Zadeva T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA
proti
Uradu za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki vsebuje besedni element ‚Bainbridge' – Prejšnja nacionalna besedna, figurativna in tridimenzionalna znamka, ki vsebuje besedni element ‚Bridge' – Dokaz o uporabi – Uporaba v drugačni obliki – ‚Obrambne' znamke – Družina znamk"

Sodba Sodišča prve stopnje (četrti senat) z dne 23. februarja 2006 . . . . . II - 450

Povzetek sodbe

1. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke*

   (Uredba Sveta št. 40/94, členi 15(1), 43(2) in (3), 50(1)(a) in 56(2))

2. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke*

   (Uredba Sveta št. 40/94, člen 15(2)(a))

3. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve*

   (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

4. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve*

   (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

1. V sistemu Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je učinkovita uporaba znaka v trgovini za blago ali storitve, za katere je bil registriran, bistveni pogoj, da se njegovemu imetniku priznajo izključne pravice, ki so predmet varstva znamk. Vsekakor pa pojem „obrambne znamke" v sistemu varstva znamke Skupnosti ni poznan. Tako členi 15(1), 50(1)(a), 43(2) in (3) ter 56(2) Uredbe št. 40/94 nalagajo imetniku znamke obveznost njene uporabe ali obveznost, v okviru postopka z ugovorom, postopka razveljavitve ali razglasitve ničnosti, predložiti dokaz njene resne in dejanske uporabe.

Seveda te določbe predvidevajo izjemo, po kateri se imetnik znamke izogne posledicam neupoštevanja takih obveznosti, ker obstajajo „upravičeni razlogi" za neuporabo. Treba pa je upoštevati, da se pojem „upravičeni razlogi" v smislu teh določb nanaša na razloge, ki temeljijo na obstoju ovir glede uporabe znamke ali glede okoliščin, v katerih bi se gospodarsko izkoriščanje znamke, upoštevajoč celoto pomembnih okoliščin v zadevi, izkazalo za izredno potratno. Take ovire lahko izhajajo iz nacionalne ureditve, ki na primer nalaga omejitve glede trženja proizvodov, označenih z znamko, tako da se je mogoče sklicevati na tako ureditev kot na upravičen razlog za neuporabo znamke. Nasprotno se imetnik nacionalne registracije, ki ugovarja prijavi znamke Skupnosti, ne more sklicevati, da bi se izmaknil bremenu dokaza v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, na nacionalno določbo, ki kot v primeru člena 42(4) italijanskega zakona o znamkah omogoča vložitev znakov kot znamk, ki zaradi svoje izključno obrambne naloge za druge znake, ki se bodo gospodarsko izkoriščali, niso namenjeni za uporabo v trgovini. Dejansko, kot je bilo odločeno v točki 46 zgoraj, take registracije niso združljive z ureditvijo znamke Skupnosti, kot izhaja iz Uredbe št. 40/94, in njihovo priznanje na nacionalni ravni ne pomeni „upravi-

čenega razloga" v smislu člena 43(2) in (3) te uredbe glede neuporabe prejšnje znamke, ki jo imetnik navaja kot razlog za ugovor zoper prijavo znamke Skupnosti.

(Glej točki 43 in 46.)

registrirana, pomeni obliko, v kateri se ta znamka gospodarsko izkorišča. V podobnih okoliščinah, ko ima uporabljeni znak v trgovini drugačno obliko od tiste, v kateri je bil registriran, le v zanemarljivih elementih, tako da se ta znaka lahko štejeta za enaka v celoti, je glede na zgornjo določbo obveznost uporabe registrirane znamke lahko izpolnjena s tem, da je dokazana uporaba znaka, ki ima obliko, uporabljeno v trgovini. Nasprotno člen 15(2)(a) imetniku registrirane znamke ne dovoljuje, da bi se izognil obveznosti, ki mu nalaga uporabo te znamke, tako da se sklicuje na pravico uporabe podobne znamke, ki je predmet druge registracije.

2. Dejansko člen 15(2)(a) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, na katerega se sklicuje tožeča stranka, predvideva, da se registrirana nacionalna znamka ali znamka Skupnosti uporablja v trgovini v obliki, ki se nekoliko razlikuje od oblike, v kateri je bila opravljena registracija. Namen te določbe, ki se izogiba temu, da bi predpisala strogo skladnost med obliko, v kateri se znamka uporablja, in obliko, v kateri je bila registrirana, je omogočiti imetniku znamke, da pri njenem gospodarskem izkoriščanju naredi spremembe pri znaku, ki brez spremenjenega razlikovalnega učinka omogočajo boljše prilagajanje zahtevam trgovine in oglaševanja zadevnega blaga in storitev. V skladu z njenim namenom je treba obseg materialne uporabe te določbe obravnavati kot omejenega na položaje, v katerih znak, ki ga uporablja imetnik znamke za označitev proizvodov in storitev, za katere je bila znamka

(Glej točko 50.)

3. Za povprečnega italijanskega potrošnika ne obstaja verjetnost zmede v zvezi s figurativnim znakom, ki vsebuje besedni element „Bainbridge", katerega registracija je zahtevana za „usnje in imitacijo usnja, izdelke iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčke in potovalne torbe; dežnike, sončnike in sprehajalne palice; biče in

sedlarske izdelke" iz razredov 18 in 25 Nicejskega aranžmaja, in besednimi znamkami FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE in THE BRIDGE, sestavljeno znamko, ki vsebuje besedni element „the bridge wayfarer", in tridimenzionalno znamko, ki ponazarja pojem „the bridge", prej registrirano v Italiji za enake proizvode iz istih razredov, kljub močnemu razlikovalnemu učinku upoštevnih prejšnjih znamk in enakosti zadevnih proizvodov, saj si nasprotujoči znaki niso vsebinsko podobni in primerjava nasprotujočih si znakov na vidni ravni razkriva velike razlike med njimi, kar omogoča ugotovitev, da edini skupni element, sestavljen iz šestih zaporednih črk, ki sestavljajo besedo „bridge", na zadostuje za ugotovitev velike stopnje vidne podobnosti med zadevnimi znamkami za presojo verjetnosti zmede, upoštevajoč celotni vtis znamk. Slišna podobnost med nasprotujočima znakoma je manj pomembna pri proizvodih, ki se tržijo tako, da upoštevna javnost navadno pri nakupu vidno zazna znamko, ki jih označuje.

(Glej točke 101, 114 in 116.)

4. Kadar ugovor zoper prijavo znamke Skupnosti temelji na več prejšnjih znamkah, je dejstvo, da so te znamke take, da jih je mogoče obravnavati, kot da so del iste „serije" oziroma „družine" znamk – bodisi ker v celoti ponazarjajo isti razlikovalni element z dodatkom grafičnega ali besednega elementa, ki jih medsebojno razlikuje, bodisi ker so označene s ponovitvijo iste predpone ali pripone, ki izhaja iz originalne znamke – pomemben dejavnik za presojo obstoja verjetnosti zmede.

Dejansko je lahko pri enakih domnevah verjetnost zmede ustvarjena zaradi možnosti povezovanja med prijavljeno znamko in prejšnjimi znamkami, ki so del serije, če je prijavljena znamka prejšnjim tako podobna, da lahko potrošnika zavede, da je prijavljena znamka del iste serije in da so proizvodi, ki jih označuje, istega trgovskega ali sorodnega porekla kot proizvodi, ki jih zajemajo prejšnje znamke. Taka verjetnost zmede v zvezi s prijavljeno znamko in prejšnjimi serijskimi znamkami, ki lahko povzroči zmedo glede trgovskega porekla proizvodov, označenih z nasprotujočimi si znaki, lahko obstaja tudi takrat, kadar primerjava med prijavljeno znamko in prejšnjimi znamkami, upoštevanimi posamezno, ne omogoča ugotovitve obstoja neposredne verjetnosti zmede. V takem primeru nevarnost, da bi se potrošnik zmotil glede trgovskega porekla zadevnih proizvodov in

storitev, ne izvira iz možnosti, da zamenja prijavljeno znamko z eno od prejšnjih serijskih znamk, ampak iz možnosti, da bo menil, da je prijavljena znamka del te serije.

Vendar se lahko na zgoraj opisano verjetnost zmede sklicuje le, če sta pogoja izpolnjena kumulativno. Najprej mora imetnik serije prejšnjih registracij priskrbeti dokaz o uporabi vseh znamk, ki pripadajo seriji, ali vsaj o uporabi števila znamk, ki so zmožne sestavljati „serijo". Drugič, ne le da mora biti prijavljena znamka podobna, imeti mora tudi lastnosti, ki so jo zmožne ločiti od serije. To na primer ni mogoče, ko se skupni element prejšnjih serijskih znamk uporabi v prijavljeni znamki v drugačnem položaju od tega, v kakršnem se navadno pojavlja v znamkah, ki pripadajo seriji, ali s pomensko drugačno vsebino.

(Glej točke od 123 do 127.)