

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 15. februarja 2005*

V zadevi T-169/02,

Cervecería Modelo, SA de CV, s sedežem v Mexicu (Mehika), ki jo zastopata C. Lema Devesa in A. Velázquez Ibáñez, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata J. Crespo Carrillo in I. de Medrano Caballero, zastopnika,

tožena stranka,

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

* Jezik postopka: španščina.

Modelo Continente Hipermercados, SA, s sedežem v Senhora da Hori (Portugalska), ki jo zastopajo N. Cruz, J. Pimenta in T. Colaço Dias, odvetniki,

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. marca 2002 (zadevi R 536/2001-3 in R 674/2001-3), ki se nanaša na postopek z ugovorom med družbama Cervecería Modelo, SA de CV in Modelo Continente Hipermercados, SA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat)

v sestavi B. Vesterdorf, predsednik, P. Mengozzi, sodnik, in I. Labucka, sodnica,
sodni tajnik: H. Jung,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 30. maja 2002,

na podlagi odgovora, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 12. decembra 2002,

na podlagi odgovora intervenientke, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 25. novembra 2002,

na podlagi obravnave z dne 14. septembra 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Družba Cervecería Modelo, SA de CV je 19. maja 1999 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo 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.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je figurativni znak, prikazan spodaj, in ima zlato, oranžno, belo, črno in rjavo barvo (v nadaljevanju: znamka NEGRA MODELO):



- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 25, 32 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo za vsakega od razredov naslednjemu opisu:
- razred 25: „Oblačila“;

 - razred 32: „Piva“;

 - razred 42: „Nastanitvene, hotelske storitve, storitve barov, kavarn in nočnih klubov“.
- 4 Prijava je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 5/2000 z dne 17. januarja 2000.
- 5 Družba Modelo Continente Hipermercados, SA je 17. aprila 2000 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložila ugovor proti registraciji prijavljene znamke. Ugovor se je nanašal na vse proizvode in storitve iz prijave znamke Skupnosti tožeče stranke. Ugovor je temeljil na naslednji nacionalni figurativni znamki:

Modelo

- 6 Ta znamka je bila registrirana na Portugalskem, 20. januarja 1995 za „dele oblačil vključno s čevlji“ iz razreda 25, in 20. aprila 1995 za „sirupe, piva, osvežilne pijače in brezalkoholne pijače“ iz razreda 32.

- 7 Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo št. 763/2001 z dne 23. marca 2001 ugodil prijavi za registracijo znamke glede „oblačil“, „nastanitvenih, hotelskih storitev, storitev barov, kavarn in nočnih klubov“ in delno ugodil ugovoru, s tem da je zavrnil to prijavo za proizvod iz razreda 32 („pivo“), ker obstaja verjetnost zmede med nasprotujočimi znaki za ta proizvod.

- 8 Tožeča stranka je 23. maja 2001 vložila pritožbo (zadeva R 536/2001-3) proti odločbi oddelka za ugovore, navajajoč, da ne bi smel zavrniti registracije prijavljene znamke za proizvod iz razreda 32 („pivo“).

- 9 Intervenientka je 23. maja 2001 vložila pritožbo (zadeva R 674/2001-3) proti isti odločbi, kolikor je bilo ugodeno prijavi znamke.

- 10 Tretji odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 6. marca 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo in potrdil registracijo znamke za proizvode in storitve iz razredov 25 in 42, kot tudi zavrnitev registracije za proizvod iz razreda 32, ker za ta proizvod obstaja verjetnost zmede med prijavljeno znamko Skupnosti in prejšnjo nacionalno znamko.

Predlogi strank

11 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— naloži UUNT plačilo stroškov.

12 UUNT in intervenientka predlagata Sodišču prve stopnje, naj:

— tožbo zavrne;

— naloži tožeči stranki plačilo stroškov.

Pravno stanje

13 Tožeča stranka v podporo svoji tožbi kot edini tožbeni razlog navaja kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

- 14 Tožeča strank navaja, prvič, da se mora verjetnost zmede med prijaviteljo znamko NEGRA MODELO in znamko Modelo intervenientke presoati na podlagi prejšnje uporabe le-te. Ker po mnenju tožeče stranke intervenienka ni priskrbela nobenega dokaza o dejanski in resni uporabi njene znamke, ne more obstajati verjetnost zmede med njeno znamko in znamko tožeče stranke.
- 15 Drugič, tožeča stranka se sklicuje na ugled znamke NEGRA MODELO, s tem ko po eni strani navaja, da ga odbor za pritožbe v času presoje verjetnosti zmede z znamko intervenientke ni dovolj upošteval, in po drugi strani, da ta ugled preprečuje, da bi bil potrošnik zaveden, in tako odstrani tudi tveganje verjetnosti zmede.
- 16 Tretjič, tožeča stranka oporeka presoji odbora za pritožbe glede obstoja verjetnosti zmede med prejšnjo znamko in prijaviteljo znamko. Navaja, da odbor ni celovito presodil verjetnosti zmede, na temelju celotnega vtisa, ki ga zadevni znamki ustvarita na vidni, fonetični in pojmovni ravni, v nasprotju s tem, kar je odločilo Sodišče v točki 25 svoje sodbe z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819. Dalje je odbor izključil celotno presojo figurativnih znakov in barv, omenjenih v prijavi znamke Skupnosti NEGRA MODELO. Končno je neupravičeno ločil izraz „negra“ in „modelo“, ko je ugotovil, da je prvi opisne narave.

- 17 UUNT v uvodu trdi, da mora na podlagi člena 43(2) Uredbe št. 40/94 dokaz o uporabi prejšnje znamke, na kateri temelji ugovor, priskrbeti stranka, ki ugovarja, na zahtevo prijavitelja. V tem primeru tožeča stranka od ugovarajoče stranke ni zahtevala, naj priskrbi takšen dokaz.
- 18 Nadalje, kar zadeva trditev, ki jo navaja tožeča stranka glede domnevnega ugleda njene znamke, UUNT navaja, da se listine, ki jih je predložila v podporo temu ugledu, nanašajo na uporabo znamke v Španiji, čeprav je treba presoditi verjetnost zmede na Portugalskem. UUNT je na obravnavi med drugim oporekal dopustnosti zgoraj navedenih listin, ker so bile prvič predložene pred Sodiščem prve stopnje.
- 19 Glede presoje verjetnosti zmede UUNT navaja, da je na vidni ravni stopnja podobnosti med zadevnima znamkama majhna, na fonetični in pojmovni ravni pa je višja. Ker gre predvsem za pojmovno podobnost, je UUNT menil, da odbor ni arbitrarno ločil znaka znamke, ampak je, nasprotno, celovito preučil skupek elementov, ki sestavljajo celoto.
- 20 Intervenientka trdi, da ne obstaja nasprotje med celovito presojo verjetnosti zmede in preučitvijo razlikovalnih in prevladujočih elementov znamke, saj enoten in celoten pogled na znamko dopušča ugotoviti, ali je eden od njenih elementov prevladujoč.
- 21 Na pojmovni ravni intervenientka nadalje trdi, da ima beseda „negra“ poseben pomen, namreč „ki ima zelo temno barvo: črno“, in je na Portugalskem uporabljena v vsakodnevem jeziku za poimenovanje vrste rjavega piva. V odnosu do proizvodov, označenih z zadevnimi znamkami, naj tako izraz „negra“ ne bi imel razlikovalnega učinka.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 22 Na podlagi člena 74(1) Uredbe št. 40/94 je v postopku glede relativnih razlogov za zavrnitev registracije preizkus omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Iz tega sledi, da ker gre za relativni razlog za zavrnitev registracije, pravni in dejanski elementi, ki so podani pred Sodiščem prve stopnje, na katere pa se stranka ni predhodno sklicevala pred organi UUNT, ne morejo vplivati na zakonitost odločbe odbora za pritožbe UUNT (glej, kar zadeva elemente novih dejstev, sodbo Sodišča prve stopnje z dne 13. julija 2004 v zadevi Samar proti UUNT – Grotto (GAS STATION), T-115/03, ZOdl., str. II-2939, točka 13).
- 23 Posledično, v okviru nadzora zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT, ki je na podlagi člena 63 Uredbe št. 40/1994 poverjen Sodišču prve stopnje, ti pravni in dejanski elementi ne smejo biti preizkušeni, da bi se presodilo o zakonitosti odločbe odbora za pritožbe, in morajo biti razglašeni za nedopustne (zgoraj navedena sodba GAS STATION, točka 14).
- 24 Ker v tej zadevi ni sporno, da trditve glede neuporabe prejšnje znamke in ugleda prijavljene znamke niso bile predmet presoje odbora za pritožbe, ker jih tožeča stranka ni navedla, morajo biti razglašene za nedopustne.
- 25 Kar zadeva presojo verjetnosti zmede med dvema zadevnima znamkama, je treba poudariti, da v skladu s sodno prakso Sodišča glede razlage Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) in Sodišča prve stopnje glede Uredbe št. 40/94 verjetnost zmede obstaja, če bi lahko javnost mislila, da zadevno blago ali storitve ponuja isto podjetje ali, v zadevnem primeru, ekonomsko povezana podjetja (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil,

str. I-5507, točka 29, in zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 17; sodbe Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 25; z dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, str. II-43, točka 29, in z dne 17. marca 2004 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965, točka 64).

- 26 Natančneje, na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 predvideva presoja verjetnosti zmede po eni strani enakost ali podobnost blaga ali storitev, označenih z nasprotujočimi znaki, in po drugi strani enakost ali podobnost med znaki.
- 27 Stranki se v tej zadevi, kar zadeva podobnost med proizvodi, strinjata, da je proizvod, ki je označen s prejšnjo znamko in prijavljeno znamko, enak, namreč pivo.
- 28 Kar zadeva podobnost med nasprotujočimi znaki, je treba poudariti, da je verjetnost zmede na Portugalskem ugotovil odbor za pritožbe (točka 50 izpodbijane odločbe). Ta je tudi ugotovil, da je upošteven potrošnik, povprečni potrošnik, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, v odnosu do katerega je potem presodil vtis, ki ga lahko ustvarita zadevni znamki. Te ugotovitve odbora za pritožbe v okviru te tožbe niso bile izpodbijane.
- 29 Kar zadeva presojo verjetnosti zmede, izhaja iz izpodbijane odločbe (točka 36 in naslednje), da je odbor za pritožbe primerjal zadevni znamki ob upoštevanju celotnega vtisa, ki ga ustvarjata nasprotujoči znamki na vidni, fonetični in pojmovni ravni.

- 30 V nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, odbor za pritožbe tako ni prekršil obveznosti, da opravi celovito presojo verjetnosti zmede.
- 31 Kar zadeva navedbo tožeče stranke o ločeni presoji izrazov „negra“ in „modelo“, je treba poudariti, da mora celovita presoja verjetnosti zmede med dvema znamkama temeljiti na celotnem vtisu, ki ga le-ti ustvarita, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, in zgoraj navedeni sodbi Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25, in Fifties, točka 34).
- 32 Kar zadeva znamke, ki so sestavljene iz več besed, iskanje prevladujočega elementa neizogibno obsega analizo pomena vsake od teh besed za upoštevnega potrošnika.
- 33 Ta raziskava mora temeljiti, po eni strani, na preizkusu zadevnih znamk, ob upoštevanju „vsake v svoji celoti“, in po drugi strani na „bistvenih značilnostih“ vsakega od sestavnih delov, in jih primerjati z drugimi sestavnimi deli (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točki 34 in 35).
- 34 Prav tako je treba poudariti, da upoštevna javnost opisnega dela, ki je del sestavljene znamke, ne bo imela za razlikovalni in prevladujoči sestavni del celotnega vtisa, ki ga daje ta znamka (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 53; z dne 18. februarja 2004 v zadevi Koubi proti UUNT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, str. II-719, točka 60, in z dne 6. julija 2004 v zadevi Grupo El Prado Cervera proti UUNT – Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, ZOdl., str. II-2073, točka 51).

- 35 V tej zadevi ni sporno, da je beseda „modelo“ prevladujoči element sestavljene znamke NEGRA MODELO.
- 36 Dejansko je „negra“ opisni del, saj je lahko v portugalsščini uporabljen za opis rjavega piva, npr. vrste piva, trženega pod znamko NEGRA MODELO.
- 37 Posledično bo pozornost povprečnega portugalskega potrošnika osredotočena na izraz „modelo“.
- 38 Sledi, da je „modelo“ prevladujoči element znamke NEGRA MODELO, če se besedo upošteva v odnosu z drugimi deli znamke, kot tudi, če se presodi celotni vtis, ki ga ustvari. Tako je odbor za pritožbe v točki 42 izpodbijane odločbe pravilno opredelil kot prevladujočo besedo „modelo“, ki jo vsebuje prijavljena znamka.
- 39 Glede trditve tožeče stranke, da naj odbor ne bi upošteval grafičnih posebnosti znamke NEGRA MODELO, je treba poudariti, da pri analizi celotnega vtisa, ki ga ustvarita zadevni znamki na vidni, fonetični in pojmovni ravni, ni treba, da verjetnost zmede obstaja glede vseh teh ravni. Dejansko, kot je pravilno poudaril UUNT, je mogoče, da se nekatere razlike, ki obstajajo na eni od teh ravni, izravnajo v celotnem vtisu, ki se ustvari pri potrošniku, s podobnostmi, ki obstajajo na drugih ravneh. Ob upoštevanju fonetične in pojmovne podobnosti med zadevnimi znaki vidne razlike med znamkami niso takšne, da odpravijo obstoj verjetnosti zmede (zgoraj navedena sodba Fifties, točka 46).

- 40 V tej zadevi fonetična in pojmovna enakost med prevladujočim elementom prijavljene znamke in prejšnje znamke izravna vidne razlike, ki izhajajo iz grafičnih posebnosti prijavljene znamke, tako da te razlike ne morejo odpraviti obstoja verjetnosti zmede.
- 41 Nadalje ta podobnost zadeva dve znamki, ki označujeta isti proizvod, namreč pivo. V zvezi s tem je treba spomniti, da je majhno stopnjo podobnosti med znamkama mogoče izravnati z visoko stopnjo podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami (glej po analogiji zgoraj navedene sodbe Canon, točka 17, Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 19, in Fifties, točka 27).
- 42 Iz zgoraj navedenega izhaja, da presoja verjetnosti zmede med znamko NEGRA MODELO tožeče stranke in znamke Modelo intevenientke, ki je vsebovana v izpodbijani odločbi, ni nezakonita, saj je odbor za pritožbe pravilno ugotovil prevladujoči značaj izraza „modelo“ v znamki tožeče stranke, kot tudi enakost tega izraza z edinim izrazom, ki sestavlja prejšnjo znamko.
- 43 V tej zadevi enakost proizvoda, označenega z nasprotujočimi si znaki, le utrdi podobnost, ki obstaja med njimi.
- 44 Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da obstaja verjetnost, da bi bila upoštevna javnost zavedena v mnenje, da proizvodi, ki jih označujeta nasprotujoča si znaka, izhajajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij.

- 45 Nadalje je obstoj te verjetnosti zmede še poudarjen z dejstvom, da ima povprečni potrošnik le redko možnost neposredne primerjave različnih znamk in mora zaupati njihovim nepopolnim podobam, ki jih je ohranil v spominu (zgoraj navedeni sodbi Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26, in GAS STATION, točka 37).
- 46 Posledično je treba ugotoviti, da obstaja verjetnost zmede med znamkama NEGRA MODELO in Modelo v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 47 Iz vsega zgoraj navedenega izhaja, da tožbeni razlogi tožeče stranke, ki predlagajo ugotovitev kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ne morejo biti sprejeti. Tako je treba tožbo zavrniti.

Stroški

- 48 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglasi. UUNT in intervenientka sta predlagala, naj se tožeči stranki naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

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

Vesterdorf

Mengozzi

Labucka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 15. februarja 2005.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

B. Vesterdorf

