka zaključuje, da se ti proizvodi dopolnjujejo do take mere, da jih je treba šteti za podobne. Na obravnavi je dodala, da je to stališče sprejel tudi UUNT v svojih direktivah glede postopka z ugovorom z dne 10. maja 2004.
- 36 Glede podobnosti proizvodov je UUNT istega mnenja kot odbor za pritožbe, in sicer da si „ženski čevlji“ in proizvodi „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe“ niso podobni.
- 37 Kljub temu UUNT meni, da so v skladu s sprejeto prakso oddelka za ugovore „obleke“ in „čevlji“ komplementarni proizvodom, kot so „usnje in imitacije usnja in torbe“, še posebej pa „ročnim torbicam“. Kot primer UUNT navaja odločbe oddelka za ugovore št. 1440/2000 z dne 30. junija 2000 (Local Boy'z proti WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft) in št. 2008/2000 z dne 9. avgusta 2000 (T. J. Hughes proti TJ Investments). UUNT poudarja, da je v odstavku 2.6.2 drugega poglavja dela 2 direktiv glede postopka z ugovorom, navedenih v točki 35 zgoraj, med drugim navedeno, da so „torbe“, „čevlji“ in „obleke“ v zavesti potrošnikov komplementarni proizvodi. V odgovoru na vprašanje Sodišča prve stopnje na obravnavi je dodal, da ta odstavek med posvetovanji pred sprejemom direktive s strani UUNT nikoli ni bil deležen soglasne kritike nacionalnih organov, pristojnih za znamke, saj UUNT v tem primeru kritičnega odstavka ne bi sprejel.
- 38 Intervenient poudarja, da si proizvodi, ki jih vključujejo zadevne znamke, niso podobni. S tem v zvezi najprej opozarja, da tožeča stranka ni podala nobene trditve zoper ugotovitev odbora za pritožbe, da si „ženski čevlji“ in proizvodi, ki jih vključuje

zahteva za registracijo druge znamke, kot „ženske torbice“, niso podobni. Poleg tega intervenient trdi, da zgolj dejstvo, da potrošnik izbira čevlje, ki bi pristajali torbici, ne zadostuje za to, da se proizvodi štejejo za enake.

— Podobnost znamk

- 39 Tožeča stranka trdi, da mora biti stopnja podobnosti med znaki opredeljena kot „pomembna in ne majhna“. Na obravnavi je poudarila, da dejstvo, da je ime „Rossi“ zelo pogosto, ne pomeni, da se ne razločuje od proizvodov znamke MISS ROSSI.
- 40 UUNT je sprejel ugotovitev odbora za pritožbe, da je stopnja podobnosti znakov majhna.
- 41 Intervenient oporeka ugotovitvi odbora za pritožbe, da sta si znamki MISS ROSSI in SISSI ROSSI podobni. V tej zvezi trdi, da prej registrirani znamki nista dovolj različni. Ker tožeča stranka ni ugovarjala temu, da je priimek „Rossi“ zelo pogost, se mora analiza znakov osredotočiti na prvo besedo vsake znamke („miss“ in „Sissi“). Po navedbah intervenienta sta prvi besedi dovolj različni za izključitev podobnosti med zadevnima znamkama. Intervenient dodaja, da imata različno pojmovno vsebino, kar naj bi zadostovalo za to, da ju je mogoče razlikovati (sodbi Sodišča prve stopnje 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 54, in z dne 22. junija 2004 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, ZOdl., str. II-1739, točka 56).

— Verjetnost zamenjave

- 42 Tožeča stranka trdi, da obstaja nevarnost asociacije med zadevnima znamkama, ker se znamka SISSI ROSSI uporablja zlasti za ženske torbice in ker tožeča stranka v tem sektorju že deluje.
- 43 UUNT meni, da je ta trditev nepomembna.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 44 Na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 glede ugovora imetnika prej registrirane znamke se znamka, za katero je bila vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

— Obseg spora

- 45 Uvodoma je treba poudariti, da izhaja iz tožbe, še zlasti iz prvega tožbenega zahtevka in ustnega odgovora tožeče stranke, da ta meni, da so vsi proizvodi, glede katerih je bil podan ugovor, podobni „ženskim čevljem“, označenim s prej registrirano znamko.

46 Vendar, kot je intervenient pravilno opozoril, se trditev v tožbi nanaša izključno na „ženske torbice“ in „ženske čevlje“. Ker ni trditev, ki bi oporekale ugotovitvi odbora za pritožbe, da si proizvodi „usnje in imitacije usnja, živalske kože; kovčki in potovalne torbe“ niso podobni, Sodišču prve stopnje ni treba preizkusiti domnevne podobnosti zgoraj omenjenih proizvodov. Poleg tega celotno sklicevanje na pripombe tožeče stranke v okviru postopka pred UUNT ne bi omililo pomanjkanja trditev v tožbi (glej točko 31 zgoraj). Nazadnje je tožeča stranka šele na obravnavi, torej prepozno, opozorila na to, da se vsi ti proizvodi prodajajo po istih distribucijskih poteh in da so proizvedeni iz istega materiala.

47 Glede prej registriranih znamk ni bila oporekana ugotovitev odbora za pritožbe, da je treba v skladu z zadnjim stavkom člena 43(2) in členom 43(3) Uredbe št. 40/94 prej registrirano znamko šteti za registrirano zgolj za „ženske čevlje“.

48 Iz prejšnjih točk izhaja, da je treba glavni tožbeni zahtevek za razveljavitev izpodbijane odločbe v celoti zavrniti in da je treba preizkusiti zgolj podredno zahtevo za delno razveljavitev izpodbijane odločbe. Zato je treba oceniti zgolj obstoj podobnosti med proizvodi „ženske torbice“, ki sodijo v „usnje in imitacije usnja, izdelke iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi“, razreda 18, ki jih vključuje zahteva za registracijo znamke Skupnosti, in med proizvodi „ženski čevlji“ iz razreda 25, označenimi s prej registrirano znamko.

— Ciljna javnost

- 49 Ker so „ženski čevlji“ in „ženske torbice“ proizvodi, namenjeni vsakodnevni rabi ženske javnosti, so ciljna javnost v bistvu povprečni potrošniki ženskega spola.
- 50 Ker so prej registrirane znamke zaščitene v Franciji in Italiji, so ciljna javnost načeloma francoski in italijanski potrošniki.
- 51 Vendar intervenient trdi, da je ustrezno ozemlje v okviru tega spora omejeno na Francijo.
- 52 Le v primeru, če bi bilo zaznavanje francoskih potrošnikov drugačno od italijanskih, bi bilo potrebno, da bi se Sodišče prve stopnje izreklo o tem, ali ustrezno ozemlje v sporu vključuje Italijo. Sodišče prve stopnje ugotavlja, da nobena izmed strank v sporu ni dokazala razlik med zaznavanjem proizvodov v francoski javnosti od zaznavanja istih proizvodov v italijanski javnosti. Zato pri presoji podobnosti proizvodov ni treba razlikovati med zaznavanjem proizvodov s strani omenjenih potrošnikov. Podobnost znamk bo preizkušena, kjer je to potrebno, s sklicevanjem na zaznavanje francoskih in italijanskih potrošnikov.

— Podobnost proizvodov

- 53 Iz besedila člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 izhaja, da verjetnost zmede v smislu te določbe predpostavlja istovetnost ali podobnost označenih proizvodov ali storitev.



Zato je treba tudi v primeru, da je znamka, za katero je bila zahtevana registracija, enaka znamki s posebej visoko razlikovalno stopnjo, dokazati, da so si proizvodi ali storitve, označeni z nasprotovanimi znamkami, podobni (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 22).

54 Za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi je treba upoštevati vse ustrezne dejavnike, ki določajo zvezo med zadevnimi proizvodi, ti dejavniki pa vključujejo še posebej njihovo naravo, namen, način uporabe in njihovo konkurenčnost ali komplementarnost (glej glede uporabe Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1998 o približevanju zakonodaj držav članic glede znamk (UL 1989 L 40, str. 1) zgoraj navedeno sodbo Canon, točka 23, in glede uporabe Uredbe št. 40/94 sodbo Sodišča prve stopnje z dne 4. novembra 2003 v zadevi Díaz proti UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, str. II-4835, točka 32).

55 V tem primeru je najprej treba poudariti, da se pri presojanju podobnosti med proizvodi lahko upošteva okoliščina, da so zadevni proizvodi pogosto izdelani iz istega materiala, namreč iz usnja in usnju podobnega materiala. Vendar s stališča velike raznolikosti proizvodov, za katere je verjetno, da so proizvedeni iz usnja ali usnju podobnega materiala, ta dejavnik sam po sebi ne zadostuje za to, da se dokaže podobnost med proizvodi.

56 Končni potrošniki, ki so jim namenjeni zadevni proizvodi, ne pomenijo pomembnih dejavnikov, posebej predvidenih v točki 23 zgoraj navedene sodbe Canon, kjer Sodišče ni omenilo „končnih potrošnikov“, temveč „namen uporabe“ („Verwendungszweck“) proizvodov. V vsakem primeru je odbor za pritožbe v točki 36 izpodbijane odločbe poudaril dejstvo, da javnost ni natančno opredeljena, temveč potencialno vključuje vse francoske in italijanske potrošnike. V skladu s tem dejstvo,

da so končni potrošniki isti, ne more biti pomemben dejavnik pri oceni podobnosti proizvodov.

- 57 Odbor za pritožbe je pravilno menil, da je namen proizvodov različen, čevlji so namenjeni obujanju nog, torbice pa prenašanju stvari. Iz tega sledi, da proizvodi niso nadomestni in ne konkurenčni.
- 58 Trditev tožeče stranke, da primarne funkcije proizvodov, opisane v prejšnji točki, zavzemajo sekundarno mesto v razmerju do njihove estetske funkcije v oblačenju žensk in v skladu s katerim so ženske torbice in čevlji luksuzni proizvodi, Sodišča prve stopnje ne prepriča. Prvič, res je, da veliko proizvodov, zlasti v sektorju oblačenja in mode, sočasno izpolnjuje primarno in estetsko funkcijo, vendar zgolj te okoliščine same po sebi ne bi vplivale na to, da bi potrošnik mislil, da ti proizvodi izhajajo iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij. To merilo je preveč splošno, da bi lahko potrdili obstoj podobnosti med proizvodi. Drugič, ženski čevlji in ženske torbice niso zgolj luksuzni proizvodi z dekorativno funkcijo, ki bi bila pomembnejša od primarne funkcije, ki je za čevlje obuvanje nog, za torbice pa prenašanje stvari.
- 59 Tožeča stranka med drugim trdi, da so „ženski čevlji“ in „ženske torbice“ komplementarni proizvodi in zato med seboj podobni.
- 60 V skladu z opredelitvijo, ki jo je UUNT navedel v točki 2.6.1, dela 2, poglavja 2, direktive glede postopka z ugovorom, navedene v točki 35 zgoraj, so komplementarni tisti proizvodi, med katerimi obstaja tesna povezava, tako da je en nepogrešljiv

za uporabo drugega, tako da lahko potrošniki mislijo, da je za njihovo proizvodnjo odgovorno isto podjetje.

- 61 V tem primeru tožeča stranka ni dokazala obstoja takega razmerja funkcionalne komplementarnosti med zadevnimi proizvodi. Kot izhaja iz točke 2.6.2, dela 2, poglavja 2, direktive, navedene v točki 35 zgoraj, se zdi, da UUNT sprejema estetsko in tako subjektivno komplementarnost, opredeljeno z navadami ali prioritetami potrošnikov, kot lahko izhajajo iz marketinških strategij proizvajalcev ali celo iz preprostih modnih fenomenov.
- 62 Vendar tožeča stranka v postopku pred UUNT ali pred Sodiščem prve stopnje ni dokazala, da je ta estetska ali subjektivna komplementarnost dosegla stopnjo prave estetske „potrebe“, v tem smislu, da bi bilo za potrošnike neobičajno ali bi bili šokirani ob misli, da bi nosili torbico, ki se ne bi popolno podala k njihovim čevljem. Sodišče prve stopnje meni, da je iskanje določene estetske harmonije v oblačenju splošna značilnost v celotnem sektorju mode in oblačenja in je preveč splošen dejavnik, da bi lahko upravičil, da so si vsi zadevni proizvodi komplementarni in v tem smislu podobni. Sodišče prve stopnje ponovno opozarja, med drugim, da dejstva in dokazi, ki jih je tožeča stranka prvič predstavila pred Sodiščem prve stopnje, ne bi mogli vzbuditi dvoma glede zakonitosti izpodbijane odločbe, kot izhaja iz točke 19 in naslednjih zgoraj.
- 63 Poleg tega dejstvo, da potrošniki štejejo proizvod kot komplementaren ali pomožen drugemu, ne zadostuje za to, da verjamejo, da imajo ti proizvodi isti komercialni izvor. Da bi to držalo, bi bilo potrebno, da bi potrošniki šтели za neobičajno, da se

ti proizvodi prodajajo pod isto znamko, kar običajno pomeni, da je velik delež proizvajalcev ali distributerjev teh proizvodov isti.

- 64 Odbor za pritožbe ni preizkusil vprašanja, ali proizvajalci čevljev za ženske na splošno proizvajajo tudi ženske ročne torbice. Vendar tožeča stranka v postopku pred organi UUNT ni predložila natančnih dejstev ali bistvenih dokazov, ki bi omogočali sklep, da so v zaznavanju zadevne javnosti proizvajalci čevljev in torbic običajno isti. Na splošno se je omejila na to, da bi komercialni proizvajalci lahko bili isti. Poleg tega je tako v direktivah glede postopka z ugovorom, kot tudi odločbah odbora za pritožbe, citiranih v točki 37 zgoraj, priznано, da je tradicionalno neobičajno, da bi ročne torbice in čevlje distribuirali isti ali povezani proizvajalci. V teh okoliščinah ta vidik ne more vzbuditi dvoma o izidu celotne ocene verjetnosti zamenjave, ki jo je opravil odbor za pritožbe.
- 65 Kar zadeva distribucijske poti, je odbor za pritožbe poudaril, da se zadevni proizvodi včasih, vendar ne vedno in ne nujno, prodajajo v istih trgovinah. Prav tako je potrdil, da medtem ko je bila ta okoliščina dejansko kazalec podobnosti zadevnih proizvodov, sama ni zadostovala za odstranitev razlik med temi proizvodi.
- 66 Tožeča stranka ni utemeljila, da se zadevni proizvodi običajno prodajajo v istih trgovinah. Prav tako ni dokazala, da potrošniki pričakujejo, da bodo v prodajalnah s čevlji našli ne le čevlje, temveč tudi veliko izbiro ženskih torbic in obratno. Tožeča stranka ni mogla niti dokazati, da potrošniki na splošno pričakujejo, da proizvajalci čevljev pod isto znamko prodajajo tudi torbice in obratno.

- 67 V teh okoliščinah je treba potrditi ugotovitev odbora za pritožbe, da razlike med proizvodi prevladajo nad podobnostmi.
- 68 Vendar, kot izhaja iz členov 55 in 65 zgoraj, imajo proizvodi vseeno nekaj skupnih točk, zlasti dejstvo, da so včasih naprodaj v istih prodajalnah. Zato razlike med zadevnimi proizvodi niso tako velike, da bi same po sebi izključevale verjetnost zmede, zlasti v primeru, ko je znamka, za katero je bila zahtevana registracija, enaka prej registrirani znamki, s posebej visoko razlikovalno stopnjo (glej točko 53 zgoraj).

#### — Podobnost znamk

- 69 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora celotna ocena verjetnosti zamenjave glede vizualne, fonetične ali konceptualne podobnosti znamk temeljiti na vtisu celote, ki ga ustvarja, zlasti ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej zgoraj navedeno sodbo BASS točka 47, in navedeno sodno prakso). V tem primeru se ocena opravi ob upoštevanju zaznavanja italijanskih in francoskih potrošnikov (glej točke od 49 do 52 zgoraj).
- 70 Druga beseda zadevnega znaka, namreč beseda „Rossi“, je vizualno enaka. Prvi besedi („Sissi“ in „miss“) imata skupne elemente, namreč tri črke „iss“. Vendar je beseda „Sissi“ v znamki, za katero je bila zahtevana registracija, daljša od besede „miss“, ki ima le štiri namesto petih črk znamke, za katero je bila zahtevana registracija. Začetnice „s“ in „m“ ter končnice „i“ in „s“ se vizualno razlikujejo.

- 71 Glede fonetične podobnosti je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da zadevni znamki označujeta močan glas dvojnega „s“ in prisotnost edinega samoglasnika „i“. Prav tako je pravilno ugotovil, da imata oba izraza različno število zlogov in da je v francoščini, za razliko od italijanščine, naglas na zadnjem zlogu.
- 72 Glede konceptualne podobnosti je Odbor za pritožbe upravičeno ugotovil, da bi francoski in italijanski potrošniki besedo „Rossi“ zaznavali kot priimek italijanskega izvora. Stranki tudi soglašata z dejstvom, da bo beseda „Sissi“ prepoznana kot žensko lastno ime. Poleg tega ni vprašljivo, da ciljni potrošniki besedo „miss“ razumejo v angleškem pomenu „gospodična“. Tožeča stranka je pravilno ugotovila, da bo tako znamka MISS ROSSI kot znamka SISSI ROSSI spomnila na osebo ženskega spola s priimkom „Rossi“. Vendar obstaja konceptualna razlika med besedo „miss“ („gospodična“) in določenim imenom, kot je „Sissi“.
- 73 Ker imata znamki nekaj podobnosti, vendar tudi elemente razlik, je stopnja podobnosti odvisna od skupnega elementa, saj je beseda „Rossi“ razlikovalni in prevladujoči element.
- 74 V tem pogledu Sodišče prve stopnje najprej ugotavlja, da zavzema beseda „Rossi“ drugo mesto med zadevnimi znaki in v njih nikakor ni izrazita.
- 75 Zato je treba poudariti, da tožeča stranka ni trdila, da je beseda „Rossi“ prevladujoči element znamke, temveč je zgolj ugovarjala trditvi odbora za pritožbe, ki je napačno menil, da sta bili besedi „Sissi“ in „miss“ prevladujoča elementa v celotnem vtisu proizvoda zadevne znamke.

- 76 Vendar tudi če besedi „miss“ v prej registrirani znamki in „Sissi“ v znamki, za katero je bila zahtevana registracija, ne pomenita prevladujočega elementa znamke, vendar vplivata na besedo „Rossi“, razlike, poudarjene v točkah od 70 do 72 zgoraj, zadostujejo za zavrnitev teze tožeče stranke, da je treba podobnost znakov kvalificirati kot pomembno. Podobnost je srednje stopnje, če ne celo majhna.

— Verjetnost zmede

- 77 V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja, oziroma v tem primeru gospodarsko povezanih podjetij. Verjetnost zmede, kar zadeva gospodarsko poreklo proizvoda, je treba oceniti celotno, ob upoštevanju zaznavanja zadevne javnosti in vseh ustreznih dejavnikov, pomembnih v tem primeru, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo znamk in podobnostjo proizvodov ali storitev (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 29 do 33 in navedena sodna praksa).
- 78 V skladu s to sodno prakso je verjetnost zmede toliko večja, kolikor pomembnejši je razlikovalni učinek prej registrirane znamke (glej po analogiji sodbo Canon, točka 18, in sodbo Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20).

- 79 V tem primeru prej registrirana znamka nima velikega razlikovalnega učinka. Zadostuje, da se preveri, ali podobnosti prevladujejo nad razlikami med zadevnimi znamkami in ali nastane verjetnost zmede v zavesti ciljne javnosti.
- 80 Ob upoštevanju razlik med proizvodi, navedenimi v točki 57 in naslednjih, in razlik med znamkami, navedenih v točkah 70 in 72, Sodišče prve stopnje ocenjuje, da potrošnik ne zamenjuje zadevnih znamk.
- 81 Tožeča stranka vseeno meni, da obstaja verjetnost povezave, na podlagi katere bi lahko potrošnik verjel, da proizvodi, ki se prodajajo pod zadevnimi znamkami, izvirajo iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij.
- 82 V tej zvezi je treba omeniti, da tožeča stranka ni oporekala ugotovitvi odbora za pritožbe, da je priimek „Rossi“ zelo razširjen in je tako v očeh italijanskih potrošnikov kot tudi v očeh francoskih potrošnikov tipični italijanski priimek.
- 83 V sektorju, kot je sektor oblačil ali mode, kjer je običajna uporaba znamk, ki pomenijo rodbinsko ime, bi bilo mogoče predvidevati, da se bo na splošno zelo razširjeno ime pojavilo bolj pogosto od redkega imena. Zato potrošnik ne bo verjel, da obstaja gospodarska povezava med vsemi imetniki znamke z imenom „Rossi“. Zato tudi ne bo mislil, da so podjetja, ki tržijo torbice pod znamko SISSI ROSSI, gospodarsko povezana ali identična s podjetji, ki tržijo čevlje pod znamko MISS ROSSI.



- 84 Nazadnje je okoliščina, da tožeča stranka deluje v sektorju proizvodnje ročnih torbic, nepomembna v presoji verjetnosti zamenjave med prej registrirano znamko in znamko, za katero je bila vložena prijava. Vsekakor je treba preizkusiti proizvode, označene z zadevno znamko. Starejše znamke torej niso registrirane zgolj za „usnje in imitacije usnja, izdelke iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi“, temveč se štejejo kot registrirane zgolj za „ženske čevlje“. Iz tega sledi, da se tožeča stranka ne more sklicevati na prej registrirane znamke, da bi zaščitila svojo proizvodno linijo ročnih torbic.
- 85 Iz prej navedenega sledi, da je odbor za pritožbe upravičeno ugotovil, da ni verjetnosti zamenjave med zadevnimi znamkami. Po mnenju Sodišča prve stopnje ni treba zavzeti stališča o tem, ali se ustrezno območje omejuje na Francijo oziroma ali so ženski potrošniki še posebej pozorni na znamke. Ker je edini tožbeni razlog tožeče stranke neutemeljen, se tožba zavrne.

## **Stroški**

- 86 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeči stranki, ki ni uspela, se naloži plačilo stroškov v skladu s predlogi UUNT in intervenienta.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Toženi stranki se naloži plačilo stroškov.**

Pirrung

Meij

Papasavvas

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 1. marca 2005.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

J. Pirrung

