

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 23. novembra 2005*

V zadevi T-396/04,

Soffass SpA, s sedežem v Porcariju (Italija), ki ga zastopata V. Bilardo in C. Bacchini, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa M. Capostagno, zastopnica,

tožena stranka,

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

* Jezik postopka: italijanščina.

Sodipan, SCA, s sedežem v Saint-Étienne-du-Rouvray (Francija), ki ga zastopa N. Boespflug, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 16. julija 2004 (zadeva R 699/2003-1) v zvezi s postopkom z ugovorom med Soffassom SpA in Sodipanom SCA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi J. D. Cooke, predsednik, I. Labucka in V. Trstenjak, sodnici,
sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. oktobra 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. januarja 2005,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 9. februarja 2005,

na podlagi ukrepov procesnega vodstva z dne 24. junija 2005,

na podlagi obravnave z dne 13. septembra 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Soffass SpA je 20. septembra 1999 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT) vložil 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 figurativni znak, ponatisnjen spodaj:

NICKY

- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo v razred 16 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Blago iz papirja in/ali iz celuloze za čiščenje in higieno, kot so: robčki, brisače za obraz, brisače, prtički, papir za čiščenje v zvitkih ali valjčkih, higienski papir“.

4 Ta prijava je bila 10. aprila 2000 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 29/2000.

5 Sodipan SCA je 10. julija 2000 vložil ugovor zoper registracijo prijavljene znamke na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

6 Ugovor je temeljil na naslednjih prejšnjih nacionalnih registracijah:

— francoska registracija št. 1 400 192, v veljavi od 6. aprila 1967 za „papir, lepenko in proizvode iz teh materialov, ki niso pokriti v drugih razredih“, iz razreda 16, figurativnega znaka, ponatisnjenega spodaj:



— francoska registracija št. 1 346 586 v veljavi z dne 14. marca 1986 za „papirnate proizvode za higieno in čiščenje, kot so higienski papir, robčki, papir za čiščenje, prtički, prti, namizni servisi, celoten namizni servis, krožniki in skodelice

iz lepenke ter drugi proizvodi za eno samo uporabo (ali enkratno uporabo)“
iz razreda 16, figurativnega znaka, ponatisnjene spodaj:



- 7 Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 24. novembra 2003 zavrnil ugovor. V bistvu je odločil, da ne obstaja vidna, slišna ali pojmovna podobnost med zadevnima znakoma. Glede tega je obrazložil, da „se znaka jasno razlikujeta v celotnem vtisu, ki ga ustvarjata v vseh pogledih“. Ker sta bila glede globalnega vtisa znaka očitno različna, je oddelek za ugovore sklenil, da ni bila potrebna primerjava proizvodov. Iz enakega razloga oddelek za ugovore ni preizkusil dokazov o uporabi prejšnje znamke, ki jih je predložil intervenient v skladu s členom 43 Uredbe št. 40/94.

- 8 Intervenient je 4. decembra 2003 vložil pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

- 9 Prvi odbor za pritožbe, ki je ugotovil, da imata nasprotujoči si znamki znatno stopnjo podobnosti, je z odločbo z dne 16. julija 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore in mu zadevo poslal v ponovno odločanje, da opravi primerjavo med zadevnimi proizvodi in preizkus dokaza o uporabi prejšnje znamke.

Predlogi strank

10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo;
- UUNT naloži plačilo stroškov.

11 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- zavrne tožbo;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

12 Intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- zavrne tožbo;
- ob upoštevanju obstoja verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama, poudarjene z enakostjo zadevnih proizvodov, ugotovi, da je ugovor intervenienta proti prijavi znamke Skupnosti utemeljen;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

- 13 Tožeča stranka navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, v tem, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da obstajajo podobnosti med nasprotujočima si znakoma.

Trditve strank

- 14 Tožeča stranka meni, v nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe, da se zadevni znamki ne more zamenjevati zaradi očitnih slišnih, vidnih in pojmovnih razlik. Odbor za pritožbe naj bi v zadevi dejansko popačil pojem verjetnosti zmede, kot ga razlaga sodna praksa Skupnosti (sodbi Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22, in z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29).
- 15 Glede slišne ravni tožeča stranka ugovarja presoji odbora za pritožbe, po kateri je podobnost med zadnjima zlogoma „ky“ in „cky“ večja od slišne razlike, ki izhaja iz samoglasnikov „o“ in „i“. Tožeča stranka trdi, da mora ta očitna razlika, ki je še bolj poudarjena v francoščini zaradi različne izgovorjave zlogov „ni“ in „no“, prevladati, saj potrošnikom ostane v spominu ravno zvok prvega dela besede (odločba prvega odbora za pritožbe z dne 19. januarja 2001 v zadevi Manfield proti PENFIELD, R 120/2000-1, točka 23).
- 16 Glede vidne ravni tožeča stranka ugovarja ugotovitvi, vsebovani v izpodbijani odločbi, po kateri sta nasprotujoči si znamki podobni, ker sta označeni z enakima

začetnima in končnima črkama in ker sta v njih dve označbi zlogov, podobnih angleškemu izrazu. Poudarja, da imata omenjeni znamki pomembne razlike. Število njunih črk naj bi bilo različno (pet črk za NICKY in štiri za NOKY). V prvi znamki NOKY sta črki „n“ in „y“ postavljeni poševno in se ožita proti vrhu. Poleg tega ima črka „o“ besede NOKY obliko trikotnika z okroglimi koti. Navpična črta v črki „k“ v NOKY z zgornjim delom po višini zelo razločno presega najvišji skrajni konec poševne črte te črke. Druga znamka NOKY naj bi bila jasno označena s podobo medveda, na prsni katerega je vtisnjena podoba srca. Še več, oblikovana naj bi bila tako, da sta prva in zadnja črka večji od drugih. Končno, glede razlik s prijaviteljeno znamko sta prejšnji znamki sestavljeni iz črk, katerih konci so zaokroženi.

- 17 Glede pojmovne ravni tožeča stranka ugovarja ugotovitvi odbora za pritožbe, po kateri naj ne bi dokazala, da je izraz „Nicky“ v Franciji zaznan kot pomanjševalnica.
- 18 Tožeča stranka trdi, da je splošno znano in sprejeto, brez potrebe po dokazovanju, da je beseda „Nicky“ prepoznana v francosko govoreči javnosti in širše skupnostni javnosti kot pomanjševalnica francoskih imen, kot so Nicole, Nicolas, Nicolette ali takih imen v tujem jeziku. V ta namen se sklicuje na avtomobilista Nikija Laudo, film iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja, naslovljen „Micky in Nicky“, in risanko z naslovom „Nicky Larson“. Nasprotno naj bi bila beseda „noky“ češka beseda, ki je pojmovno enaka italijanski besedi „gnocchi“. Tožeča stranka vseeno izraža dvom o razumevanju tega pomena pri francosko govoreči javnosti. Ta beseda bi lahko to javnost bolj spominjala na razlikovalni znak NOKIA, splošno znan v sektorju mobilne telefonije.

- 19 Tožeča stranka meni, da za izključitev kakršne koli verjetnosti zmede zadostuje, da francosko govoreča javnost izraz „Nicky“ takoj zazna kot pomanjševalnico ali okrajšavo lastnih imen. Glede na sodno prakso zadostuje, da ima le ena od spornih znamk za upoštevno javnost jasen in točen pomen, da se izničijo vidne in slišne podobnosti med znamkami (sodbi 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 54, in z dne 22. junija 2004 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, ZOdl., str. II-1739, točki 55 in 56).
- 20 UUNT trdi, da je odbor za pritožbe pravilno primerjal prijavo za znamko Skupnosti s prejšnjima znamkama, ter poudarja, da opazne analogije povzročijo večjo stopnjo podobnosti.
- 21 Glede natančno izvedene analize tožeče stranke o značilnostih zadevnih znakov (glej točko 16 zgoraj) UUNT poudarja, da gre za očitno nepomembne elemente v globalni zaznavi teh znakov. Dejansko je beseda „noky“, kljub prisotnosti stilistične podobe medveda na drugi prejšnji znamki, neizpodbitno prevladujoči element obeh francoskih znamk.
- 22 Glede pojmovne analize zadevnih znamk UUNT zlasti trdi, da predloženi dokazi tožeče stranke v podporo trditvi o zanesljivem in gotovem pomenu NICKY, to je pomanjševalnice lastnega imena, niso taki, da bi učinkovito podprli tako dokazovanje. Sodbi BASS in PICARO, točka 19 zgoraj, naj se ni bi mogli uporabiti v tej zadevi, ker ne obstaja „jasen in odločen“ pomen enega od nasprotujočih si znakov, ki bi lahko odstranil vsakršno možno povezavo med njima. Še več, UUNT se ob uporabi člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje sklicuje na nedopustnost vseh novih razlogov, vloženi prvič pred Sodišče prve stopnje, to pa so lahko dokumenti od 13 do 21, dodani k tožbi. Gre za popolnoma nove dokumente, ki ne

morejo biti sprejeti na tej stopnji postopka (sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 67).

- 23 Intervenient trdi, da je glede na očitno podobnost med zadevnima znakoma upravičeno, da je bila odločba oddelka za ugovore razveljavljena.
- 24 Zlasti poudarja, da na pojmovni ravni znamka NICKY, ki se uporablja za proizvode, kot so papirnati izdelki, robčki in prtčki, pri francoskih potrošnikih ne bo zaznana kot ime osebe, ker jih nič ne vzpodbudi k vzpostavitvi zveze med temi proizvodi in osebo z imenom „Nicky“ in, toliko manj, ker je uporaba take pomanjševalnice zelo redka.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 25 Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa, da se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke prijavljene znamke zavrne registracija, če obstaja zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko ali zaradi podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih označujeta znamki, verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

- 26 Iz te določbe izhaja, da verjetnost zmede predpostavlja obenem enakost ali podobnost prijavljene znamke s prejšnjo znamko in enakost ali podobnost proizvodov ali storitev, ki jih vsebuje prijava za registracijo, in tistih, za katere je bila registrirana prejšnja znamka. Gre za kumulativne pogoje (sodba Sodišča z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedial proti UUNT, C-106/03 P, ZOdl., stran I-9573, točka 51).
- 27 Tako je takrat, ko so nasprotujoči si znaki popolnoma različni, načeloma mogoče brez preizkusa zadevnih proizvodov ugotoviti, da ne obstaja verjetnost zmede.
- 28 Treba je dodati, da po ustaljeni sodni praksi verjetnost zmede pomeni verjetnost, da bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz enakega podjetja ali, odvisno od primera, gospodarsko povezanih podjetij.
- 29 Po tej sodni praksi je verjetnost zmede treba presojati globalno, po tem, kako upoštevena javnost zazna znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov v zadevi, predvsem medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in med podobnostjo označenih 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 31 do 33 in navedena sodna praksa).
- 30 Ob upoštevanju te medsebojne odvisnosti se stopnja podobnosti med znamkami, čeprav šibka, lahko izravna z močnejšo stopnjo podobnosti med označenimi

proizvodi ali storitvami in obratno (glej po analogiji sodbi Sodišča Canon, točka 14 zgoraj, točka 17, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 19).

- 31 Tako je treba takrat, ko med znakoma obstaja podobnost, čeprav šibka, verjetnost zmede presoditi globalno, ob upoštevanju vseh upoštevanih elementov.
- 32 Iz ustaljene sodne prakse tudi izhaja, da mora globalna presoja verjetnosti zmede pri vidni, slišni ali pojmovni podobnosti nasprotujočih si znakov temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarijo, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (glej sodbo BASS, točka 14 zgoraj, točka 47 in navedena sodna praksa).
- 33 V tej zadevi je jasno, da je upoštevna javnost za tako presojo francoska javnost.
- 34 Pri vidni ravni je treba upoštevati, da obstaja določena podobnost med zadevnima znakoma. Tri od štirih črk znaka NOKY se nahajajo na istem mestu v znaku NICKY. Znaka imata skupno začetno črko „n“ in končnico „ky“. Ta končnica v francoščini ni navadna, lahko se jo upošteva kot prevladujoči element med znakoma, ki pritegne pozornost francoskih potrošnikov.

- 35 Tudi pri slišni ravni obstaja podobnost med zadevnima znakoma, v tem primeru pritegne pozornost francoskih potrošnikov zadnji zlog „ky“, enak obema nasprotnojučima si znakoma. Tako imata prva zloga omenjenih znakov, ki sta si različna, manjši vpliv s slišnega vidika.
- 36 Glede tega je treba spomniti, da je po sodni praksi stopnja slišne podobnosti med obema znamkama manjšega pomena pri proizvodih, ki so trženi tako, da upoštevna javnost navadno ob nakupu zazna znamko, ki jih označuje na viden način (sodba BASS, točka 19 zgoraj, točka 55).
- 37 Enako je pri pojmovni ravni mogoče, kot navaja tožeča stranka (glej točki 18 in 19 zgoraj), da besedo „Nicky“ francoski potrošniki zaznajo kot pomanjševalnico imena Nicolas ali Nicole. Vendar na pomembnost teh trditev deloma vplivata narava zadevnih proizvodov in razmere, v katerih so bili ti trženi. Posledično naj presoja takih trditev ne bi mogla biti ločena od drugih dejavnikov, ki bi lahko bili upoštevni.
- 38 Treba je upoštevati, da so podobnosti med znakoma, omenjenima v točkah 34 in 35 zgoraj, take, da je odbor za pritožbe upravičeno ugotovil, da je treba opraviti primerjavo proizvodov, da bi se globalno presodila verjetnost zmede v zadevi. Predvsem je tako, ko so znaki, ki pomenijo elemente podobnosti, čeprav šibke, lahko omiljeni pri globalni presoji z drugimi elementi, kot sta narava zadevnih proizvodov in razmere, v katerih so trženi.

39 Ko nasprotujoči si znaki niso očitno brez podobnosti, ampak pomenijo določene elemente podobnosti in določene elemente, ki jih lahko razlikujejo, presoja pomembnosti teh elementov ne more biti izvedena ločeno, ampak pri globalni presoji verjetnosti zmede, ob upoštevanju vseh upoštevnihi dejavnikov (glej točko 29 zgoraj).

40 Iz vsega omenjenega izhaja, da je treba zavrniiti edini tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

41 Glede dokumentov od 13 do 21, priloženih k tožbi (glej točko 22 zgoraj), se jih ne sme upoštevati, ker je postopek pred Sodiščem prve stopnje namenjen nadzoru zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94. Naloga Sodišča prve stopnje ni, da ponovno preizkusi vse dejansko stanje ob upoštevanju dokazov, ki so mu predloženi prvič. Poleg tega bi bila dopustitev teh dokazov v nasprotju s členom 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje, po katerem pisne vloge strank ne morejo spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe. Tako je treba izključiti te dokaze, brez potrebe, da se preizkusi njihova dokazna vrednost (sodba BUDMEN, točka 22 zgoraj, točka 67).

42 Ob upoštevanju vsega navedenega je treba predlog za razveljavitev tožeče stranke zavrniiti.

- 43 Glede intervenientovega predloga, da je treba dokončno ugotoviti, da je ugovor proti prijavi znamke Skupnosti utemeljen, je treba dodati, da iz skupnega branja člena 63(2) in (3) Uredbe št 40/94 jasno izhaja, da se odločbo odbora za pritožbe lahko spremeni le, kadar vsebuje vsebinske ali oblikovne nezakonnosti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 46). Ob tem je dovolj ugotovitev, da izpodbijana odločba ne vsebuje takih nezakonnosti in da je treba opraviti globalno presojo verjetnosti zmede v tej zadevi ob upoštevanju vseh upoštevanih elementov.
- 44 Tako je treba intervenientov predlog glede spremembe zavrniti.

Stroški

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

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

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

Cooke

Labucka

Trstenjak

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 23. novembra 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

J. D. Cooke