

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 1. februarja 2005*

V zadevi T-57/03,

Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA, s sedežem v Marseillu (Francija), ki jo zastopa K. Manhaeve, odvetnik, z naslovom za vročanje v Luxembourg,

tožeča stranka,

proti

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

tožena stranka,

drugi stranki v postopku pred Odborom za pritožbe UUNT, intervenienta pred Sodiščem prve stopnje, sta

* Jezik postopka: nemščina.

Frank Dann in **Andreas Backer**, stanujoča v Frankfurtu na Majni (Nemčija), ki ju zastopa P. Baronikians, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 5. decembra 2002 (zadeva R 1072/2000-2) v zvezi s postopkom z ugovorom glede znamk HOOLIGAN in OLLY GAN,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

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

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

ob upoštevanju tožbe, vložene v tajništvo Sodišča prve stopnje 20. februarja 2003,

ob upoštevanju odgovora UUNT na tožbo, predloženega tajništvu Sodišča prve stopnje 12. septembra 2003,

ob upoštevanju odgovora intervenienta na tožbo, predloženega tajništvu Sodišča prve stopnje 12. septembra 2003,

na podlagi obravnave z dne 28. septembra 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 1. aprila 1996 sta Frank Dann in Andreas Backer (v nadaljevanju: intervenienta) na Urad 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), s spremembami, vložila prijavo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak HOOLIGAN.
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo v razred 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „oblačila in pokrivala“.
- 4 31. avgusta 1998 je bila ta prijava objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 65/98.

5 30. novembra 1998 je Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SA (v nadaljevanju: tožeča stranka) na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper prijavljeno znamko za vse proizvode, na katere se sklicuje, vložila ugovor, ki ga je oprla na dve prejšnji znamki, katerih imetnik je, namreč:

— mednarodno besedno znamko OLLY GAN št. 575552, z učinkom zlasti v Nemčiji, Španiji, Italiji in na Portugalskem za oblačila, ki sodijo v razred 25;

— francosko besedno znamko OLLY GAN št. 1655245, zlasti za oblačila, ki sodijo v razred 25.

6 26. maja 1999 sta intervenienta tožečo stranko pozvala, naj predloži dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnjih znamk, na kateri se sklicuje.

7 Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 15. septembra 2000 sprejel ugovor, ker je v Franciji in na Portugalskem obstajala verjetnost zmede zaradi enakosti proizvodov, določenih s spornimi znamkami, in zaradi fonetične ter posledično konceptualne podobnosti med spornimi besednimi znamkami.

8 Zoper odločbo oddelka za ugovore sta intervenienta 9. novembra 2000 na UUNT vložila pritožbo.

9 Z odločbo z dne 5. decembra 2002 (zadeva R 1072/2000-2, v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe UUNT razveljavil odločbo oddelka za ugovore.

- 10 Odbor za pritožbe je v bistvu ugotovil, da je povprečni francoski ali portugalski potrošnik poznal običajen pomen angleške besede „hooligan“ in njen pravilni zapis ter je sporne znamke izgovarjal na različne načine. Odbor za pritožbe je tako sklepal, da med spornimi znamkami ni vizualne, fonetične ali konceptualne podobnosti in zato med njimi ni obstajala nikakršna verjetnost zmede.

Predlogi strank

- 11 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 12 UUNT in intervenienta Sodišču prve stopnje predlagajo, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Dopustnost dejanskih in pravnih navedb, navajanjih pred Sodiščem prve stopnje

Navedbe strank

- 13 UUNT uvodoma navaja, da Sodišču prve stopnje v okviru preizkusa zakonitosti izpodbijane odločbe ni treba ponovno preveriti dejanskih okoliščin v luči dokazov, ki so bili podani prvič pred njim. Prav tako, ker tožeča stranka pred odborom za pritožbe ni ugovarjala enakosti spornih proizvodov, uporabi znamk, upoštevnosti le francoskega in portugalskega ozemlja ter neobstoju vizualne podobnosti med spornimi znamkami, in ker se je na visok razlikovalni učinek spornih prejšnjih znamk sklicevala prvič pred Sodiščem prve stopnje, se ta vprašanja ne bi smela postaviti pred Sodiščem prve stopnje, ker bi se s tem spremenil predmet spora v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje.
- 14 Tožeča stranka meni, da je bila navedba v zvezi s konceptualnim pomenom znamke OLLY GAN že predstavljena pred UUNT. V delu, ki zadeva dopustnost novih listin, ki so mu bile predložene, presojo prepušča Sodišču prve stopnje, vendar predlaga, naj se nove listine, ki sta jih vložila intervenienta, obravnavajo na enak način.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 15 Člen 63 Uredbe št. 40/94 določa:

„Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vložijo tožbe pri Sodišču.

Tožba se lahko vloži zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali kateregakoli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil.

Sodišče je pristojno za razveljavitev ali spremembo izpodbijane odločbe.

Tožbo lahko vloži vsaka stranka v postopku, prizadeta z odločitvijo odbora za pritožbe.

[...]“

16 Člen 74 Uredbe št. 40/94 določa:

„V postopku Urad preveri dejstva po uradni dolžnosti; vendar pa je Urad v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke.

Urad lahko spregleda dejstva na katere se stranke niso sklicevale ali dokaze, ki jih zadevne stranke niso predložile v ustreznem času.“

- 17 Treba je opozoriti, da je namen tožbe, vložene pri Sodišču prve stopnje na podlagi člena 63(2) Uredbe št. 40/94, nadzor zakonitosti odločb odbora za pritožbe (v tem smislu glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 46, in z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 70 in navedena sodna praksa). V okviru Uredbe št. 40/94 je treba nadzor na podlagi člena 74 iste uredbe izvesti glede na dejanski in pravni okvir spora, kot je bil vložen pred odborom za pritožbe (po analogiji glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Tablette ovoïde), T-194/01, Recueil, str. II-383, točka 16).
- 18 Ravno tako je treba opozoriti, da iz načela funkcionalne kontinuitete med različnimi stopnjami UUNT izhaja, da mora odbor za pritožbe pri uporabi člena 74 Uredbe št. 40/94 svojo odločbo opreti na vse dejanske in pravne navedbe, ki jih vsebuje pred njim izpodbijana odločba, in na tiste navedbe, ki jih stranka ali stranke podajo bodisi v postopku pred organom, ki je odločal na prvi stopnji, bodisi v pritožbenem postopku, z edinim pridržkom odstavka 2 te določbe. Posebej obseg preizkusa, ki ga mora odbor za pritožbe izvesti v zvezi s pred njim izpodbijano odločbo, načelno ni določen zgolj z razlogi, ki jih stranka ali stranke navedejo v postopku pred njim (v tem smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, točki 29 in 32).
- 19 Glede dejanskega okvira člen 74(2) Uredbe št. 40/94 zavezuje stranke, da pravočasno UUNT posredujejo dejanske navedbe, na katere se nameravajo sklicevati. Iz tega sledi, da UUNT ni mogoče očitati nobene nezakonitosti glede dejanskih navedb, ki mu niso bile predložene.
- 20 Potemtakem ni mogoče upoštevati dejanskih navedb, navajanih pred Sodiščem prve stopnje, ne da bi bila predhodno predložena pred eno od stopenj UUNT (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, po pritožbi potrjena s sklepom Sodišča z dne 5. oktobra 2004 v zadevi Alcon proti UUNT, C-192/03 P, ZOdl., str. I-8993, sodbe Sodišča prve stopnje z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Calandre), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18, z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 67; z dne 4. novembra 2003 v zadevi Díaz proti UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, str. II-4835, točka 46, in z dne 13. julija 2004 v zadevi Samar proti UUNT – Grotto (GAS STATION), T-115/03, ZOdl., str. II-2939, točka 13).

- 21 V zvezi s pravnim okvirom je treba opozoriti, da je preizkus UUNT v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev že po besedilu člena 74(1), zadnji stavek, Uredbe št. 40/94 omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke. Tako sme odbor za pritožbe, ki z odločitvijo o pritožbi zoper odločbo zaključi postopek z ugovorom, svojo odločbo opreti le na relativne razloge za zavrnitev, ki jih je zadevna stranka uveljavljala, ter s tem povezana dejstva in dokaze, ki so jih stranke podale (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 22. junija 2004 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, ZOdl., str. II-1739, točka 28, in prej navedena sodna praksa). Merila uporabe relativnega razloga za zavrnitev ali vsake druge določbe, na katere se stranke sklicujejo v utemeljitvi prijav, so po naravi del pravnih navedb, ki so UUNT predložena v preizkus. S tem v zvezi je treba pojasniti, da sme UUNT obravnavati pravno vprašanje, četudi ga stranke niso navedle, če je rešitev tega vprašanja nujna za zagotovitev pravilne uporabe Uredbe št. 40/94 glede zahtevanega ukrepa in dejstev, dokazov in navedb, ki so jih podale stranke. Tako je del pravnih navedb, navedenih pred odborom za pritožbe, pravno vprašanje, ki ga je treba nujno preučiti za presojo razlogov, ki so jih podale stranke, in za ugoditev in zavrnitev prijav, celo če se stranke o tem vprašanju niso izrekle in celo če se UUNT o tem vidiku ni izjasnil. Prav tako, če se zatrjuje, da je s strani UUNT prišlo do nepravilnosti pri obravnavanju prijav strank, kot na primer do kršitve načela kontradiktornosti, je ta zatrjevana nepravilnost ravno tako del pravnega okvira zadeve.

- 22 Iz tega izhaja, da pravne navedbe, navajane pred Sodiščem prve stopnje, ne da bi bile predhodno predložene pred organi UUNT, kolikor se nanašajo na pravno vprašanje,

ki ni bilo nujno za zagotovitev pravilne uporabe Uredbe št. 40/94 glede razlogov in dejstev, dokazov ter navedb, ki so jih podale stranke, ne morejo vplivati na zakonitost odločbe odbora za pritožbe glede uporabe relativnega razloga za zavrnitev, ker ne sodijo v pravni okvir spora, kot je bil vložen pred odborom za pritožbe. Zato so nedopustne. Vendar pa, kadar je treba spoštovati pravno pravilo ali je treba pravno vprašanje obravnavati, da se zagotovi pravilna uporaba Uredbe št. 40/94 glede razlogov in dejstev, dokazov ter navedb, ki so jih podale stranke, se pravna navedba, povezana s tem vprašanjem, sme prvič navesti pred Sodiščem prve stopnje.

- 23 Nazadnje je treba pojasniti, da ta pravila o dopustnosti dejanskih navedb na podlagi člena 134 Poslovnika veljajo ravno tako za UUNT ali interveniente, ki nastopajo pred Sodiščem prve stopnje (glede dokazov, ki jih poda intervenient, glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 18. februarja 2004 v zadevi Koubi proti UUNT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, str. II-719, točka 52). Za interveniente veljajo glede pravnih navedb enaka pravila o dopustnosti kot za tožeče stranke. Načelo enakosti orožij zahteva, da tožeče stranke in intervenienti pred Sodiščem prve stopnje razpolagajo z enakimi sredstvi.
- 24 V tem primeru se lahko poudari, da tožeča stranka pred odborom za pritožbe ni podala svojih stališč. UUNT zatrjuje, da Sodišče prve stopnje ne sme več preučiti vprašanj, ki niso bila predložena odboru za pritožbe, glede enakosti spornih proizvodov, glede ozemelj, za katera je bil predložen dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnjih znamk, glede upoštevnosti ozemelj, določenih za analizo, in glede neobstoja vizualne podobnosti med spornima znakoma. To navedbo je iz razlogov iz točke 18 zgoraj treba zavrniti.
- 25 Dejansko je treba ugotoviti, da so bila ta vprašanja del dejanskega in pravnega okvira postopka pred odborom za pritožbe. Oddelek za ugovore je vsa ta vprašanja obravnaval v svoji odločbi, kot odgovor na navedbe strank ali na lastno pobudo, ker je bilo ta vprašanja treba obvezno razrešiti za odločitev o ugovoru. Torej je odbor za

pritožbe svojo odločbo nujno moral ali bi moral opreti na vse dejanske in pravne navedbe, ki so pripeljale do odločbe, izpodbijane pred njim. Sodišče prve stopnje sme ta vprašanja torej obravnavati v temelju.

- 26 Nasprotno, kar zadeva močan razlikovalni učinek prejšnjih znamk, tako bistven kot zaradi njihove splošne poznanosti, na katerega se sklicuje tožeča stranka, je ob upoštevanju spisnega gradiva iz postopka pred UUNT treba ugotoviti, da se tožeča stranka ni nikoli sklicavala na močan razlikovalni učinek pred UUNT, bodisi pred oddelkom za ugovore ali, *a fortiori*, pred odborom za pritožbe, ker tožeča stranka ni sodelovala v postopku pred slednjim.
- 27 S tem v zvezi je Sodišče presodilo, da je treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke in zlasti njen ugled (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 24 in izrek). V tej sodbi je Sodišče posredovalo natančno razlago člena 4(1)(b) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), katerega besedilo je zelo podobno besedilu iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Sedma uvodna izjava Uredbe št. 40/94 med drugim določa, da je ugotavljanje verjetnosti zmede odvisno zlasti od „prepoznavnosti znamke na tržišču“.
- 28 V nasprotju s to direktivo je zakonodajalec v Uredbo št. 40/94 vnesel pravila o dejavnosti uprave, pristojne za znamke, ter o pravicah in obveznostih oseb, ki pred njo nastopajo. V skladu s členom 74(1), zadnji stavek, te uredbe je preizkus relativnih razlogov za zavrnitev omejen na ukrep in na dejstva, dokazuje in navedbe strank. V skladu s členom 74(2) iste uredbe UUNT ni treba upoštevati dejstev, na katera se stranke niso sklicevale, ali dokazov, ki jih zadevne stranke niso pravočasno predložile. Kolikor je sklicevanje na močan razlikovalni učinek razlog, v katerem se prepletajo dejstva in pravo, je treba razlikovati, ali je UUNT sposoben o prijavih strank odločiti na podlagi listin, ki so jih predložile, ali ne.

- 29 Na prvem mestu je glede razlikovalnega učinka, ki izhaja iz splošne poznanosti prejšnjih znamk, treba poudariti, da je tožeča stranka ta učinek navajala izključno v okviru presoje verjetnosti zmede po členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 30 UUNT mora po členu 74 Uredbe št. 40/94 preučiti vse navedbe glede razlikovalnega učinka znamke zaradi njenega ugleda. Vendar če se stranka ne sklicuje na učinek ugleda prejšnjih znamk in na dokaze, podane v utemeljitvi tega ugleda, UUNT ni mogoče očitati, da se po uradni dolžnosti o tem vidiku ni izjasnil. Ker se na eni strani ugled znamke zgolj *a priori* domneva, morajo stranke zadostno pojasniti svojo prijavo, da se UUNT omogoči, da celovito odloči o njihovih navajanjih. Na drugi strani, presoja ugleda načelno sloni na dejanskih navedbah, ki jih stranke morajo navesti. Kadar se stranka, ki je podala ugovor, namerava sklicevati na dejstvo, da je njena znamka dobro znana, mora navesti dejstva in, če je potrebno, dokaze, ki UUNT omogočajo, da preveri resničnost te trditve (sodba Sodišča prve stopnje z dne 22. junija 2004 v zadevi „Drie Mollen sinds 1818“ proti UUNT – Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, ZOdl., str. II-1765, točka 32).
- 31 Tako je treba ugotoviti, da UUNT ni bil dolžan preveriti ugleda zadevnih prejšnjih znamk. Dejansko ta ugled ni del ugovora, ki mu je bil predložen. Razlog tožeče stranke glede ugleda njenih prejšnjih znamk in s tem povezanih listin je tako treba zavreči kot nedopusten.
- 32 Drugič, glede lastnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke je nasprotno treba ugotoviti, da bi UUNT, eventualno po uradni dolžnosti, ta element moral preučiti zaradi ugovora. V nasprotju z ugledom strankam ni treba navesti nobene dejanske

navedbe glede presoje lastnega razlikovalnega učinka. Ta presoja poleg tega ni odvisna od predložitve razlogov in navedb strank, da se dokaže lastni razlikovalni učinek, ker mora UUNT sam odkriti in presoditi njegov obstoj s pomočjo prejšnje znamke, na katero se opira ugovor.

- 33 Iz tega sledi, da je bil v tem primeru bistveni razlikovalni učinek prejšnjih znamk tožeče stranke pri analizi verjetnosti zmede del pravnih navedb, potrebnih za zagotovitev pravilne uporabe Uredbe št. 40/94 glede ukrepa in dejstev, dokazov in navedb, ki so jih stranke podale pred UUNT. Navedbo tožeče stranke s tem v zvezi je posledično treba preučiti v temelju.
- 34 Končno, kar zadeva dejanske navedbe, prvič podane pred Sodiščem prve stopnje, UUNT ni označil prilog vloge, ki bi se nanašale na druge vidike kot ugled prejšnjih znamk, ki je bil že zgoraj izključen. Vendar iz spisa izhaja, da sta prilogi A7 in A8, ki naj bi izkazali, da je bil koncept huligan s konotacijo prejšnjih znamk OLLY GAN že navajan, posebej namenjeni, da izkažeta zmotno presojo odbora za pritožbe, da so sporne znamke konceptualno različne. Čeprav ti prilogi grajata dejanske in pravne navedbe iz izpodbijane odločbe, nista bili predloženi UUNT. Prilogi zato nista del dejanskega okvira postopka pred odborom za pritožbe in sta tako nedopustni.
- 35 Enako je treba izključiti novo dejansko navedbo intervenientov, namreč rezultat raziskave na spletni strani Google, ker ta ni bila predložena v upravnem postopku pred UUNT. Navedbo intervenientov, da naj bi prijavljena znamka zaradi intenzivne uporabe imela visok razlikovalni učinek, je enako treba izključiti, ker ni bila podana pred UUNT.

Utemeljenost

Navedbe strank

- 36 Po mnenju tožeče stranke je nesporno, da so proizvodi, na katere se sporni znamki nanašata, enaki.
- 37 Meni, da imata sporna znaka določeno vizualno podobnost, saj oba vsebujeta črki „ol“ in se končujeta z zlogom „gan“.
- 38 Zatrjuje, da sta znaka fonetično enaka ali zelo podobna. Ugovarja pravilnosti izgovorjave iz francoskih in španskih slovarjev, ki jo navaja odbor za pritožbe, da je, na eni strani, francoska beseda „houligan“, in na drugi strani, da teoretična narava teh izgovorjav ni primerna za splošno, in celo pogovorno, besedo. Upoštevna javnost, namreč povprečni potrošniki, zlasti francoski, španski in portugalski, naj ne bi bili v zadostnem delu angleško govoreči. Zato naj ne bi bilo gotovo, da bi znali pravilno izgovoriti in zapisati besedo „hooligan“. Še več, tisti med potrošniki, ki govorijo angleško, naj bi jo izgovorili z zelo izraženim latinskim naglasom, ki izbriše razlike med izgovorjavo spornih besednih znakov glede pridihnjene „h“, dvojnega „o“ ali premora med besedama „Olly“ in „Gan“. Dva predmetna znaka naj bi tako imela zelo podobno izgovarjavo.
- 39 Izpostavlja, da sta sporna znaka konceptualno enaka ali zelo podobna. Zaradi fonetične podobnosti naj bi bila nujno povezana z istim konceptom huligan.

- 40 Meni, da je verjetnost zmede v skladu s sodno prakso in normativnimi besedili toliko večja, kolikor pomembnejši je bistveni razlikovalni učinek prejšnje znamke. Prejšnji znamki naj bi torej imeli močan bistveni razlikovalni učinek.
- 41 Ker ima povprečni potrošnik le redko priložnost opraviti neposredno primerjavo med spornimi znamkami, naj bi bila verjetnost zmede podana (sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, str. II-43).
- 42 UUNT podredno v zvezi z ugovorom nedopustnosti proti argumentu vizualne podobnosti zadevnih znakov zatrjuje, da sta znaka različna, razen samih elementov „ol“ in „gan“.
- 43 Intervenienta izpostavljata, da med spornima znakoma ni vizualne podobnosti. Prijavljena znamka naj bi bila sestavljena iz ene same besede in naj bi kot prevladujoči element vsebovala dvojni „o“, medtem ko naj bi bili prejšnji znamki sestavljeni iz dveh besed in naj bi prevladoval element „oll“.
- 44 UUNT izpostavlja, da sta zadevna znaka fonetično različna. Angleško besedo „hooligan“ naj bi razumeli v celotni Skupnosti in zlasti v Franciji, državi, kjer je bila beseda prevzeta v jezik, zlasti zaradi uporabe na nogometnem področju. To besedo naj bi opredeljevala angleška izgovorjava ali vsaj malo spremenjena izgovorjava. Med zadevnima znakoma naj bi obstajale jasne avditivne razlike, zlasti pri izgovorjavi prvega zloga in premora med besedama, ki sestavljata prejšnji znamki.

- 45 Intervenienta ocenjujeta, da ni več fonetične podobnosti. Beseda „hooligan“ naj bi bila znana in običajna v Franciji, čeprav z malce različnim zapisom, ter v Španiji, in naj bi se pravilno izgovarjala angleško. Izraza „hooligan“ in „Olly Gan“ naj bi bili tako sestavljeni iz različnih samoglasniških zvez, namreč zlasti [u-i-ä] in [o-i-a], ter naj bi imela poudarek na različnem mestu, namreč zlasti na prvem zlogu in drugi besedi. Dalje naj bi premor med besedama, ki sestavljata prejšnji znamki, pomenil zadostno fonetično razliko.
- 46 Po mnenju UUNT naj bi bila celotna konceptualna podobnost med spornima znakoma izključena, ker sta prejšnji znamki izgubili pomen. Zaradi poznavanja besed „hooligan“, in celo „houligan“, ter vizualne in fonetične razlike med spornimi znamkami, upoštevna javnost ne bi smela zamenjevati besede „hooligan“ z izrazom „Olly Gan“ (sodba 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).
- 47 Po mnenju intervenientov med spornimi znamkami ni konceptualne podobnosti. OLLY GAN naj bi se dojemal kot ime in moški priimek ter se naj bi se razumel kot ime „oblikovalca“, povsem običajno na področju mode, ki naj bi izključevalo druge asociacije. Nasprotno naj bi bila beseda „hooligan“ široko uporabljena v francoskih, italijanskih, portugalskih in španskih besedilih. Tako naj bi bila izključena vsakršna konceptualna zmeda.
- 48 UUNT izpostavlja, da naj bi razlike med spornima znakoma izključevale vsakršno verjetnost zmede, ker je treba upoštevati le povprečen razlikovalni učinek prejšnjih znamk (zgoraj v točki 41 navedena sodba v zadevi MYSTERY).
- 49 Intervenienta prerekata dejstvo, da naj bi bili prejšnji znamki posebej znani.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 50 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka ne registrira, 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.
- 51 V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede glede trgovskega porekla proizvodov ali storitev treba presojati celostno glede na zaznavanje spornih znakov in proizvodov ali storitev upoštevne javnosti ter ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki opredeljujejo obravnavani primer, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in določenih proizvodov 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).
- 52 Glede opredelitve upoštevne javnosti v tem primeru se vse stranke strinjajo z ugotovitvijo, da je sestavljena vsaj iz povprečnih francoskih in portugalskih potrošnikov.
- 53 Dalje je treba ugotoviti, da pred Sodiščem prve stopnje ni ugovarjana enakost proizvodov, ki jih sporne znamke zajemajo.
- 54 Glede podobnosti spornih znakov izhaja iz sodne prakse, da je treba celostno presojo verjetnosti zmede glede vizualne, avditivne ali konceptualne podobnosti teh znakov opirati na njihov celostni vtis, z upoštevanjem zlasti njihovih razlikovalnih in prevladajočih elementov (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). Pri določitvi stopnje vizualne, avditivne in konceptualne podobnosti je ravno tako treba, glede na okoliščine, presoditi, kakšna je teža različnih elementov glede na skupino spornih proizvodov ali storitev in njihovih tržnih pogojev (zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 27).

- 55 V tem primeru je odbor za pritožbe najprej glede vizualne podobnosti spornih znakov potrdil presojo oddelka za ugovore, da sta bila znaka vizualno različna (točka 20 izpodbijane odločbe). Tožeča stranka se omejuje na trditev, da imata sporna znaka skupno črki „ol“ in končni zlog „gan“.
- 56 Treba je opozoriti, da se vizualna podobnost omejuje na splošne elemente, ki jih je navedla tožeča stranka. Vendar so med spornima znakoma znatne vizualne razlike. Prejšnji znamki sta sestavljeni iz dveh besed, ki se začeta z „o“ in vsebujeta dvojni „l“ in en „y“. Prijavljena znamka je sestavljena iz ene besede, ki se začne s „h“ in vsebuje dvojni „o“ in en „i“. Tako je treba skleniti, da je odbor za pritožbe pravilno presodil, da sta sporna znaka vizualno različna.
- 57 Dalje je odbor za pritožbe glede fonetične podobnosti spornih znamk ocenil, da se je njihova izgovorjava po španskih in francoskih slovarjih razlikovala. Na obravnavi je UUNT izpostavil, da odbori za pritožbe zaradi različnih narodnosti članov „interno“ poznajo izgovorjavo različnih jezikov. Odbor za pritožbe je ravno tako ocenil, da ker so povprečni francoski in portugalski potrošniki poznali označbo besede „hooligan“ v povezavi z nogometom, so zato enako poznali izgovorjavo. Premor med besedama, ki se pojavlja v izgovorjavi prejšnjih znamk in ga ni v izgovorjavi prijavitelne znamke, naj bi tako tvoril fonetično razliko (točki 21 in 22 izpodbijane odločbe).

- 58 Treba je opozoriti, da je težko z gotovostjo ugotoviti, kako bi povprečni potrošnik izgovoril besedo iz tujega jezika v maternem jeziku. Prvič, ni zanesljivo, da bi se ta beseda prepoznala kot tuja, posebej kadar se je, kot v primeru francoskega potrošnika, spremenila v skladu s pisavo v gostiteljskem jeziku. Tako angleška beseda „hooligan“ obstaja v francoščini kot „houligan“. Drugič, čeprav se v sporni besedi prepozna tuje poreklo, se nujno ne izgovarja enako kot v izvornem jeziku. S pravilno izgovorjavo v izvornem jeziku se ne domneva le poznavanje te izgovorjave, ampak tudi sposobnost, da se sporna beseda izgovori s pravilnim naglasom. Tretjič, v okviru presoje verjetnosti zmede bi bilo treba še dokazati, da ima večji del upoštevne javnosti to sposobnost.
- 59 S tem v zvezi smejo tako prvostopenjski organi UUNT kot odbori za pritožbe načelno upoštevati jezikovne slovarje upoštevne javnosti, ne da bi bili predloženi strankam, ker gre za *a priori* splošno znana dejstva. Ti slovarji posredujejo ustrezno označbo pravilne izgovorjave sporne besede v gostiteljskem jeziku, čeprav ni zagotovljeno, da bi se v tekočem jeziku pravilno izgovorila. Poleg tega lahko poznavanje različnih stopenj UUNT zaradi različnih narodnosti zastopnikov ali članov eventualno potrdi podatke, namenjene določitvi izgovorjave povprečnega potrošnika.
- 60 Glede fonetičnega poznavanja besede „hooligan“ s strani upoštevne javnosti je odbor za pritožbe pravilno menil, da je ta javnost to besedo poznala zaradi njene običajne uporabe na nogometnem področju. Ravno tako je pravilno menil, da naj bi se prvi zlog te besede v francoščini *a priori* izgovoril „ou“. Odbor za pritožbe je utemeljeno menil, da je francoski potrošnik poznal bodisi angleški izraz „hooligan“ in osnovno izgovorjavo, ki mu je z njim povezana, bodisi francoski izraz „houligan“, kot se pojavlja v francoskem slovarju, na katerega se sklicuje izpodbijana odločba. Del upoštevne francoske javnosti, ki ne pozna francoske besede in ki angleško besedo izgovarja francosko, navkljub njenemu očitno tujemu poreklu, je verjetno majhen.

Čeprav so si samoglasniki „ou“ in “o“ blizu, med spornimi znamkami tvorijo fonetično razliko. Nasprotno je glede portugalskega potrošnika sklepanje odbora za pritožbe oslABLjeno, ker se je nepravilno oprl na španski slovar, ki ni pomemben za jezik, ki ga ta potrošnik govori. Odbor za pritožbe je sicer pravilno poudaril, da je dejstvo, da sta bili prejšnji znamki sestavljeni iz dveh besed, medtem ko je prijavljena znamka sestavljena zgolj iz ene same, ravno tako tvorilo dodatno fonetično razliko med spornimi znamkami.

- 61 Vendar je treba poudariti, da nič ne izkazuje, da upoštevena javnost zloga „li“ prijavljene znamke in „ly“ prejšnjih znamk izgovarja različno. Ne glede na način izgovorjave bo upoštevena javnost zlog „gan“, ki je skupen spornim znamkam, dojemala enako. Nič tudi ne izkazuje, da začetni „h“ prijavljene znamke in dejanska razlika v poudarku, kadar se sporne znamke izgovorijo v angleškem jeziku, upošteveni francoski in portugalski javnosti dopuščata, da fonetično ločita med spornimi znamkami, kot jih ta javnost izgovarja.
- 62 Kot sklepno, ker fonetične podobnosti prevladajo nad razlikami, sta znamki HOOLIGAN in OLLY GAN za upošteveno javnost fonetično podobni. Odbor za pritožbe je tako zmotno presodil, ko je ugotovil, da sta sporna znaka za povprečne francoske in portugalske potrošnike fonetično različna.
- 63 Končno, odbor za pritožbe je glede konceptualne podobnosti zadevnih znakov ugotovil, da bi pomanjkanje fonetične podobnosti privedlo do zavrnitve vsakršne konceptualne podobnosti, ker je ta v odločbi oddelka za ugovore temeljila le na fonetični podobnosti.

- 64 Ker to sklepanje sloni na nepravilni domnevi, kot je bilo ugotovljeno zgoraj, je tako treba ugotoviti, da je izpodbijana odločba v tej točki napačna.
- 65 Sklepanje odbora za pritožbe, da so sporne znamke konceptualno različne, je pravilno.
- 66 Na eni strani je očitno, da se prijavljena znamka bistveno opira na koncept huligan. Poleg tega se ne prereka, da povprečni francoski in portugalski potrošniki ta koncept poznajo, zlasti zaradi njegove uporabe na nogometnem področju. Upoštevna javnost naj bi zato prijavljeno znamko razumela in sprejela v tem smislu. Na drugi strani pa besedi prejšnjih znamk *a priori* nimata nikakršnega pomena in v prvi vrsti spominjata na ime in priimek. Ta zadnji koncept je na področju oblačil široko razširjen in naj bi ga upoštevna javnost sprejela, tako da naj bi se prejšnje znamke obdržale v spominu v tem smislu. Gre le za neposredno in strogo fonetični vidik, da lahko v mislih upoštevne javnosti eventualno pride do asociacije med prejšnjima znamkama in konceptom huligan. Ta asociacija naj bi vendarle temeljila na prejšnji zmedi med spornimi znamkami zaradi njihove fonetične podobnosti. Vizualno zaznavanje prejšnjih znamk naj bi takoj vzpostavilo razliko med pojmom huligan in tema znamkama. Odbor za pritožbe je s tem v zvezi pravilno ocenil, da nakup oblačila na splošno zajema vizualno preučitev znamk (točka 23 izpodbijane odločbe). Povprečni potrošnik si bo prejšnji znamki tako zapomnil po pojmu priimka in imena.
- 67 Na tej stopnji sklepanja je treba preučiti navedbo tožeče stranke, da imata prejšnji znamki močan bistveni razlikovalni učinek. Kot je bilo izpostavljeno zgoraj, sta prejšnji znamki sestavljeni na način, ki ga bo upoštevna javnost razumela kot asociacijo na ime in priimek. Ta koncept je na področju oblačil običajen. Med

drugim nič ne nakazuje, da bi v očeh upoštevne javnosti izbrana ime in priimek imela posebej pomemben pomen. Tako ni mogoče potrditi, da imata prejšni znamki močan bistveni razlikovalni učinek.

68 Torej, v okviru celostne presoje podobnosti spornih znakov je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe pravilno, navkljub napačni presoji glede neobstoja fonetične podobnosti, sklenil, da vizualna razlika med njima in neobstoj konceptualne podobnosti vodi do neobstoja podobnosti teh znakov.

69 V okviru celostne presoje spornih znamk je odbor za pritožbe v točki 23 izpodbijane odločbe tako pravilno sklenil, da upoštevna javnost prijavitelne znamke verjetno ne bi zamenjala s prejšnjima znamkama, posebej na področju oblačil.

70 Glede na vse navedeno je to tožbo treba zavrniti.

Stroški

71 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s predlogom ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenientov 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

Forwood

Papasavvas

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 1. februarja 2005.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

J. Pirrung

