

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)  
z dne 13. julija 2004\*

V zadevi T-115/02,

**AVEX Inc.**, s sedežem v Tokiu (Japonska), ki jo zastopa J. Hofmann, avocat,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopata D. Schennen in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

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

**Ahlers AG**, prej Adolf Ahlers AG, s sedežem v Herfordu (Nemčija), ki jo zastopa E. P. Krings, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 11. februarja 2002 (zadeva R 634/2001-1) v zvezi z ugovorom, ki ga je vložil imetnik figurativne znamke Skupnosti, ki vsebuje črko „a“, zoper registracijo figurativne znamke Skupnosti, ki vsebuje črko „a“,

\* Jezik postopka: nemščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in N. J. Forwood, sodnika,  
sodni tajnik: I. Natsinas, administrator,

na podlagi tožbe, vložene pri sodnem tajništvu 12. aprila 2002,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vložene pri sodnem tajništvu  
17. septembra 2002,

na podlagi odgovora na tožbo intervenienta, vložene pri sodnem tajništvu  
29. avgusta 2002,

na podlagi obravnave z dne 10. marca 2004

izreka naslednjo

**Sodbo**

**Dejansko stanje**

- 1 Tožeča stranka je 5. junija 1998 vložila prijavo znamke Skupnosti 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.

- 2 Znamka, za katero je zahtevana registracija, je spodaj natisnjeni figurativni znak:



- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 9, 16, 25, 35 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo opisu za razred 25: „oblačila, obutev, pokrivala; vrhnja oblačila nejaponskega stila, plašči, puloverji in podobno, pižame, spodnje perilo, kopalke, srajce in podobno, kratke nogavice in nogavice, rokavice, kravate, rute, palčniki, klobuki in kape, čevlji in škornji, pasovi, jakne, majice“.
- 4 Ta prijava je bila 4. oktobra 1999 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 78/1999.
- 5 Intervenient je 22. decembra 1999 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložil ugovor zoper prijavljeno znamko, temelječ predvsem na figurativni znamki Skupnosti št. 270 264, prijavljeni 1. aprila 1996 in registrirani 28. februarja 2000, ki se nanaša predvsem na „obleke, površnike, parke, hlače, plašče, kavbojke, oblačila iz jeansa,

srajce, športne drese, majice, športna oblačila, kape, delovne obleke, oblačila za prosti čas“, ki spadajo v razred 25, in je natisnjena spodaj:



- 6 Z odločbo z dne 2. maja 2001 je oddelek za ugovore UUNT ugotovil, da sta sporna znaka podobna in da so zadevni proizvodi enaki in podobni. Ta oddelek je zato zavrnil zahtevo za registracijo prijavljene znamke.
  
- 7 Tožeča stranka je 2. julija 2001 na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
  
- 8 Z odločbo z dne 11. februarja 2002 (zadeva R 634/2001-1, v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe UUNT delno razveljavil odločbo oddelka za ugovore v delu, v katerem je zavrnil prijavo znamke, kar zadeva proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 35 in 41. Vendar je zavrnil pritožbo, kar zadeva proizvode iz razreda 25, ker je menil, da sta sporna znaka podobna in da so proizvodi in storitve enaki ali podobni, vključno z „obutvijo in škornji“ iz prijave znamke in „oblačili“ v okviru prejšnje znamke.

## **Predlogi strank**

9 Na obravnavi je tožeča stranka pojasnila svoje predloge in zdaj predlaga, naj Sodišče prve stopnje:

— razveljavi izpodbijano odločbo, kolikor zavrača njeno pritožbo v zvezi s proizvodi iz razreda 25;

— razveljavi izpodbijano odločbo, kolikor ji nalaga stroške intervenienta v postopkih z ugovorom in pritožbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

10 UUNT in intervenient predlagata, naj Sodišče prve stopnje:

— zavrne pritožbo kot neutemeljeno;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## Pravno stanje

- 11 Prvič, opozoriti je treba, da v skladu z ustaljeno sodno prakso, na podlagi člena 44(1) Poslovnika Sodišča prve stopnje, ki se nanaša na zadeve intelektualne lastnine, v skladu s členom 130(1) in členom 132(1) tega poslovnika, čeprav se lahko vsebina tožbe v določenih točkah opre in dopolni s sklicevanjem na določene izvlečke priloženih listin, splošno sklicevanje na druge dokumente ne more nadomestiti pomanjkanja bistvenih elementov pravnih trditvev, ki morajo biti v skladu z zgoraj navedenimi določbami vsebovani v sami tožbi (sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. aprila 1999 v združenih zadevah Limburgse Vinyl Maatschappij in drugi proti Komisiji, od T-305/94 do T-307/94, od T-313/94 do T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 in T-335/94, Recueil, str. II-931, točka 39). Ta sodna praksa se lahko prenese v odgovor druge stranke v postopku z ugovorom pred odborom za pritožbe, ki posreduje pred Sodiščem prve stopnje, na podlagi člena 46 Poslovnika, ki se nanaša na zadeve intelektualne lastnine, v skladu s členom 135(1), druga alineja, tega poslovnika. V skladu s tem tožba in odgovor, kolikor se sklicujeta na dokumente, ki sta jih vložila tožena stranka in intervenient pred UUNT, nista dopustna v delu, v katerem njuno splošno sklicevanje ni povezano s tožbenimi razlogi in trditvami, predstavljenimi v tožbi in odgovoru.

*Tožbeni razlog, da ne obstaja verjetnost zmede*

## Trditve strank

- 12 Po mnenju tožeče stranke je odbor za pritožbe nepravilno zaključil, da je ne glede na razlike med zadevnimi proizvodi in med spornima znakoma obstajala verjetnost zmede v zvezi s prejšnjo znamko in prijavljeno znamko.

- 13 Glede zadevnih proizvodov tožeča stranka navaja, da oblačila in obutev ali škornji niso podobni proizvodi. Ti proizvodi niso izdelani v isti tovarni, niso namenjeni za enako uporabo, saj glede na modo njihov namen ni le zaščita pred naravnimi dejavniki, niso izdelani iz enakih surovin in se ne prodajajo na istih mestih, razen v nepomembnem obsegu v veleblagovnicah.
- 14 Kar zadeva sporna znaka, tožeča stranka navaja, da načeloma črke abecede same po sebi brez grafične oblike nimajo slehernega razlikovalnega učinka (odločba drugega odbora za pritožbe z dne 28. maja 1999 v zadevi R 91/1998-2). Torej imajo ravno zaradi grafičnega prikaza razlikovalni učinek. Ker znaki s šibkim razlikovalnim učinkom uživajo omejeno varstvo, so razlike med takimi znaki zelo pomembne. Tožeča stranka se v zvezi s tem sklicuje na jasne in vsebinske razlike med spornima znakoma, kar zadeva obliko črnega ozadja, položaj črke na tem ozadju in nasprotje med poudarjeno in nepoudarjeno pisavo, uporabljeno za zadevne znamke, in kaligrafsko obliko te črke. Pri figurativnih znamkah je pomembna le vizualna primerjava znakov, saj fonetična primerjava ni pomembna.
- 15 UUNT in intervenient nasprotujeta vsem trditvam tožeče stranke. UUNT dalje meni, da kolikor je tožeča stranka omejila svoje ugovore glede podobnosti proizvodov le na primerjavo „oblačil“ in „čevljev in škornjev“, naj se verjetnost zmede v zvezi s spornima znakoma preizkusi le v tem obsegu.

### Presoja Sodišča prve stopnje

- 16 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke, je registracija znamke zavrnjena, ker zaradi njene enakosti ali podobnosti s

prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih znamki označujeta, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

- 17 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba verjetnost zmede, kar zadeva trgovsko poreklo proizvodov in storitev, presojati celostno, v skladu s tem, kako upoštevna javnost dojema zadevne znake in proizvode ter storitve, in upoštevajoč vse dejavnike, pomembne v okoliščinah zadeve, predvsem soodvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo določenih proizvodov in 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 tam navedeno sodno prakso).
- 18 V tej zadevi je prejšnja znamka znamka Skupnosti. Dalje so zadevni proizvodi proizvodi tekoče potrošnje. Zato je upoštevna javnost za namene presoje verjetnosti zmede sestavljena iz končnih potrošnikov v Evropski skupnosti.
- 19 Najprej, kar zadeva primerjavo spornih znakov, mora globalna presoja verjetnosti zmede, kar zadeva njuno vizualno, fonetično in pojmovno podobnost, temeljiti na njunem celotnem vtisu, upoštevajoč med drugim njune razlikovalne in prevladujoče elemente (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel, T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47, in tam navedeno sodno prakso).
- 20 Kar zadeva vizualno podobnost spornih znakov, je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da čeprav je lahko ena sama črka brez razlikovalnega učinka, obe sporni znamki vključujeta kot prevladujoč sestavni del malo črko „a“ bele barve na črnem



ozadju v navadni pisavi (točka 38 izpodbijane odločbe). Ta prevladujoči del naredi takojšen vtis in se vtisne v spomin. Nasprotno je grafična razlika med spornima znamkama – in sicer oblika ozadja (ovalna pri prijavljeni znamki in kvadratna pri prejšnji znamki), položaj črke na ozadju (v sredini pri prijavljeni znamki in v spodnjem desnem kotu pri prejšnji znamki), debelina črte, uporabljena za prikaz te črke (prijavljena znamka uporablja malo debelejšo črto kot prejšnja znamka) in podrobnosti pisave črk zadevnih znamk – manjša in ne sestavlja delov, ki si jih bo upoštevena javnost vtisnila v spomin kot dejansko razlikovalne. Znak sta si zato vizualno zelo podobna.

21 Tega sklepa ni mogoče izpodbijati s trditvijo, da bi se lahko izpodbijana odločba in odločba drugega odbora za pritožbe z dne 28. maja 1999 (zadeva R 91/1998-2) o registraciji prejšnje znamke razhajali. Glede na to, da je ta odbor v zadnji zadevi ugotovil, da je grafični prikaz črke „a“ posebej pomemben za analizo razlikovalnega učinka te znamke, je treba predvsem poudariti, da je v tej zadevi grafični prikaz prijavljene znamke zelo blizu tistemu prejšnje znamke.

22 Kar zadeva fonetično in pojmovno primerjavo spornih znakov, so stranke sporazumne, da sta ti v tej zadevi manj pomembni. Vsekakor sta znaka s teh vidikov očitno enaka.

23 Glede na navedeno je celoten vtis spornih znakov zelo podoben.

24 Dalje, kar zadeva primerjavo proizvodov, je treba opozoriti, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso za presojo podobnosti zadevnih proizvodov upoštevati vse

pomembne dejavnike, ki določajo razmerje med proizvodi, s tem da ti dejavniki vključujejo njihovo naravo, namen, uporabo in njihov konkurenčni ali dopolnilni značaj (sodba Sodišča prve stopnje z dne 4. novembra 2003 v zadevi Pedro Díaz proti UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, str. II-4835, točka 32, in tam navedeno sodno prakso).

25 Najprej je treba poudariti, da tožeča stranka na obravnavi ni resno ugovarjala dejstvu, da so si različne vrste oblačil, ki jih zajema vsaka od znamk, vsaj podobne. V vsakem primeru je taka ugotovitev pravilna.

26 Kar zadeva posebej odnos med „oblačili“, ki jih zajema prejšnja znamka, in „obutvijo in škornji“, ki jih zajema prijavljena znamka, je odbor za pritožbe presodil, da so ti proizvodi podobni, ker imajo isti namen, se pogosto prodajajo na istih mestih in ker se številni proizvajalci in oblikovalci ukvarjajo z obema vrstama proizvodov (točka 32 izpodbijane odločbe). Splošnost te presoje je lahko vprašljiva, ker so ti proizvodi nenadomestljivi in ni dokaza v podporo presoji. Dovolj tesna zveza med zadevnimi nameni teh proizvodov, ki jih določa predvsem dejstvo, da spadajo v isti razred, in verjetno možnostjo, da jih lahko proizvajajo isti izvajalci ali se prodajajo skupaj, dovoljuje zaključek, da lahko upoštevena javnost te proizvode povezuje. Različne skupnostne in nacionalne odločbe v zvezi z znamkami, na katere se opira tožeča stranka, niso v nasprotju s tem zaključkom, saj je vsebina teh odločb v zvezi z zadevnimi znaki in proizvodi precej drugačna od te zadeve. Zadevne proizvode je tako treba šteti za podobne v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, tudi če je njihova podobnost majhna.

27 Z upoštevanjem velike podobnosti med spornima znakoma po eni strani in podobnosti med zadevnimi proizvodi po drugi strani, čeprav majhne pri obutvi in

oblačilih, je odbor za pritožbe lahko pravilno sklenil, da obstaja verjetnost zmede v upoštevni javnosti. Upoštevna javnost namreč lahko meni, da je trgovsko poreklo obutve s prijavljeno znamko isto kot poreklo oblačil s prejšnjo znamko. Zato je treba ta tožbeni razlog zavrniti.

*Tožbeni razlog glede nujnosti ustnega postopka pred odborom za pritožbe*

- 28 Tožeča stranka navaja, da je izrecno zahtevala ustni postopek pred odborom za pritožbe v skladu s členom 75(1) Uredbe št. 40/94. Obravnava bi lahko prispevala k sprejetju pravno utemeljene odločbe, saj bi tožeča stranka lahko zagotovila podatke o nemški sodni praksi, ki obravnava vprašanje podobnosti zadevnih proizvodov. Z zavrnitvijo predloga za ustni postopek je odbor za pritožbe po mnenju tožeče stranke presegel meje svojega pooblastila prostega preudarka.
- 29 Sodišče prve stopnje dodaja, da v smislu člena 75(1) Uredbe št. 40/94 „če [UUNT] presodi, da bi ustni postopek zadoščal, se ta odvija ali na pobudo Urada ali na zahtevo katere koli stranke v postopku“.
- 30 Sodišče prve stopnje ugotavlja, da ima odbor za pritožbe pooblastilo prostega preudarka v zvezi z vprašanjem, ali je ustni postopek, ki ga zahteva ena od strank, potreben. V tej zadevi iz izpodbijane odločbe izhaja, da je imel odbor za pritožbe na voljo vse potrebne podatke za utemeljitev izreka izpodbijane odločbe. V zvezi s tem tožeča stranka ni pojasnila, kako bi ustna pojasnila v zvezi z nemško sodno prakso, ki bi dopolnila njena pojasnila, ki jih je že podala odboru za pritožbe, lahko preprečila sprejetje odločbe s takim izrekom. V vsakem primeru je treba v skladu z ustaljeno

sodno prakso zakonitost odločb odborov za pritožbe presoja le na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlagajo sodišča Skupnosti, in ne na podlagi nacionalne sodne prakse, tudi če ta temelji na določbah, ki so analogne tem iz uredbe (zgoraj navedeni sodbi GIORGIO BEVERLY HILLS, točka 53, in CASTILLO, točka 37). Tako odbor za pritožbe ni prestopil meja svojega pooblastila prostega preudarka s tem, ko ni ugodil zahtevi tožeče stranke za ustni postopek.

### *Drugi tožbeni predlog*

- 31 Glede na to, da tožeča stranka ni podala nobenega posebnega razloga v podporo svojemu zahtevku za razveljavitev druge točke izreka izpodbijane odločbe v zvezi s stroški postopkov pred UUNT, zgoraj navedene ugotovitve zadostujejo za zavrnitev tega predloga.
- 32 Glede na vse navedeno je treba tožbo zavrniti.

### **Stroški**

- 33 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni v vlogah uspelih strank. Ker sta UUNT in intervenient priglasila stroške in tožeča stranka ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

**SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)**

razsodilo:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 13. julija 2004.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

J. Pirrung