

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

V zadevi T-115/03,

Samar SpA, s sedežem v Mottalciati (Italija), ki ga zastopa A. Ruo, avocat,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata O. Montalto in L. Capostagno, zastopnika,

tožena stranka,

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

Grotto SpA, s sedežem v Vicenzi (Italija), ki ga zastopata M. Bosshard in S. Verea, avocats,

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. januarja 2003 (zadeva R 340/2002-3) v zvezi s postopkom z ugovorom imetnika nacionalne slikovne znamke BLUE JEANS GAS o registraciji besedne znamke Skupnosti GAS STATION,

* Jezik postopka: italijanščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in N. J. Forwood, sodnika,
sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 7. aprila 2003,

na podlagi odgovora na tožbo intervenienta, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. julija 2003,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 25. julija 2003,

na podlagi obravnave z dne 4. februarja 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Tožeča stranka je 12. januarja 1998 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, pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti.

- 2 Znamka, za katero je bila predlagana registracija, je besedni znak GAS STATION.

- 3 Blago, za katero je bila predlagana registracija, sodi 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, obutev in pokrivala“.

- 4 Ta prijava je bila 22. marca 1999 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 22/99.

- 5 Intervenient je 21. junija 1999 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper prijavljeno znamko vložil ugovor za vse proizvode, na katere se nanaša, in ga utemeljil zlasti s svojo predhodno nacionalno slikovno znamko št. 677 288, registrirano predvsem za blago iz razreda 25, to je „hlače, jakne, kavbojke, srajce, krila, kratki plašči, pletenine, puloverji, površniki („capispalla“), nogavice, čevlji, škornji, copati“, ki je taka:



- 6 Z odločbo z dne 28. februarja 2002 je oddelek za ugovore UUNT ugodil ugovoru zaradi poudarjene podobnosti med znakoma ter medsebojne povezanosti znakov in proizvodov pri ugotavljanju zmede.

- 7 Tožeča stranka je 16. aprila 2002 na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 na UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo.
- 8 Z odločbo z dne 30. januarja 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki vročena 10. februarja 2003, je odbor za pritožbe pritožbo zavrnil, ker obstaja verjetnost zmede glede na posebnost intervenientove znamke, veliko podobnost med znamkama in na enakost ali podobnost med proizvodi, na katere se nanašata, in trenutek, v katerem upoštevna javnost znamko zazna.

Postopek in predlogi strank

- 9 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- ugotovi, da v obravnavanem primeru ne obstaja verjetnost zmede, in razveljavi izpodbijano odločbo;

 - podredno, ugotovi, da v obravnavanem primeru ne obstaja verjetnost zmede pri nobenem od prijavljenih proizvodov, razen pri kavbojkah, ali vsaj pri proizvodih, za katere bo Sodišče prve stopnje tako odločilo, in temu ustrezno razveljavi izpodbijano odločbo;

 - naj UUNT naloži plačilo stroškov.

10 UUNT in intervenient Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

11 Tožeča stranka uveljavlja dva razloga, prvi se nanaša na pomanjkljivo obrazložitev izpodbijane odločbe, drugi pa na napačno presojo v analizi verjetnosti zmede. Na obravnavi je pojasnila, da gre pri izrazu „ugotovi, da ne obstaja verjetnost zmede“ v prvi točki njenega tožbenega zahtevka in pri tem, da se v tožbi sklicuje na vse trditve, ki jih je že podala pred UUNT, le za standardne navedbe, kar je Sodišče prve stopnje vneslo v zapisnik.

12 Tožeča stranka je na obravnavi predložila listino, s katero je poskušala dokazati obstoj številnih italijanskih znamk na področju oblačil, ki vsebujejo besedo „gas“, pri čemer se je sklicevala na člen 48 Poslovnika Sodišča prve stopnje in vztrajala pri trditvi, da je potem, ko je Sodišče prve stopnje zavrnilo sprejem drugega kroga navedb strank, prejela zagotovilo, da naj bi smela na obravnavi navajati dejstva. Sodišče prve stopnje je to listino zaradi zavarovanja dokaza sicer sprejelo, vendar je sklenilo, da bo o njeni dopustnosti odločalo pozneje.

Dopustnost listine, predložene na obravnavi

- 13 V skladu z ustaljeno sodno prakso se tožba v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 na Sodišče prve stopnje vloži zaradi preizkusa zakonitosti odločb odbora za pritožbe. Vendar dejstva, na katera se stranka sklicuje pred Sodiščem prve stopnje, pa se nanje ni predhodno sklicevala pred organi UUNT, lahko vplivajo na zakonitost take odločbe le, če bi jih bil UUNT dolžan upoštevati po uradni dolžnosti. Glede tega izhaja iz člena 74(1), *in fine*, ki določa, da je v postopku o relativnih razlogih za zavrnitev registracije preizkus UUNT omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke, da UUNT ni dolžan po uradni dolžnosti upoštevati dejstev, ki jih stranke niso predložile. S takimi dejstvi zato ni mogoče izpodbijati zakonitosti odločbe odbora za pritožbe.
- 14 Ugotovljeno je, da na obravnavi predložena listina, s katero se na področju oblačil dokazuje obstoj številnih italijanskih znamk, ki vsebujejo besedo „gas“, ni bila predložena pred UUNT. Iz tega izhaja, da te listine Sodišče prve stopnje ne more upoštevati.
- 15 Sicer pa se tožeča stranka pri utemeljevanju pozne predložitve te listine ne more sklicevati na člen 48(1) in (2) Poslovnika. Prvič, tožeča stranka ni podala nobenih razlogov, ki bi, če je to primerno, upravičevali predložitev novih dokazov v fazi replike. Drugič, načelo kontradiktornosti ne more upravičiti pozne predložitve listine, če te listine ni mogoče šteti samo za odgovor na navedbe UUNT in intervenienta. Slednja sta dejansko vztrajala izključno pri dokazovanju posebne razlikovalne narave besede „gas“, ne da bi kadar koli omenila morebitni razlikovalni značaj prejšnje znamke na italijanskem trgu oblačil.

- 16 Zato je treba listino, ki jo je tožeča stranka predložila na obravnavi, izločiti, ne da bi bilo treba presojati o njeni dokazni moči ali pridobiti o njej dodatne opredelitve drugih strank tega postopka.

Pomanjkljivost obrazložitve

- 17 Tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe kršil obveznost obrazložitve s tem, da je v točki 20 izpodbijane odločbe brez pojasnil potrdil, da pomenita obravnavana znaka določeno idejno zvezo. Poudarja, da do zdaj tega razloga ni mogla izpodbijati.
- 18 Sodišče prve stopnje meni, da očitek tožeče stranke izhaja iz tega, da izpodbijane odločbe ni prebrala v celoti. Odbor za pritožbe je v točki 20 izpodbijane odločbe dejansko izrecno prevzel mnenje oddelka za ugovore, da obravnavana znaka „pomenita določeno idejno zvezo“. Zato bi zadostovalo, da bi se tožeča stranka sklicevala na navedeno mnenje iz odločbe oddelka za ugovore, odločbe, ki ji je bila vročena, in morebiti pred Sodiščem prve stopnje izpodbijala njeno razlogovanje.
- 19 Zaradi popolnosti Sodišče prve stopnje glede tega, da idejna zveza, na katero opozarja odbor za pritožbe, temelji na elementu „gas“, kot naj bi izhajalo iz nadaljevanja točke 20, ki ta element opredeljuje za prevladujočega, ugotavlja, da je, prvič, očitek tožeče stranke glede odločbe oddelka za ugovore – namreč, da si izjavi, da priznava, da beseda „gas“ pomeni gorivo za motor z notranjim izgorevanjem, hkrati pa poudarja, da ne pomeni bencin, nasprotujeta –, predstavljen v točki 6, prva alineja, izpodbijane odločbe. Drugič, odbor za pritožbe je v točki 24 izpodbijane odločbe sprejel stališče, da ima beseda „gas“ svoj lasten pomen in da to, „kakšen je njen dejanski pomen za italijansko govoreče potrošnike (ga[z]’, ‚gorivo‘), sploh ni

pomembno“. Zato je bilo za tožečo stranko preprosto združiti stališča iz točke 20 izpodbijane odločbe in stališča iz točke 24 te odločbe in, če je to primerno, pred Sodiščem prve stopnje kritizirati mnenje odbora za pritožbe, da obstaja idejna podobnost med obravnavanima znakoma, ne glede na pomen besede „gas“.

- 20 Zaradi navedenega je treba ta tožbeni razlog zavrnil.

Napačna presoja v analizi verjetnosti zmede

Trditve strank

- 21 Tožeča stranka meni, da ni prav, da se ločeno primerjajo na eni strani obravnavana znaka in na drugi strani proizvodi, ki jih označujeta. Navaja, da je v obravnavanem primeru odbor za pritožbe štel, da je izraz „blue-jeans“ opisen in je zato zaključil, da je beseda „gas“ prevladujoči element intervenientove znamke. Vendar, kot navaja tožeča stranka, to drži le za jeans, to je oblačila, ki se izdelujejo iz tkanine džins, ne pa takrat, kadar gre za proizvode, kot so puloverji, copati ali škornji. Poleg tega je odbor za pritožbe neupravičeno spregledal besedo „station“, ki je bila med analizo del prijavljene znamke.
- 22 Glede vidne primerjave obravnavanih znamk tožeča stranka za vse proizvode razen kavbojke poudarja, da je prevladujoči element intervenientove znamke „BLUE JEANS“, ki ima močan razlikovalni značaj. Prevladujoči vidik prijavljene znamke sestavljata besedi „gas“ in „station“. Zato med znamkama ni nobene podobnosti. Kadar se obravnavani znamki nanašata na kavbojke (blue-jeans), je izraz „blue-jeans“ opisen, in je torej prevladujoči element intervenientove znamke „gas“. Prevladujoči vidik prijavljene znamke ostaja „gas station“. Ker intervenientova znamka vsebuje

tudi močan razlikovalni grafični vidik, obema obravnavanima znamkama skupna beseda, to je „gas“, ne zadošča za ugotovitev verjetnosti zmede. Tako analizo po mnenju tožeče stranke potrjuje pristop Sodišča prve stopnje v sodbi z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedral proti UUNT – France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Recueil, str. II-5275, točka 54).

- 23 Glasovno sta po mnenju tožeče stranke obe obravnavani znamki čisto različni, predvsem za vse druge proizvode, razen za kavbojke. Kot navaja sodna praksa, to še toliko bolj drži, če se več pozornosti usmeri na prve dele znamk.
- 24 Glede idejne primerjave sta obravnavani znamki povsem različni za vse druge proizvode razen za kavbojke, ker ima ena kot prevladujoči element izraz „blue-jeans“, druga pa izraz „gas station“, ki pomeni skladišče plina. Tudi če se prizna, da je izraz „blue-jeans“ opisen, vzbudi intervenientova znamka misel na plin, medtem ko znamka tožeče stranke vzbudi misel na skladišče, v tem primeru na skladišče plina.
- 25 Tožeča stranka navaja, da odbor za pritožbe ni ustrezno sklepal iz svoje opredelitve upoštevne javnosti, to je javnosti, ki je na splošno normalno obveščena in razumno preudarna. Vendar je na obravnavi pojasnila, da te opredelitve ne postavlja več pod vprašaj.
- 26 Tožeča stranka na koncu meni, da razlike med znamkama izključujejo verjetnost zmede.

- 27 UUNT in intervenient najprej ugotavljata, da tožeča stranka ne izpodbija enakosti ali podobnosti obravnavanih proizvodov. V nadaljevanju pa menita, da je prevladujoči element v vsaki od obeh spornih znamk nedvomno beseda „gas“. Navajata, da sta tako pristop odbora za pritožbe kot ugotovitev, do katere je prišel, pravilna.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 28 Na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.
- 29 V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede pri gospodarskem izvoru blaga ali storitev treba presojati celovito glede na zaznavanje, ki ga ima upoštevna javnost do obravnavanih znakov in blaga ali storitev, in ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki so značilni za obravnavano zadevo, zlasti vzajemne odvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo blaga in storitev, ki jih označujejo (glej zlasti 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 zgoraj navedeno sodno prakso).
- 30 Najprej je treba ugotoviti, da je stališče odbora za pritožbe, prvič, v obravnavani zadevi upoštevna javnost italijanski potrošnik, ker je upoštevana prejšnja znamka italijanska nacionalna znamka (točka 13 izpodbijane odločbe), in da, drugič, to javnost sestavljajo povprečni potrošniki, ki so normalno obveščeni in razumno pazljivi in preudarni (točka 30 izpodbijane odločbe), pravilno, ker je blago, na katero se obravnavani znamki nanašata, blago tekoče porabe.

- 31 Dalje je treba omeniti, da je odbor za pritožbe pravilno opozoril, da je blago, na katero se obravnavani znamki nanašata, enako ali podobno (točka 12 izpodbijane odločbe).
- 32 Glede primerjave med spornima znakoma iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, zvočne ali idejne podobnosti spornih znakov temeljiti na skupnem vtisu, ki ga dajeta, pri tem pa je treba zlasti upoštevati njune razlikovalne in prevladujoče elemente (glej zlasti 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 47, in navedeno sodno prakso).
- 33 Očitek tožeče stranke, da naj bi odbor za pritožbe primerjavo med spornima znakoma izvedel abstraktno, brez upoštevanja proizvodov, na katere se obravnavani znamki nanašata, ni utemeljen. Dejansko je odbor za pritožbe na podlagi sodbe Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507) izrecno ugotovil, da „se zaključek o verjetnosti zmede opira na ugotovitev poudarjene podobnosti med znaki in medsebojne povezanosti med znaki in proizvodi pri ugotavljanju zmede“ (točka 12 izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe je tudi navedel, da je treba „presojo sposobnosti znaka, da izvaja nalogo znamke, opraviti v povezavi s proizvodi, ki so navedeni v prijavi“ (točka 21 izpodbijane odločbe).
- 34 V preizkusu je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je beseda „gas“ prevladujoči element prejšnje znamke (točki 20 in 28 izpodbijane odločbe). Dejansko je izraz „blue-jeans“ samo opis oblačila, izdelanega iz tkanine džins ali iz materiala, ki ga posnema. Za druga oblačila ta izraz nima močnega razlikovalnega značaja, tako kot beseda „gas“, ki nima nobene zveze z oblačili (točka 24 izpodbijane odločbe). Na

drugi strani je grafični element „blue jeans“ v obravnavanem slikovnem znaku manjši in napisan z očitno manjšimi znaki ter tak, da se kaže le kot dodatek besedi „gas“.

- 35 Odbor za pritožbe je lahko tudi ugotovil, da je beseda „gas“ prevladujoči element prijavljene znamke, kajti beseda „station“, čeprav daje določen poseben pomen, pomena besede „gas“ ne spreminja (točka 27 izpodbijane odločbe). Beseda „station“ se dejansko lahko nanaša na več različnih objektov, bodisi na postajališče za prevozna sredstva po tleh bodisi na prodajalno oziroma skladišče goriva, dokončen pomen pa ji da šele prilastek. Glede na to beseda „station“ poudarja pomen besede „gas“, ne da bi ji dajala alternativen pomen.
- 36 Ker gre za njun prevladujoči element, sta obravnavana znaka vidno, zvočno in idejno enaka.
- 37 Za sporna znaka kot celoto je odbor za pritožbe, ne da bi napačno presojal, lahko ugotovil, da upoštevna javnost razlik med tema znakoma, na eni strani drugotnega grafičnega elementa „blue jeans“ in na drugi strani drugotnega besednega elementa „station“, ne bo ohranila v spominu, ampak si bo zapomnila element „gas“ (točke od 27 do 29 izpodbijane odločbe). Glede tega je treba opozoriti, da ima povprečni potrošnik le redko priložnost neposredno primerjati različne znamke in se mora zato zanesti na njihovo nepopolno podobo, ki jo ohrani v spominu (sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26).
- 38 Ta ugotovitev ni sporna zaradi razlogovanja Sodišča prve stopnje v sodbi v zadevi HUBERT, točka 22 zgoraj, na katero se sklicuje tožeča stranka. V tej sodbi je dalo Sodišče prve stopnje v razmerju do skupnega besednega elementa spornih znamk, to

je besede „Hubert“, pretežen pomen grafičnemu elementu in razlikovalnim besednim elementom. Vendar je bil drugače kot pri grafičnemu elementu v zdaj obravnavani zadevi v tisti zadevi grafični element še zlasti pomemben. Kot je bilo glede tega ugotovljeno zgoraj, je element „blue jeans“ drugotnega pomena in se pojavlja zgolj kot dodatek elementa „gas“.

- 39 Zato je glede enakosti ali podobnosti med proizvodi, na katere se nanašata obravnavani znamki, in podobnosti med spornima znakoma treba pritrditi zaključku odbora za pritožbe, da v upoštevni javnosti obstaja verjetnost zmede med obravnavanima znamkama.
- 40 Ker taka verjetnost obstaja za vse zadevne proizvode, čeprav se kaže, da je še večja pri oblačilih iz džinsa, izpodbijane odločbe ne gre razveljaviti v delu, ki se nanaša na vsa druga oblačila, razen na tista iz džinsa, ali na proizvode drugih podkategorij proizvodov iz razreda 25.
- 41 Glede na vse navedeno je treba tožbo zavrnilo.

Stroški

- 42 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 intervenienta 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 Luxembourggu, 13. julija 2004.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

J. Pirrung