

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)

z dne 15. junija 2005*

V zadevi T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, s sedežem v Vietri sul Mare (Italija), ki jo zastopa
F. Sciaudone, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga
zastopa M. Capostagno, zastopnica,

tožena stranka,

* Jezik postopka: italijanščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

Limiñana y Botella, SL, s sedežem v Monforte del Cid (Španija),

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT, vložene dne 24. oktobra 2003 (zadeva R 933/2002-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Limiñana y Botella, SL in Shaker di L. Laudato & C. Sas,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

v sestavi M. Jaeger, predsednik, J. Azizi, sodnik, in E. Cremona, sodnica,

sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 7. januarja 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 24. maja 2004,

na podlagi javne obravnave z dne 20. januarja 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka je 20. oktobra 1999 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 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena (v nadaljevanju: Uredba št. 40/94), vložila prijavo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero se zahteva registracija, je figurativni znak, prikazan spodaj:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, izhajajo iz razredov 29, 32 in 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen (v nadaljevanju: nicejski aranžma), in ustrezajo naslednjim opisom:
- razred 29: „meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba“;
 - razred 32 : „pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“;
 - razred 33: „alkoholne pijače (razen piva)“.
- 4 UUNT je 23. novembra 1999 pisno pozval tožečo stranko, da omeji svojo prijavo za registracijo znamke, ker je ocenil, da na podlagi člena 7(1)(g) Uredbe št. 40/94 registracija deloma ni mogoča.
- 5 Bolj natančno, UUNT je zahteval umik prijave za registracijo proizvodov, ki spadajo med brezalkoholne pijače iz razreda 32, ker je menil, da če bi se oznaka „limoncello della costiera amalfitana“ uporabljala hkrati za proizvode iz tega razreda in proizvode iz razreda 33, v katerem so naštete alkoholne pijače, bi lahko potrošniku povzročila zmedo, saj bi ta mislil, da steklenica s tako oznako vsebuje dobro poznan

liker, imenovan „limoncello“, čeprav ne gre zanj. Sicer je UUNT od tožeče stranke zahteval, da omeji seznam proizvodov iz razreda 33 na „limonin liker z amalfitanske obale“, z razlago, da bi znamka zavajala, če bi bil zadevni liker drugačnega izvora, upoštevajoč dejstvo, da Sorrento in obmejno območje uživata ugled posebnega proizvoda in da je zato izvor le-tega odločilen za potrošnikov izbor.

- 6 Po tem dejanju UUNT je tožeča stranka omejila prijavo glede proizvodov iz razreda 33 na limonin liker iz amalfitanske obale.

- 7 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 30/00 z dne 17. aprila 2000.

- 8 Družba Limiñana y Botella, SL (v nadaljevanju: nasprotna stranka) je 1. junija 2000 zoper registracijo prijavljene znamke vložila ugovor na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94.

- 9 Razlog v podporo temu ugovoru je bila verjetnost zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 med, po eni strani znamko, za katero je bila vložena prijava, glede proizvodov iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja, in po drugi strani besedno znamko nasprotne stranke, ki se prav tako nanaša na proizvode iz razreda 33, ki je bila registrirana pri Oficina Española de Patentes y Marcas du Ministerio de ciencia y tecnología (španski urad za patente in znamke), imenovano:

„LIMONCHELO“

- 10 Z odločbo z dne 9. septembra 2002 je oddelek za ugovore UUNT sprejel ugovor in posledično zavrnil registracijo prijavljene znamke.
- 11 Oddelek za ugovore je svojo odločitev utemeljil tako, da je določil, da gre za verjetnost zmede na španskem trgu po členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, upoštevajoč enakost zadevnih proizvodov in podobnosti med znamkama. Glede tega zadnjega elementa je oddelek za ugovore prišel do tega sklepa po preučitvi vidnih, fonetičnih in pojmovnih podobnosti zadevnih znamk, iz katerih po mnenju UUNT izhaja, da obstajajo vidne in fonetične podobnosti med prevladujočim elementom prijavljene znamke, torej izrazom „limoncello“, in prejšnjo znamko.
- 12 Dne 7. novembra 2002 je tožeča stranka na UUNT vložila pritožbo na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 13 Z odločbo dne 24. oktobra 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe zavrnil prijavo tožeče stranke. Odbor za pritožbe je, potem ko je ugotovil, da naj bi bili proizvodi prejšnje znamke enaki proizvodom prijavljene znamke, ocenil, da je bil prevladujoči element prijavljene znamke, beseda „limoncello“, in da si sta bili prijavljena znamka in prejšnja znamka ena drugi vidno in fonetično zelo blizu, tako da je med njima obstajala verjetnost zmede.

Predlogi strank

14 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- razveljavi in/ali spremeni izpodbijano odločbo tako, da se ugovor zavrne in da bo prijava za registracijo veljavna;

- UUNT naloži plačilo stroškov.

15 Tožena stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- tožbo zavrne;

- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

16 Med obravnavo je tožeča stranka pojasnila, da je s tem, ko je predlagala, da „razveljavi in/ali spremeni izpodbijano odločbo“, želela v bistvu tako razveljavitev kot tudi spremembo izpodbijane odločbe.

Pravno stanje

- 17 Tožeča stranka navaja v podporo svojih predlogov tri tožbene razloge. Ocenjuje, da je UUNT v izpodbijani odločbi prvič, kršil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, drugič, zlorabil oblast, in tretjič, kršil obveznost obrazložitve svojih odločb. Tožena stranka ugovarja vsakemu izmed teh tožbenih razlogov.

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

A – Trditve strank

1. Trditve tožeče stranke

a) Splošno

- 18 Tožeča stranka ocenjuje, da v nasprotju s tem, kar trdi tožena stranka, ne obstajajo dovolj velike podobnosti med prejšnjo znamko in njeno znamko. Zato naj med znamkama ne bi obstajala taka verjetnost zmede, da bi se moralo registracijo njene znamke zavrniti na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

19 Tožeča stranka svoj položaj utemeljuje tako, da v tem primeru manjkata tako razlikovalni učinek prejšnje znamke kot tudi podobnost med nasprotujočima si znamkama.

b) Razlikovalni učinek prejšnje znamke

20 Tožeča stranka ocenjuje, da prejšnja znamka ni imela nobenega posebnega razlikovalnega učinka in da je proizvod, ki je bil predmet te tožbe, posebno znan. Vendar naj UUNT nobenega izmed teh elementov ne bi upošteval.

21 V podporo svojega stališča tožeča stranka navaja dejstvo, da v skupni rabi beseda „limoncello“ v Španiji, Italiji in ostalem svetu opredeljuje liker z amalfitanske obale, ki je pripravljen iz limonine lupine, in ne izrecno pijače, ki jo proizvaja nasprotna stranka. Tožeča stranka glede tega predloži izvlečke iz spletnih strani in ocenjuje, da sta tako nasprotna stranka v svojih stališčih z dne 11. aprila 2003 kot tudi UUNT v dopisu z dne 23. novembra 1999 to skupno rabo sprejela.

22 Tako naj bi bila, v nasprotju s tem, kar izhaja iz stališč nasprotne stranke z dne 11. aprila 2003, beseda „limonchelo“ v španščini zgolj prevod besede „limoncello“, ki na splošno označuje liker iz limonine lupine in alkohola. Tožeča stranka se glede tega sklicuje na rezultate raziskave spletnih strani glede besede „limonchelo“ in na obstoj nešteto podobnih znamk v Španiji, kot naj bi jih priznala nasprotna stranka.

23 Tožeča stranka sklepa, da ima v tem primeru prejšnja znamka šibek razlikovalni učinek in je zato verjetnost zmede manjša, kar naj bi UUNT dopustilo, da izjemno strogo presodi elemente, s katerimi se lahko določi enakost ali podobnost med obema zadevnima znamkama.

c) Podobnost med zadevnima znamkama

24 Tožeča stranka glede vidne primerjave ocenjuje, da njena znamka predstavlja pomembne vidne razlike glede na prejšnjo znamko. Zlasti navaja uporabo italijanščine, črke, ki sledijo črkam „limonc“, besedne elemente „della costiera amalfitana“ in „shaker“, grafični prikaz, številne tiskarske razlike v tisku in uporabljene barve.

25 Tožeča stranka glede fonetične primerjave ocenjuje predvsem, da je odbor za pritožbe nepravilno prisodil izrecno pomembnost besedi „limoncello“ in štel besede „della costiera amalfitana“ kot neprevladujoče in nebitvene besedne elemente, s tem pa ni sledil sodni praksi in praksi odločanja, po katerih se morajo pri presoji verjetnosti zmede pri potrošnikih upoštevati vsi upoštevni dejavniki.

26 Tožeča stranka meni tudi, da primerjava obeh znamk kaže, da so edini fonetični elementi, ki so skupni obema znakoma, prva dva zloga „li“ in „mon“, medtem ko si naslednji zlogi „chelo“ in „cello“ in besede „della costiera amalfitana“ fonetično niso podobni.

- 27 Tožeča stranka glede pojmovne podobnosti po eni strani meni, da bi moral UUNT analizirati dejstvo, da je območje, iz katerega izhaja proizvod, torej amalfitanska obala, splošno znano. Tožeča stranka glede tega navaja sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29) in poudarja, da je UUNT v dopisu z dne 23. novembra 1999 poudaril odločilni geografski izvor proizvoda pri potrošnikovi izbiri.
- 28 Besede „limonchelo“ in „limoncello della costiera amalfitana“ naj bi pri povprečnem potrošniku nedvomno izzvale različne predstave. Besede „della costiera amalfitana“ naj bi se nanašale na geografsko določen kraj, ki je španskim potrošnikom dobro znan, tako da ti ne bi mogli misliti, da ta proizvod izhaja iz istega podjetja in istega geografskega območja kot ta, ki se proizvaja pod znamko LIMONCHELO. Zato besede „della costiera amalfitana“, ki se dodajo besedi „limoncello“, po mnenju tožeče stranke predstavljajo logično celoto, ki se zelo razlikuje od prejšnje znamke.
- 29 Po drugi strani tožeča stranka ocenjuje, da bi UUNT moral analizirati objektivne pogoje, v katerih si lahko znamke na trgu konkurirajo (sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 57). Tožeča stranka glede tega poudarja, da španski potrošnik ne bo zaveden in mislil, da izhajata proizvod z znamko LIMONCHELO, na etiketi katerega je poleg treh limon še znak Distilerie Toris, in proizvod, na katerem je etiketa „limoncello della costiera amalfitana“, iz istega podjetja.
- 30 Sklicujoč se na sodbo 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), tožeča stranka ocenjuje, da se lahko očitna vidna in fonetična podobnost nevtralizira, če ima najmanj ena od obeh znamk v očeh upoštevnosti javnosti jasen in določen pomen. Tožeča stranka ocenjuje, da bo v tem

primeru povprečni španski potrošnik takoj zaznal, da je njen proizvod italijanski liker, torej tipični italijanski liker, ki je pripravljen iz limon z amalfitanske obale v Italiji.

- 31 Zato na podlagi vseh zgoraj navedenih ugotovitev tožeča stranka ocenjuje, da čeprav bi obstajala delna podobnost med besedami, iz katerih je sestavljena zadevna znamka, bi šibki razlikovalni učinek besede „limoncello“ in njegovega španskega prevoda „limonchelo“ kot tudi številne vidne, fonetične in pojmovne razlike med zadevnimi znamkami pri upoštevnosti javnosti izključile verjetnost zmede. Odločba, ki zavrača registracijo znamke tožeče stranke, naj bi bila torej nezakonita.

2. Trditve tožene stranke

- 32 Tožena stranka ugovarja trditvam tožeče stranke v podporo njenih predlogov in ocenjuje, da je primerjalna analiza, ki podpira presojo verjetnosti zmede, ki sta jo je izvedla odbor za pritožbe in oddelek za ugovore, utemeljena.
- 33 Tožena stranka meni, da je odbor za pritožbe pravilno poudaril, da je bila beseda „limoncello“ prevladujoč del prijavljene znamke. Po mnenju tožene stranke je to element, ki v očeh povprečnih španskih potrošnikov, ki v tem primeru predstavljajo referenčno javnost, določa in opredeljuje to znamko. Tožena stranka glede tega poudarja privilegiran osrednji položaj in odločilno razsežnost besede „limoncello“ glede na ostale elemente prijavljene znamke.

- 34 Tožena stranka zato ocenjuje kot očitno, da sta lahko beseda „limoncello“ v prijavljeni znamki in beseda „limonchelo“ v prejšnji znamki v vidnem in fonetičnem smislu pri povprečnem španskem potrošniku videti skoraj enaki. Obe besedi sta iz desetih črk, od katerih jih je devet enakih; razlikujeta se edino črki „l“ in „h“, ki naj bi, če stojita med dvema samoglasnikoma, imeli manjši učinek glede njune sposobnosti razlikovanja. Dalje tožena stranka navaja, da skoraj popolna skladnost med špansko izgovorjavo prejšnje znamke LIMONCHELO s pravilno izgovorjavo italijanskega izraza „limoncello“ pomeni veliko podobnost v fonetičnem smislu.
- 35 Navaja tudi, da se popolnoma zaveda pomena besede „limoncello“ v italijanščini, ampak da se v tem primeru ta okoliščina ne slabi resničnega razlikovalnega učinka tega izraza v očeh španske javnosti. Trenutno naj ne bi obstajali določeni elementi, ki bi dopuščali, da povprečni španski potrošnik besedi „limoncello“ prisodi natančno in dokončno semantično vrednost.
- 36 Tožena stranka zato ugovarja trditvi tožeče stranke, da naj bi bil izraz „limonchelo“ španska različica italijanske besede „limoncello“, ki naj bi bila priznana po celem svetu, zlasti v Španiji, kot generičen izraz za določeno vrsto likerja. Po mnenju tožeče stranke ne obstaja noben objektivni element v podporo trditev nasprotne stranke. Nadalje tožena stranka navaja, da na podlagi člena 74 Uredbe št. 40/94 iz pristojnosti UUNT ne izhaja, da nadomesti stranke pri iskanju dokazov, ki kažejo, da naj bi beseda „limoncello“ bila ali postala v možnih različicah pisav (glej na primer „limonchelo“) generičen izraz za dojemanje španske javnosti. Glede tega tožena stranka navaja, da se dokumentacija, ki jo je predložila tožeča stranka, torej izvlečki s spletnih strani, v nobenem primeru ne nanaša na špansko javnost in da dopis z dne 23. novembra 1999 temelji na pravnih in dejanskih dejstvih, ki niso enaka tistim iz analize verjetnosti zmede med znamkama.

- 37 Tožena stranka ocenjuje, da ima v tem primeru prejšnja znamka dovolj velik razlikovalni učinek glede na dejstvo, da je registrirana na nacionalni stopnji. Zato ocenjuje, da mora prejšnjo znamko šteti kot tako, ki si sama po sebi zasluži varstvo proti kasnejši znamki, ki posnema njen razlikovalni in prevladujoč učinek.
- 38 Tožena stranka navaja tudi značilne podobnosti te zadeve s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi *Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Recueil, str. II-4335.
- 39 Po mnenju tožene stranke bi moralo Sodišče prve stopnje v tej zadnji zadevi poudariti pomembnost presoje verjetnosti zmede glede na upoštevno javnost in natančneje glede dojemanja nasprotujočih si znamk, ki ga ima referenčni potrošnik na podlagi svojih osnovnih jezikovnih znanj. Iz tega naj bi izhajalo, da čeprav ima izraz jasen pomen v jeziku, ki vendar ni osnovni jezik referenčnega potrošnika, in ni elementa, ki bi dopuščal, da bi ta potrošnik razumel zadevni izraz, je ta izraz z razlikovalnega stališča zagotovo lahko prevladujoč del znamke, katere del je.
- 40 Na podlagi zgoraj navedenega tožena stranka meni, da je izpodbijana odločba utemeljena. Tožena stranka, sklicujoč se na načelo medsebojne odvisnosti med znaki in proizvodi pri presoji verjetnosti zmede, meni, da je lahko odbor za pritožbe zakonito ugotovil, da če so bili sporni proizvodi enaki (čemur tožeča stranka ni ugovarjala), so elementi podobnosti med znamkama (ki so zlasti opazni pri skoraj skladnostih besedah „limonchelo“ in „limoncello“) lahko povzročili verjetnost zmede na španskem trgu. Odbor za pritožbe naj bi tako pravilno potrdil odločbo, ki ugoti ugovoru obstoja verjetnosti zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

B – *Presoja Sodišča prve stopnje*

1. Uvodne ugotovitve

- 41 Na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se na ugovor imetnika prejšnje znamke zavrne prijava za registracijo znamke, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in zaradi enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih določata obe znamki, obstaja verjetnost zmede pri javnosti na ozemlju, na katerem je prejšnja znamka zaščitena.
- 42 Sicer se na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 kot prejšnje znamke razume znamke, registrirane v državi članici, ki so bile vložene pred datumom prijave znamke Skupnosti.
- 43 Po ustaljeni sodni praksi verjetnost zmede predstavlja verjetnost, da javnost lahko misli, da zadevni proizvodi in storitve izhajajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij (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, točka 30 in navedena sodna praksa).
- 44 Po tej isti sodni praksi je treba verjetnost zmede presojati celovito, glede na dojetanje zadevnih znakov in proizvodov ali storitev upoštevne javnosti in upoštevajoč vse upoštevne dejavnike v tem primeru, zlasti medsebojno odvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo opredeljenih proizvodov ali storitev (glej zgoraj v točki 43 navedeno sodbo GIORGIO BEVERLY HILLS, točke od 31 do 33 in navedena sodna praksa).

- 45 V tem primeru je prejšnja znamka besedna znamka, ki je registrirana in zaščitena v Španiji. Vendar so zadevni proizvodi tisti proizvodi, ki so namenjeni tekoči potrošnji. Zato je treba upoštevati presojo verjetnosti zmede s stališča upoštevne javnosti, ki jo sestavljajo povprečni španski potrošniki.
- 46 Z opredelitvijo upoštevne javnosti je treba analizirati primerjave med zadevnimi proizvodi in primerjave med nasprotujočima si znakoma.

2. Primerjava proizvodov

- 47 Glede primerjave zadevnih proizvodov velja, da je odbor za pritožbe menil, da so proizvodi, ki jih opredeljuje prejšnja znamka, vključevali proizvode, ki jih opredeljuje prijavljena znamka, ne da bi stranki temu ugovarjali. Treba je torej ugotoviti obstoj enakosti med temi proizvodi.

3. Primerjava znakov

a) Uvodne ugotovitve

- 48 Glede primerjave zadevnih znakov je treba najprej poudariti, da je v tem primeru prijavljena znamka sestavljena znamka, ki jo sestavljajo besedni in figurativni elementi, medtem ko je prejšnja znamka strogo besedna znamka.

- 49 Nadalje Sodišče prve stopnje opozarja, da glede podobnosti nasprotujočih si znakov iz sodne prakse izhaja, da mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, fonetične in pojmovne podobnosti nasprotujočih si znakov temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarjajo, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (glej zgoraj v točki 30 navedeno sodbo BASS, točka 47 in navedena sodna praksa).
- 50 Zato je treba ugotoviti, da lahko sestavljeno znamko, katere eden izmed sestavnih delov je enak ali podoben drugi znamki, štejemo kot podobno tej drugi znamki le, če je ta sestavni del prevladujoči element v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Temu je tako v primeru, če sestavni del lahko sam prevlada v prikazu te znamke, da upoštevna javnost ohrani v spominu, da so vsi ostali sestavni deli znamke v celotnem vtisu, ki ga le-ta ustvari, zanemarljivi (zgoraj v točki 38 navedena sodba MATRATZEN, točka 33, po pritožbi potrjena s sodbo Sodišča z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT, C-3/03 P, Recueil, str. I-3657).
- 51 Ta presoja ne upošteva le enega sestavnega dela sestavljene znamke in ga primerja z drugo znamko. Primerjavo med zadevnima znamkama je treba opraviti tako, da se ju preuči vsako v svoji celoti. Vendar to ne izključuje tega, da lahko v celotnem vtisu, ki ga pri ustrezni javnosti ustvari sestavljena znamka, v določenih okoliščinah prevlada eden ali več njenih sestavnih delov (zgoraj v točki 38 navedena sodba MATRATZEN, točka 34).
- 52 Med presojo prevladujočega elementa enega ali več določenih sestavnih znakov sestavljene znamke je treba zlasti upoštevati bistvene značilnosti vsakega znaka tako, da se jih primerja z ostalimi sestavnimi deli. Poleg tega je treba dodatno upoštevati položaj različnih sestavnih delov pri sestavi sestavljene znamke (zgoraj v točki 38 navedena sodba MATRATZEN, točka 35).

- 53 Konkretnije to pomeni, da je odbor za pritožbe moral preučiti, kateri sestavni deli prijavljene znamke lahko zaradi svojih vidnih, fonetičnih in pojmovnih lastnosti sam ustvari vtis te znamke, ki si ga upoštevna javnost zapomni, tako da so ostali sestavni deli znamke ob njem videti zanemarljivi. Kot je bilo povedano v točkah 51 in 52 zgoraj, lahko sklepamo, da je treba kot prevladujoče šteti več sestavnih delov.
- 54 Vendar je treba, če je prijavljena znamka sestavljena iz več sestavnih delov, presojiti celotnega vtisa te znamke kot tudi določitev njenega morebitnega prevladujočega elementa opraviti na podlagi vidne analize. Zato bi se pod tako predpostavko, če bi prevladujoči element imel semantične in ne vidne vidike, izvedla primerjava med tem elementom in prejšnjo znamko, upoštevajoč tudi ostale semantične poglede, kot na primer upoštevne fonetične ali abstraktne poglede.

b) Prevladujoč sestavni del

i) Opis sestavnih delov prijavljene znamke glede na njeno vidno dožemanje

- 55 Sodišče prve stopnje meni, da so sestavni deli prijavljene znamke beseda „limoncello“, napisana z velikimi belimi črkami, besede „della costiera amalfitana“, napisane z manjšimi rumenimi črkami, beseda „shaker“, napisana z najmanjšimi modrimi črkami v belem okviru, kjer črka „k“ predstavlja kozarec, in figurativna podoba velikega okroglega krožnika z belim osrednjim delom in robom, ki je

okrašen z rumenimi limonami na temni podlagi in s prekinjenim turkiznim in belim trakom. Vsi sestavni deli znamke so na temno modri podlagi.

ii) Prevlada okroglega, z limonami okrašenega krožnika v prijavljeni znamki

56 Glede figurativnega sestavnega dela prijavljene znamke v obliki okroglega, z limonami okrašenega krožnika, je treba povedati, da so poleg realistične predstave krožnika zanj značilni barvni kontrasti, velikost in realistične slike limon na robu, ki tej predstavi dajejo posebni vidni čar.

57 Ta okrogel, z limonami okrašen krožnik, ima različne bistvene lastnosti močnega razlikovalnega učinka glede na ostale sestavne dele prijavljene znamke, zlasti glede na besedo „limoncello“. Zato ima prednost pred ostalimi elementi prijavljene znamke.

58 Dodatno opazimo, da se kljub njegovemu rahlo neosrednjemu položaju figurativni prikaz krožnika nahaja na dveh spodnjih tretjinah prijavljene znamke in pokriva glavnino tega dela, medtem ko beseda „limoncello“ pokriva le velik del zgornje tretjine prijavljene znamke.

59 Iz tega izhaja, da je treba prikaz okroglega, z limonami okrašenega krožnika, šteti kot jasen sestavni del prijavljene znamke.

iii) Tehtanje drugih elementov prijavljene znamke

— Beseda „limoncello“

60 V tem primeru se stališče odbora za pritožbe, ki je v točki 20 izpodbijane odločbe menil, da je bila beseda „limoncello“ prevladujoč element prijavljene znamke, v glavnem zaradi njegovih velikih črk in izstopajočega položaja, in nadalje v točki 21 izpodbijane odločbe ugotovil, da sta bili zadevni znamki vidno in fonetično praktično enaki, ne more sprejeti.

61 Sodišče prve stopnje je glede besede „limoncello“ ugotovilo, da čeprav je bila ta beseda prisotna v pisavi, ki je večja kot pri ostalih besednih sestavnih delih prijavljene znamke, je kljub temu njen vidni učinek manj izstopajoč kot okrogel, z limonami okrašen krožnik. Beseda „limoncello“ je sicer manjša kot figurativni sestavni del okroglega, z limonami okrašenega krožnika.

62 Zaradi teh razlogov in ne da bi bilo potrebno preučiti fonetične in pojmovne značilnosti tega izraza, je treba ugotoviti, da beseda „limoncello“ ni prevladujoči sestavni del prijavljene znamke.

— Besede „della costiera amalfitana“

63 Glede besed „della costiera amalfitana“ je treba prek vidnega dožemanja ugotoviti, da je ta element napisan z manjšimi črkami kot beseda „limoncello“ in opisuje

geografski izvor zadevnega proizvoda. Poleg tega so te besede veliko manjše in barvno manj kontrastne glede na figurativen prikaz okroglega, z limonami okrašenega krožnika. Sodišče prve stopnje ocenjuje, ne da bi bilo potrebno preučiti pojmovne in fonetične značilnosti, da se ta del ne more šteti kot prevladujoč element prijavljene znamke, upoštevajoč zlasti njegovo majhnost.

— Beseda „shaker“

- 64 Glede besede „shaker“ se prek vidne analize kljub beli podlagi in figurativnemu elementu v obliki kozarca v črki „k“ pokaže, da sta ta beseda in njen figurativni element manjša glede na okrogel, z limonami okrašen krožnik, in glede na besedo „limoncello“ iz zadevne znamke. Poleg tega ta beseda ni imela enakega barvnega kontrasta kot prikaz okroglega, z limonami okrašenega krožnika. Zato Sodišče prve stopnje ocenjuje, ne da bi bilo potrebno preučiti fonetične in pojmovne značilnosti, da se ta beseda ne more šteti kot prevladujoč element prijavljene znamke.

c) Celovita presoja verjetnosti zmede

- 65 Treba je ugotoviti, da je figurativni prikaz okroglega, z limonami okrašenega krožnika, prevladujoč sestavni del prijavljene znamke, in nima nobene skupne točke s prejšnjo znamko, ki je strogo besedna znamka.
- 66 Zato med zadevnima znamkama ne obstaja verjetnost zmede. Prevlada figurativnega prikaza okroglega, z limonami okrašenega krožnika, glede na ostale elemente

prijavljene znamke ne dopušča nobene verjetnosti zmede, ki temelji na obstoju vidnih, fonetičnih in pojmovnih podobnosti besed „limonchelo“ in „limoncello“ iz zadevnih znamk.

67 V okviru celovite presoje verjetnosti zmede je treba opomniti, da ima povprečni potrošnik le redko možnost izvesti neposredno primerjavo različnih znamk, vendar mora zaupati njihovi nepopolni podobi, ki jo je ohranil v spominu (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26). Dejstvo, da se povprečni potrošnik spominja le nepopolne podobe znamke, se v veliki meri pripiše prevladujočemu elementu zadevne znamke (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 47). Tako ima prevladujoč element prijaviteljne znamke, ki je okrogel, z limonami okrašen krožnik, velik pomen pri analizi celote znaka, če potrošnik pri opazovanju etikete močne alkoholne pijače upošteva in si zapomni prevladujoči element znaka, in tako pri naslednjem nakupu ponovi izkušnjo.

68 Prevlada figurativnega sestavnega znaka, torej okroglega, z limonami okrašenega krožnika na prijaviteljni znamki, v tem primeru izkaže presojo razlikovalnih elementov prejšnje znamke brez kakršnekoli posledice za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Če pomembnost razlikovalnega učinka prejšnje besedne znamke lahko vpliva na oceno verjetnosti zmede (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24), to merilo predvideva, da obstaja vsaj gotova verjetnost zmede med prejšnjo znamko in prijaviteljno znamko. Torej iz celovite presoje verjetnosti zmede med zadevnima znamkama izhaja, da izstopanje okroglega, z limonami okrašenega krožnika, iz prijaviteljne znamke preprečuje vsakršno verjetnost zmede s prejšnjo znamko. Zato se ni treba izreči o razlikovalnem učinku prejšnje znamke (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Recueil, str. II-5275, točki 64 in 65, po pritožbi potrjena s sodbo Sodišča z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedial proti UUNT, C-106/03 P, ZOdl., str. I-9573, točka 54; z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions

Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 61, in z dne 30. junija 2004 v zadevi M+M proti UUNT – Mediametrie (M+M EURODATA, T-317/01, ZOdl., str. II-1817, točki 74 in 75).

69 Glede na te ugotovitve se sklone, da kljub enakosti proizvodov stopnja podobnosti med zadevnima znamkama ni dovolj visoka, da bi lahko referenčna španska javnost mislila, da zadevni proizvodi izhajajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. Zato v nasprotju z oceno UUNT v izpodbijani odločbi med njima ne obstaja verjetnost zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

70 Zato je treba prvi tožbeni razlog tožeče stranke sprejeti.

II – Drugi in tretji tožbeni razlog: zloraba oblasti in pomanjkljiva obrazložitev

71 Ker je prvi tožbeni razlog utemeljen, ostalih tožbenih razlogov tožeče stranke ni treba presoјati.

72 Zato je treba v skladu s členom 63(3) Uredbe št. 40/94 razveljaviti izpodbijano odločbo in jo spremeniti tako, da je pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila pri odboru za pritožbe, utemeljena in je treba zato ugovor zavrniti.

Stroški

73 V skladu s členom 87(2) poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožena stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo:

- 1. Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 24. oktobra 2003 (zadeva R 933/2002-2) se razveljavi in spremeni tako, da je pritožba, ki jo je tožeča stranka vložila pri UUNT, utemeljena in je treba zato ugovor zavreči.**
- 2. UUNT se naloži plačilo stroškov.**

Jaeger

Azizi

Cremona

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

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

M. Jaeger