

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)  
z dne 4. maja 2005\*

V zadevi T-22/04,

**Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH**, s sedežem v Hamburgu  
(Nemčija), ki jo zastopa P. Koch Moreno, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga  
zastopa S. Laitinen, zastopnica,

tožena stranka,

\* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

**Bluenet Ltd**, s sedežem v Limericku (Irska),

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT, vložene 17. novembra 2003 (zadeva R 238/2002-2), ki se nanaša na postopek z ugovorom imetnika znamke West zoper prijavo znamke Westlife,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, N. J. Forwood in S. Papasavvas, sodnika,

sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. januarja 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 18. maja 2004,

na podlagi obravnave z dne 18. januarja 2005,

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 BMG Music je 12. maja 1999 Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) predložila 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), kot je bila spremenjena.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak Westlife.
- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, kot sledi:
  - razred 9: „Nosilci shranjevanja zvoka, slike in prej registriranih podatkov; nosilci shranjevanja zvoka, slike in podatkov skupaj s tistimi, ki vplivajo drug na drugega“;

- razred 16: „Tiskarski izdelki, bilteni, knjige, pamfleti, plakati, prenosne prelepnice, nalepke za avto; glasbene note in partiture“;
  
  - razred 25: „Oblačila, vključno s t-majicami, sweat-majicami, suknjiči, klobuki in kapami za base-ball“;
  
  - razred 41: „Storitve za zabavo z glasbeno skupino, vključno s televizijskimi oddajami, radijskimi oddajami in elektronsko izdajo; informacije o glasbi, koncertih, umetnikih in storitve zabave po internetu in drugih komunikacijskih mrežah; organiziranje koncertov in drugih predstav“.
- 4 Ta prijava je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 22/2000 z dne 20. marca 2000.
- 5 Tožeča stranka je 20. junija 2000 vložila ugovor zoper prijavljeno znamko za vse proizvode in storitve, na katere se je ta nanašala, pri čemer se je sklicevala na prejšnjo nemško besedno znamko št. 39743603, West, in na svojo mednarodno besedno znamko št. 700312, West. Glede nemške znamke se je ugovor nanašal na naslednje proizvode in storitve:
- „fotografski, kinematografični in optični aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike, magnetni nosilci zapisov,

zvočne plošče, prodajni avtomati, oprema za obdelavo informacij in računalniki“, ki spadajo v razred 9;

- „papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, tiskarski izdelki; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potreščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih obsega ta razred); igralne karte, tiskarske črke; klišeji“, ki spadajo v razred 16;
  
- „oblačila skupaj s športnimi oblačili, obutev, pokrivala, prepasice, kravate, damske nogavice, naramnice“, ki spadajo v razred 25;
  
- „izobraževanje in zabave, posebej organiziranje in izvedba festivalov, praznovanj in glasbenih produkcij“, ki spadajo v razred 41.

6 Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, Bluenet Ltd, je 1. februarja 2001 nadomestila BMG Music v postopku prijave znamke.

7 Oddelek za ugovore UUNT je na eni strani dne 25. januarja 2002 zavrnil upoštevanje prejšnje mednarodne znamke, ker nasprotujoča stranka ni predložila dokaznih elementov, ki bi se na to nanašali, in na drugi strani zavrnil prijavo znamke za

proizvode in storitve, ki spadajo v razrede 9, 16, 25 in 41, ker sta bila nasprotujoča znaka oziroma so bili zadevni proizvodi in storitve enaki ali podobni.

- 8 Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe je 15. marca 2002 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
  
- 9 Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 17. novembra 2003 (zadeva R 238/2002-2, v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razglasilo za nično odločbo oddelka za ugovore in pritožbo zavrnil.
  
- 10 Odbor za pritožbe je menil, da so bili zadevni proizvodi in storitve delno enaki in delno podobni (točka 16 izpodbijane odločbe). Nasprotno je menil, da sta si bila nasprotujoča znaka malo podobna na slušni in vidni ravni in da sta pomenila samo določeno podobnost na pojmovni ravni (točke 19, 20 in 21 izpodbijane odločbe). V okviru celostne presoje dveh znamk je sklenil, da so bile razlike med prijaviteljevo znamko in prejšnjo nemško znamko dovolj pomembne, da bi lahko bili sočasno na trgu. Menil je torej, da za javnost na ozemlju, kjer je prejšnja znamka varovana, ni bilo verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 glede njiju (točka 22 izpodbijane odločbe).

### **Postopek in predlogi strank**

- 11 Druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe Sodišču prve stopnje ni predložila spisa v predpisanem roku. Najprej je v pismu z dne 24. junija 2004 navedla, da ima namen prisostvovati razpravi, nato pa je dne 12. januarja 2005

Sodišče prve stopnje obvestila, da je ta namen opustila. Ugotoviti je treba, da ta stranka ni sodelovala v postopku pred Sodiščem prve stopnje v smislu člena 134(1) Poslovnika tega sodišča, posebej kolikor ni posredovala svojih predlogov niti navedla, da zagovarja predloge ene ali druge stranke. Presoditi je torej treba, da ni imela statusa intervenienta pred Sodiščem prve stopnje.

12 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo, ker ni v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94;
- ugotovi obstoj verjetnosti zmede glede prijavljene znamke Westlife in nemške znamke West;
- naloži UUNT plačilo stroškov.

13 UUNT formalno in z izrecno navedbo, da je smisel njegovih predlogov zanj obvezen, Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- zavrne tožbo;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## **Pravno stanje**

### *Trditve strank*

- 14 Tožeča stranka se sklicuje na edini tožbeni razlog, katerega podlaga je verjetnost zmede glede nasprotujočih znamk v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Po njenem mnenju je odbor za pritožbe napravil napako, kolikor je presodil, da v okoliščinah tega primera ni obstajala verjetnost zmede glede prijavljene znamke Westlife in znamke West, registrirane v Nemčiji.
- 15 UUNT v bistvu podpira argumentacijo tožeče stranke. Vendar je v svojem odgovoru na tožbo formalno predlagal zavrnitev tožbe, ker ga po njegovem mnenju sodna praksa Sodišča prve stopnje k temu zavezuje. V zvezi s tem navaja sodbi z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Recueil, str. II-5275, točka 16 in naslednje) in z dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Recueil, str. II-43, točka 14 in naslednje).

### *Presoja Sodišča prve stopnje*

## **Kvalifikacija predlogov UUNT**

- 16 Uvodoma je treba poudariti, da v postopku v zvezi s tožbo zoper odločbo odbora za pritožbe UUNT, ki je odločal v okviru postopka z ugovorom, UUNT nima



pooblastil, da bi s stališčem, sprejetim pred Sodiščem prve stopnje, spremenil stanje spora, kot izhaja iz ustreznih domnev in navedb osebe, ki je zahtevala registracijo, in tiste, ki je vložila ugovor (sodba Sodišča z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedial proti UUNT, C-106/03 P, ZOdl., str. I-9573, točke od 26 do 38, ki je v pritožbenem postopku potrdila zgoraj v točki 15 navedeno sodbo HUBERT).

- 17 Vendar v nasprotju s tem, kar je poudaril v odgovoru na tožbo, iz te sodne prakse ne izhaja, da je UUNT dolžan predlagati zavrnitev tožbe, vložene zoper odločbo enega od njegovih odborov za pritožbe. Kot je Sodišče prve stopnje razsodilo v sodbi z dne 30. junija 2004 v zadevi GE Betz proti UUNT – Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, ZOdl., str. II-1845), če UUNT nima potrebnega upravičenja za vložitev tožbe zoper odločbo odbora za pritožbe, pa naj ne bi bil dolžan sistematično braniti vsako izpodbijano odločbo odbora za pritožbe ali obvezno predlagati zavrnitev vsake tožbe, naperjene zoper tako odločbo (točka 34 sodbe).
- 18 UUNT torej lahko, ne da bi spremenil stanje spora, po svoji izbiri predlaga, naj se sprejmejo predlogi ene ali druge stranke, in predloži argumente v podporo tožbenih razlogov te stranke. Nasprotno ne more izoblikovati neodvisnih predlogov na razveljavitev ali predložiti razlogov za razveljavitev, ki jih niso navedle druge stranke (v tem smislu glej zgoraj v točki 15 navedeno sodbo HUBERT, točka 34).
- 19 V tem primeru UUNT v odgovoru na tožbo in na razpravi jasno izraža voljo, da bi podpiral predloge in tožbene razloge tožeče stranke. Izrecno je navedel, da je formalno predlagal zavrnitev tožbe samo zato, ker je menil, da je k temu zavezan

v luči sodne prakse Sodišča prve stopnje. Ker zaradi razlogov iz prejšnjih točk ta analiza ne ustreza pravnemu stanju, je treba predloge UUNT ponovno opredeliti in ugotoviti, da je v bistvu predlagal, naj se ugodi predlogom tožeče stranke. Zaradi izvedene ponovne kvalifikacije ni več nepovezanosti med predlogi in argumenti iz odgovora na tožbo.

## Temelj

- 20 Najprej je treba opozoriti, da se registracija znamke v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 na ugovor imetnika prejšnje znamke zavrne, „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; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“.
- 21 Glede na stalno sodno prakso je treba verjetnost zmede glede trgovskega porekla blaga in storitev presojati globalno, v skladu s tem, kako upoštevna javnost dojema zadevne znake in blago ali storitve, ob upoštevanju vseh dejavnikov, značilnih za ta primer, zlasti medsebojno odvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo izbranega blaga 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).

- 22 Kar zadeva definicijo upoštevne javnosti v tem primeru, se tožeča stranka in UUNT strinjata glede mnenja, da je sestavljena vsaj iz povprečnih nemških potrošnikov. Iz besed izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe ravno tako uporabil to definicijo.
- 23 Nato je treba opozoriti, da stranki, ki sta zastopani pred Sodiščem prve stopnje, ugotovitve odbora za pritožbe, v skladu s katero so proizvodi, na katere se nanašata zadevni znamki, delno enaki in delno podobni, ne spodbijata.
- 24 Nasprotno, tožeča stranka in UUNT spodbijata ugotovitev iz izpodbijane odločbe glede odsotnosti podobnosti med zadevnima znakoma, ki ne zadostuje za povzročitev verjetnosti zmede. Po njunem mnenju so nasprotujoči znaki dovolj podobni, da povzročijo verjetnost zmede v mišljenju upoštevne javnosti, ob upoštevanju enakosti ali podobnosti vseh navedenih proizvodov in storitev.
- 25 Upoštevajoč zgoraj navedeno je treba presoditi, ali sta prijavljena znamka Westlife in prejšnja znamka West dovolj podobni, da bi v mišljenju povprečnega nemškega potrošnika povzročili verjetnost zmede glede porekla zadevnih proizvodov in storitev, glede na to, da so ti enaki ali podobni.
- 26 Iz sodne prakse izhaja, da mora celotna presoja verjetnosti zmede glede znamk, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost zadevnih znakov, temeljiti na celotnem vtisu teh, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (glej po analogiji sodbi Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 25).

- 27 V tem primeru je znak Westlife sestavljen iz dveh združenih besed, in sicer besede „west“, ki pomeni zahod, in besede „life“, ki pomeni življenje. Tako je beseda „west“ ena od dveh izrazov, ki sestavljata prijavljeno znamko Westlife, in edini izraz, ki sestavlja prejšnjo znamko West.
- 28 Glede pojmovne podobnosti je treba poudariti, da obe znamki obujata pojem „Zahoda“, če obe vsebujeta element „west“. Kar zadeva drugi element, ki sestavlja prijavljeno znamko, je odbor za pritožbe pravilno poudaril, da lahko upoštevena javnost izraz „life“ prepozna kot angleško ustreznico nemški besedi „Leben“ (življenje v nemščini) in zato kot izraz s pomenom, ki ga je mogoče identificirati, in ne kot domišljjsko ime.
- 29 Ta element, združen z drugim izrazom znamke, „west“, bo upoštevena javnost torej lahko razumela kot referenco na način življenja.
- 30 Dodatek te konotacije, ki se nanaša na način življenja, ne zadošča za izrazito razlikovanje dveh znamk na pojmovni ravni. Kolikor bosta obe znamki učinkovali, kot da obujata zahodne proizvode in storitve za West ali kot da se nanašata na način zahodnega življenja za Westlife, imata obe podobno konotacijo in učinkujeta podobno na pojmovni ravni.
- 31 Glede slušne podobnosti se je odbor za pritožbe oprl na okoliščino, poudarjeno v zgornji točki 28, da je izraz „life“ angleška beseda, ki jo kot tako lahko razume povprečen nemški potrošnik. Poudarja, da če je drugi element prijavljene znamke

prepoznan kot angleška beseda, „naj ne bi bilo izključeno kot neverjetno“, da bo povprečen nemški potrošnik znamko v celoti, vključno z izrazom „west“, ki obstaja tako v angleščini kot v nemščini, izgovarjal po angleško. Nasprotno bi se znamka West izgovarjala po nemško, in sicer kot da bi bila beseda „vest“ po angleških ali francoskih pravilih izgovarjave.

- 32 Ugotoviti je treba, da je pravilo „naj ne bi bilo izključeno kot neverjetno“ tako malo pritrldilno, da vključuje obratno, in sicer da ravno tako obstaja nezanemarljiva možnost, da povprečen nemški potrošnik izgovarja del „west“ prijavljene znamke Westlife po nemško, in v tem primeru bi bila med znamkama dejanska slušna podobnost.
- 33 Če je verjetno, da bo določen del potrošnikov, ki je del upoštevne javnosti, izgovarjal element „west“ prijavljene znamke Westlife angleško, iz tega ne sledi nič manj, da ga bodo drugi potrošniki izgovarjali nemško. V teh pogojih obstaja določena stopnja slušne podobnosti med znamkama, kljub elementu „life“ znotraj prijavljene znamke Westlife.
- 34 Na vidni ravni obstaja določena podobnost med zadevnima znamkama, ki je ni mogoče zanikati, ker je prejšnja znamka West prva sestavina prijavljene znamke Westlife. Glede na to, da gre za dve besedni znamki, sta obe znamki zapisani nestilistično, z namenom presoje njune vidne podobnosti. Povprečen potrošnik, ki se navadno mora zanesti na nepopolno podobo znamk, ki jih ohrani v spominu (glej po analogiji zgoraj v točki 26 navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26), bi lahko vidno zamenjal zadevni znamki.

- 35 Ugotoviti je treba, da sta nasprotujoča znaka vidno podobna, vendar ne bi bilo mogoče oceniti, da obstaja med njima zelo velika vidna podobnosti.
- 36 Ob celostnem presojanju dveh znakov je treba poudariti, da se v tem primeru nobeden od elementov „west“ in „life“ ne kaže jasno kot prevladujoči element prijavitelne znamke. Glede na to bi bilo nenaravno presoditi, da je izraz „west“ prevladujoč, ker je prvi element prijavitelne znamke, vendar pa ni nobenega drugega razloga, da bi element „life“ imeli za prevladujočega. Dejansko, če je res, da je izraz „west“ tako nemška kot angleška beseda, medtem ko je beseda „life“ samo angleška beseda, torej z vidika upoštevne javnosti tuja, izraz „west“ ni opis zadevnih proizvodov in storitev niti njihove kakovosti.
- 37 Prav tako je treba spomniti, da je Sodišče prve stopnje že v prvi analizi presodilo, da kadar je bil eden od dveh izrazov, ki je tvoril besedno znamko, na vidni in slušni ravni enak edinemu izrazu, ki je tvoril prejšnjo besedno znamko, in kadar ta izraza, pojmovana skupaj ali ločeno, za upoštevno javnost nista imela nobenega pomena na pojmovni ravni, sta bili zadevni znamki, pojmovani vsaka zase kot celota, navadno pojmovani kot podobni (sodba Sodišča prve stopnje z dne 25. novembra 2003 v zadevi Oriental Kitchen proti UUNT – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, še neobjavljena v Recueil, točka 39).
- 38 V tem primeru je eden od dveh izrazov, ki tvori prijavitelno besedno znamko, na vidni ravni dejansko enak edinemu izrazu, ki tvori prejšnjo besedno znamko. Na slušni ravni obstaja določena podobnost, vendar ne da bi bila izgovarjava izraza „west“ enaka, vsaj ne za upoštevno javnost. V tem primeru imata oba izraza, ki tvorita znamko Westlife, določen pomen za upoštevno javnost, vendar ne opisujeta ne zadevnega blaga ali storitev ne njihove kakovosti, torej ne prinašata nobene posebne konotacije glede na te blago in storitve.

- 39 Če način iz zgornje točke 37 v tem primeru ni neposredno uporaben, je kljub temu treba poudariti, da tvori edino vidno razliko med zadevnima besednima znamkama dejstvo, da ena od njiju vsebuje dodaten element zraven prvega. Kot je bilo ugotovljeno zgoraj, sta znamki v določeni meri podobni na slušni ravni in še zlasti na pojmovni ravni.
- 40 V tem primeru je treba presoditi, da je okoliščina, glede na katero je znamka Westlife sestavljena izključno iz prejšnje znamke West, zraven katere je postavljena druga beseda „life“, podatek o podobnosti med znamkama.
- 41 Treba je zavrnilo argument tožeče stranke, v skladu s katerim bi upoštevna javnost lahko znak Westlife pojmovala kot odklon znamke West, kolikor ta argumentacija temelji na dejstvu, da je tožeča stranka domnevno lastnik ne le znamke West, ampak tudi drugih znamk, sestavljenih iz besede „west“, zraven katere je postavljen dodaten element. Dejansko sta bili podlaga ugovora tožeče stranke pred oddelkom za ugovore samo prejšnji besedni znamki WEST, ena nemška in druga mednarodna (v tem smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Alcon proti UUNT – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Recueil, str. II-411, točki 61 in 62, potrjena v pritožbenem postopku s sklepom Sodišča z dne 5. oktobra 2004 v zadevi Alcon proti UUNT, C-192/03 P, ZOdl., str. I-8993).
- 42 Nasprotno je treba meniti, da lahko obstoj prejšnje znamke West v mišljenju upoštevne javnosti ustvari asociacijo med tem izrazom in proizvodi, ki jih njegov lastnik trži, tako da vsaka nova znamka, ki jo sestavlja ta izraz v kombinaciji s kakim drugim, tvega, da bi se dojemala kot različica prejšnje znamke. Treba je poudariti, da bi lahko upoštevna javnost mislila, da je poreklo blaga in storitev, trženih pod

znamko Westlife, enako kot poreklo blaga in storitev, ki se tržijo pod znamko West, ali da obstaja vsaj gospodarska vez med ustreznima družbama ali podjetjema, ki jih tržita (v tem smislu glej sodbo 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).

- 43 V luči vsega zgoraj navedenega in upoštevajoč stanovitno dejstvo v tem primeru, da so zadevni proizvodi in storitve enaki ali podobni, je treba ugotoviti obstoj verjetnosti zmede glede obeh znamk v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 44 Posledično je treba izpodbijano odločbo razveljaviti. Glede drugega predloga tožeče stranke zadostuje ugotovitev, da ga je dejansko zamenjala s predlogom za razveljavitev na podlagi kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

## **Stroški**

- 45 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki na predlog naloži plačilo stroškov. UUNT ni uspel, kolikor je odločba odbora za pritožbe razveljavljena, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov, kljub ponovni kvalifikaciji predlogov UUNT, navedeni zgoraj v točki 19.



Iz teh razlogov je

**SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)**

razsodilo:

- 1. Odločba odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 17. novembra 2003 (zadeva R 238/2002-2) se razveljavi.**
- 2. UUNT se naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 4. maja 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

J. Pirrung