

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)
z dne 16. marca 2005*

V zadevi T-112/03,

L'Oréal SA, s sedežem v Parizu (Francija), ki ga zastopa X. Buffet Delmas d'Autane, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopajo B. Filtenborg, S. Laitinen in G. Schneider, zastopnice,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) je bil

Revlon (Švica) SA, s sedežem v Schliernu (Švica),

* Jezik postopka: angleščina.

katere predmet je tožba proti odločbi četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 15. januarja 2003 (zadeva R 396/2001-4), v postopku z ugovorom med L'Oréalom SA in Revlonom (Švica) SA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat)

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij, sodnik, in I. Pelikánová, sodnica,
sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 27. marca 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 31. julija 2003,

na podlagi dodatnih, tožbi priloženih dokumentov, vloženi v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 8. septembra 2003, in sicer en izvod odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 11. julija 2003 v zadevi R 831/2002-2, v postopku z ugovorom med Revlonom (Švica) SA in Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. oktobra 2003,

na podlagi obravnave z dne 28. septembra 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka je 9. decembra 1998 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: Urad) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena, vložila prijavo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak FLEXI AIR.
- 3 Blago in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, sodijo v razred 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „šamponi; geli, pene, balzami in proizvodi v obliki razpršilca za oblikovanje in nego las; laki za lase; sredstva za barvanje in razbarvanje las; sredstva za onduliranje in ravnanje las; parfumerijski izdelki“.
- 4 30. avgusta 1999 je bila prijava znamke objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 69/99.

- 5 Revlon (Švica) SA (v nadaljevanju: vložnik ugovora) je 30. novembra 1999 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložil ugovor zoper prijavljeno znamko.
- 6 Ugovor temelji na besedni znamki FLEX (v nadaljevanju: prejšnja besedna znamka), ki je bila predmet naslednjih registracij:
- registracija v Franciji za proizvode iz razredov 3 in 34, imenovane „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila, parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase; sredstva za čiščenje zob; tobak (surov ali obdelan); proizvodi za kadilce; vžigalice“;
 - registracija na Švedskem za proizvode iz razreda 3, imenovane „šamponi; balzam za rast las, pena, lak in gel za lase“;
 - registracija v Veliki Britaniji za proizvode iz razreda 3, imenovane „šamponi in proizvodi za nego, namenjeni lasem“.
- 7 V utemeljitev ugovora je vložnik navedel relativni razlog za zavrnitev iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

- 8 Tožeča stranka je bila 7. decembra 1999 obveščena, da je bil zoper njeno prijavo znamke vložen ugovor. Oddelek za ugovore je vložnika ugovora 23. marca 2000 pozval, naj nove dokazne elemente v podporo ugovora predstavi pred 23. julijem 2000, tožečo stranko pa, naj predloži pripombe v odgovor na ugovor pred 23. septembrom 2000.
- 9 V teh rokih Urad ni prejel nobenih pripomb.
- 10 Urad je 27. novembra 2000 obe stranki obvestil, da bo, če ne bosta predložili novih pripomb, izdal odločbo na podlagi dokazov, ki jih ima na voljo.
- 11 Urad je 28. in 29. novembra 2000 prejel pripombe tožeče stranke, da bo zaradi razlogov, ki niso „odvisni od njene volje“, ugovor le sprejela v vednost. Tožeča stranka je prav tako zahtevala dokaz o resni uporabi prejšnje znamke in izjavila, da si je pridržala pravico za vložitev zahtevka za vrnitev v prejšnje stanje. Priložila je prepis svojih pripomb, ki jih je podala v povezanem postopku z ugovorom.
- 12 Oddelek za ugovore je 26. marca 2001 odgovoril, da ne bo upošteval pripomb iz prejšnje točke, ker so bile podane po zgoraj omenjenem obvestilu z dne 27. novembra 2000.
- 13 Z odločbo z dne 27. marca 2001 je Oddelek za ugovore zavrnil prijavo znamke zaradi verjetnosti zmede med znamko, za katero je vložena prijava, in prejšnjo znamko, registrirano v Združenem kraljestvu.

- 14 Tožeča stranka je 20. aprila 2001 vložila pritožbo zoper to odločbo na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94.
- 15 Z odločbo z dne 15. januarja 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je četrti odbor za pritožbe zavrnil pritožbo in tožeči stranki naložil plačilo stroškov.

Predlogi strank

- 16 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - Uradu naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka pred odborom za pritožbe.
- 17 Urad Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

- 18 V podporo tožbe tožeča stranka navaja tri tožbene razloge, in sicer kršitev bistvenih kršitev postopka glede zahteve za dokaz za resno uporabo prejšnje znamke, kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in kršitev člena 8(2)(a)(ii) te uredbe.

Prvi tožbeni razlog: kršitev bistvenih določb postopka glede zahteve dokaza o resni uporabi prejšnje znamke

Navedbe strank

- 19 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe s tem, ko je potrdil odločbo Oddelka za ugovore, s katero je zavrnjena zahteva za dokaz o resni uporabi prejšnje znamke, kršil člen 43(2) Uredbe št. 40/94 in pravila 22(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 (UL L 303, str. 1). Navaja, da se ob tem, da nobena izmed teh določb ne določa roka, v katerem se zahteva dokaz o resni uporabi, taka zahteva lahko vloži do zaključka postopka z ugovorom, ki v tem primeru naj ne bi bil pred 27. marcem 2001, to je datumom odločbe Oddelka za ugovore.
- 20 Po drugi strani tožeča stranka zatrjuje, da je odbor za pritožbe, s tem ko je potrdil odločbo Oddelka za ugovore, s katerim se zavrne zahteva za dokaz o resni uporabi načela, kršil načelo funkcionalne kontinuitete, kot izhaja iz sodb Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY-DRY,

T-163/98, Recueil, str. II-2383); z dne 16. februarja 2000 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (Oblika mila, T-122/99, Recueil, str. II-265); z dne 5. junija 2002 v zadevi Hershey Foods proti UUNT (Poljub s peresom, T-198/00, Recueil, str. II-2567); z dne 12. decembra 2002 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (Oblika mila, T-63/01, Recueil, str. II-5255) in z dne 23. septembra 2003 Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE, T-308/01, Recueil, str. II-3253).

21 Urad ugovarja utemeljenosti tega tožbenega razloga.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 22 Najprej je treba je poudariti, da pravilo 22(1) Uredbe št. 2868/95 v tem primeru ni upoštevno. Določa namreč, da če mora stranka, ki ugovarja, predložiti dokaz o uporabi predhodne znamke, jo Urad pozove, naj to stori v roku, ki ji ga določi. V okviru tega spora pa se ne zastavlja vprašanje, do kdaj se lahko predloži dokaz o resni uporabi prejšnje znamke, ampak do kdaj se lahko ta dokaz zahteva.
- 23 Nadalje je treba ugotoviti, da je v točki 16 izpodbijane odločbe odbor za pritožbe menil, da zahteva tožeče stranke za dokaz o resni uporabi predhodne znamke ni bila vložena v predpisanem roku in se zato ne upošteva pri odločanju glede ugovora.
- 24 Za preučitev utemeljenosti tega mnenja je treba najprej spomniti, da se v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, zaradi preučitve ugovora, vloženega na podlagi člena 42 te uredbe, domneva, da je bila prejšnja znamka predmet resne uporabe tako

dolgo, dokler ni vložena prijaviteljeva zahteva, katere predmet je, da dokaz take uporabe ni podan. Učinek vložitve te zahteve je torej ta, da nosi stranka, ki ugovarja, dokazno breme glede resne uporabe (ali obstoj upravičenih razlogov za neuporabo), sicer bo njen ugovor zavržen. Za nastanek takega učinka mora biti zahteva pred Uradom izrecno oblikovana v pravilnem roku (sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2004 v združenih zadevah El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965, točka 38).

- 25 Glede tega je treba poudariti, da deveta uvodna izjava Uredbe št. 40/94 sicer res določa, da „ni razloga za varstvo znamk Skupnosti ali katerekoli znamke, registrirane pred njimi, razen če se znamke dejansko uporabljajo“. Upoštevajoč to dejstvo, prijavitelju znamke ni treba neupravičeno omejiti možnosti, da zahteva dokaz o uporabi znamke, ki se uveljavlja proti registraciji znamke, za katero je vložena prijava.
- 26 Vendar je resna uporaba prejšnje znamke vprašanje, ki ga je treba, ko ga prijavitelj znamke izpostavi, rešiti, preden se odloči o ugovoru.
- 27 Glede tega sta postopek z ugovorom in tudi pritožbeni postopek kontradiktorna postopka, pri čemer Urad pozove stranke tolikokrat, kot je potrebno, naj podajo svoje pripombe o vročenih pisanjih ali navedbah drugih strank (glej v tem smislu člen 43(1) in člen 61(2) Uredbe št. 40/94). Zaradi boljše organizacije postopka je treba načeloma te pripombe podati v roku, ki ga določi Urad.

- 28 V tem primeru je Oddelek za ugovore z dopisom z dne 23. marca 2000 in v skladu s členom 43(1) Uredbe št. 40/94 pozval stranko, ki ugovarja, naj pred 23. julijem 2000 predstavi nove dokaze v podporo svojemu ugovoru, in tožečo stranko, naj pred 23. septembrom 2000 predloži svoje pripombe glede ugovora. Tožeča stranka bi morala torej načeloma dokaz za resno uporabo prejšnje znamke zahtevati v določenem roku, torej pred 23. septembrom 2000.
- 29 V spisu ni nobenega elementa za utemeljitev izjeme od tega načela. Razlogi, „neodvisni od njene volje“, ki jih navaja tožeča stranka in so omenjeni v zgoraj točki 11, niso takšen element. Na ustno vprašanje Sodišča prve stopnje je tožeča stranka namreč pritrdila, da je šlo za njeno administrativno napako.
- 30 V teh pogojih je bilo prav, da je Oddelek za ugovore pravilno štel, da zahteva za dokaz resne uporabe, ki jo je tožeča stranka predložila s pisanji z dne 28. in 29. novembra 2000, ni bila predložena pravočasno in da jo je zavrgel.
- 31 Iz tega izhaja, da odbor za pritožbe s tem, da je v točki 16 izpodbijane odločbe zavzel stališče, da ta zahteva ni bila predložena v predpisanem roku, ni kršil člena 43(2) Uredbe 40/94.
- 32 Nadalje je treba glede trditve, ki se opira na načelo funkcionalne kontinuitete, ugotoviti, da je v upoštevni točki pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila pred odborom za pritožbe, navedeno (glej točke 2.2.9 in 3.10 tožbe):

„[...] [P]ritožnik podredno zahteva, da v skladu s členom 62 [Uredbe št. 40/94] odbor za pritožbe izvaja pristojnost Oddelka za ugovore in sprejme zahtevo pritožnika za

dokaz glede uporabe prejšnje znamke, registrirane v Združenem kraljestvu, ali zadevo vrne Oddelku za ugovore, da obravnava zahtevo pritožnika.“ („[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.“).

33 Iz tega izhaja, da je pred odborom za pritožbe tožeča stranka podredno ponovila svojo zahtevo za dokaz o resni uporabi prejšnje znamke.

34 V izpodbijani odločbi pa odbor za pritožbe te podredne zahteve ni omenil, medtem ko je zavrnil glavni predlog glede verjetnosti zmede.

35 Ta napaka vendar ne utemeljuje razveljavitve izpodbijane odločbe, ker je odbor za pritožbe to podredno zahtevo za dokaz o resni uporabi lahko zakonito zavrnil, ne da bi kršil načelo funkcionalne kontinuitete.

36 Pristojnost odborov za pritožbe Urada namreč zajema ponovno preverjanje odločb, ki so jih sprejele enote Urada pri odločanju na prvi stopnji. V okviru ponovnega preverjanja je izid pritožbe odvisen od vprašanja, ali je nova odločba, ki ima enak izrek kot odločba, ki je predmet pritožbe, lahko, ali ne, zakonito sprejeta v trenutku, ko se odloča o pritožbi. Tako lahko odbori za pritožbe, z izjemo primera iz člena 74(2) Uredbe št.°40/94, ugodijo pritožbi na podlagi novih dejstev, ki jih je navedla stranka, ki je vložila pritožbo, ali celo na podlagi novih dokazov, ki jih je ta predložila (zgoraj navedena sodba KLEENCARE, točka 26). Poleg tega obsega preverjanja, ki ga

mora odbor za pritožbe izvajati glede odločbe, ki je predmet pritožbe, načeloma ne določajo razlogi, ki jih navaja pritožnik. Čeprav torej stranka, ki je vložila pritožbo, ni navedla posebnega razloga, mora odbor za pritožbe preveriti glede na vse upoštevne pravne in dejanske elemente, ali je nova odločba, ki ima enak izrek kot odločba, ki je predmet pritožbe, lahko sprejeta oziroma ne more biti zakonito sprejeta v trenutku, ko se odloča o pritožbi (zgoraj navedena sodba KLEENCARE, točka 29).

37 Torej je v tem primeru treba na vprašanje – ali je lahko v trenutku, ko je odločil, odbor za pritožbe zakonito sprejel odločbo, ki je, kot odločba Oddelka za ugovore, zavrnila zahtevo za dokaz glede resne uporabe – odgovoriti pritrdilno. Pred odborom za pritožbe namreč tožeča stranka ni vložila nobenega novega elementa za utemeljitev zamude roka, ki ga je glede vložitve te zahteve določil Oddelek za ugovore. Ker dejansko stanje v zvezi s tem ostaja enako tistemu, ki ga je moral poznati Oddelek za ugovore, je odbor za pritožbe glede postopka pred Oddelkom za ugovore lahko zakonito menil, kot je navedeno spodaj v točkah od 28 do 31, da zahteva, ki je bila pred njim vložena podredno, ni bila vložena pravočasno.

38 Iz tega izhaja, da je treba prvi tožbeni razlog zavriniti.

Drugi tožbeni razlog, kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Navedbe strank

39 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe s tem, ko je ugotovil obstoj verjetnosti zmede, kršil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

- 40 V zvezi s tem najprej navaja, da je treba, glede na to, da je izpodbijana odločba temeljila na registraciji prejšnje znamke v Združenem kraljestvu, verjetnost zmede oceniti glede na to državo.
- 41 Poleg tega se pridružuje ugotovitvi odbora za pritožbe glede šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke.
- 42 Nadalje trdi, da odbor ni pravilno sklepal, da so zadevni znaki podobni in da bi se lahko enačili.
- 43 Šibak razlikovalni učinek prejšnje znamke je moral voditi odbor za pritožbe k oceni, da lahko le popolna reprodukcija te znamke povzroči verjetnost zmede.
- 44 Poleg tega naj sporni znaki ne bi bili dovolj podobni, da bi povzročili verjetnost zmede.
- 45 Glede vizualne podobnosti tožeča stranka naprej zatrjuje, da se znak, ki je sestavljen iz kombinacije dveh izrazov, ne more šteti za vizualno primerljiv z znakom, ki ga sestavlja le en izraz, in še več, da noben izmed teh dveh izrazov ni enak prejšnjemu znaku, ki je krajši. Glede tega se tožeča stranka sklicuje na sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT, T-110/01, Recueil, str. II-5275), v kateri naj bi bilo poudarjeno, da se je v nasprotju z glagolom „flex“ in korenomo „flexi“, skupni element znakov v zadevi, v kateri je bila izdana ta sodba, črkoval enako in imel močan razlikovalni učinek. Poleg tega se sklicuje na odločbe odborov za pritožbe v zadevah SIMPLELIFE proti

SIMPLE LIFE, FREEZOMINT proti FREEZE, MILES proti MILESTONE, TAPAS proti TAPARICA, GIRA proti GIRALDA in DRIVE proti DRIVEWAY.

- 46 Drugič, ugotovitev odbora za pritožbe, po katerem pozornost potrošnika avtomatično pritegne prvi, skupni del znakov, ni utemeljena z nobeno posebno obrazložitvijo in ni v skladu z odločbo odbora za pritožbe v zadevi ORANGEX proti ORANGE X-PRESS.
- 47 Glasovno gledano, tožeča stranka trdi, da dodatek črke „i“ v izrazu „flex“ ustvari dodaten zlog. Še več, prejšnji znak naj bi bil v celoti sestavljen iz soglasnikov, medtem kot naj bi znak, za katerega se zahteva prijava, vseboval tudi samoglasnike, ki naj bi se v Združenem kraljestvu pojoče izgovarjal.
- 48 Pojemovno gledano, tožeča stranka najprej trdi, da se vložnik ugovora zaveda opisne narave izraza „flex“, saj je bila znamka FLEX registrirana v delih registrov Združenega kraljestva in Irske, namenjenih znamkam z najmanjšo razlikovalno silo, in ni utemeljila tega ugovora na znanosti prejšnje znamke v Združenem kraljestvu. Tožeča stranka iz tega sklepa, da naj v angleško govorečih državah izraz „flex“ ne bi bil vodilni element znaka FLEXI AIR. Nasprotno, slovnično gledano naj bi bil izraz „air“ najpomembnejši element, izraz „flexi“ pa je lahko pomanjševalnica pridevnika „flexible“, ki opredeljuje samostalnik „air“.
- 49 Tožeča stranka podrobneje navaja, da izraz „flexi“ v angleškem jeziku ne obstaja in da je znak, za katerega se zahteva prijava, domišljjski pojem. S sklicevanjem na angleški slovar tožeča stranka navaja tudi, da je med številnimi pomeni izraza „air“ odbor za pritožbe izbral enega izmed manj pogostih. Nasprotno naj bi imel izraz „flex“ v angleščini jasen pomen in naj torej ne bi imel nikakršnega razlikovalnega učinka.

- 50 Tožeča stranka dodaja, da je glede primerjave znakov razlogovanje izpodbijane odločbe v nasprotju s sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN, T-6/01, Recueil, str. II-4335), saj element „flex“ v znaku, za katerega se zahteva prijava, ni vodilen in ostali elementi niso zanemarljivi.
- 51 Glede globalne presoje verjetnosti zmede tožeča stranka navaja, da ni sporno, da se v nasprotju z blagom iz sodbe, ki jo je Sodišča prve stopnje izdalo dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY, T-99/01, Recueil, str. II-43), zadevno blago ne naroči ustno, ampak je na voljo na policah, tako da ni mogoča kakršnakoli glasovna podobnost kot tudi verjetnost zmede.
- 52 Poleg tega ob sklicevanju na prepise registracij v Združenem kraljestvu tožeča stranka trdi, da naj povprečen potrošnik v tej državi ne bi enačil nasprotujočih si znamk, saj pozna že mnogo drugih znamk, ki vsebujejo izraz „flex“ za podobne ali enake proizvode.
- 53 Tožeča stranka zatrjuje tudi, naj se mnenje, ki ga je sprejel drugi odbor za pritožbe v svoji zgoraj omenjeni odločbi z dne 11. julija 2003, ki jo je tožeča stranka vložila v tajništvu Sodišča prve stopnje 8. septembra 2003 za ugotovitev, da verjetnost zmede med znamkama FLEX in FLEXIUM ne obstaja, v tem primeru neposredno uporabi. Generičen izraz, kot je „flex“, ne sme biti monopoliziran. Po mnenju tožeče stranke je ta odločba toliko pomembnejša, ker se nanaša na znaka, med katerima je vsak sestavljen iz samo enega izraza, medtem, ko znak, za katerega se zahteva prijava v tem primeru, sestavljata dva izraza in noben izmed njih niti noben izmed njihovih zlogov ni enak prejšnjemu znaku („fle-xi-air“).
- 54 Urad prereka utemeljenost tega tožbenega razloga.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 55 V skladu s členom 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 oziroma storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.
- 56 V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede verjetnost, da lahko javnost misli, da zadevno blago ali storitve ponuja isto podjetje ali, glede na okoliščine primera, gospodarsko povezana podjetja.
- 57 V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede ocenjevati globalno, glede na percepcijo, ki jo ima upoštevna javnost o znakih in zadevnih proizvodih ali storitvah, ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov v tem posamičnem primeru, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo zadevnih znakov in 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 31 do 33 in navedena sodna praksa).

— Upoštevna javnost

- 58 Tožeča stranka ni kritizirala dejstva, da je odbor za pritožbe presojal verjetnost zmede v Združenem kraljestvu. Prav tako ni ugovarjala ugotovitvi odbora za pritožbe, po katerem upoštevna javnost predstavlja povprečni potrošnik, ki ni posebno pozoren. Zato Sodišče prve stopnje meni, da je treba pri obravnavi tega tožbenega razloga izhajati iz teh ugotovitev.

— Razlikovalni značaj prejšnje znamke

59 Med strankami ni sporno, kot to ugotavlja odbor za pritožbe, da ima prejšnja znamka šibak razlikovalni učinek.

60 Tožeča stranka trdi, da bi ta šibki razlikovalni učinek moral voditi odbor za pritožbe k oceni, da bi le popolna reprodukcija prejšnje znamke lahko povzročila verjetnost zmede.

61 To trditev je treba zavrniti. Čeprav je treba razlikovalni učinek prejšnje znamke upoštevati pri presoji verjetnosti zmede (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 24), pa gre le za enega izmed elementov, ki se upošteva v okviru te presoje. Tako kljub prejšnji znamki s šibkim razlikovalnim učinkom in čeprav znamka, za katero se zahteva prijava, ne predstavlja njene popolne reprodukcije, lahko obstaja verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti omenjenih znakov in blaga ali storitev.

— Primerjava zadevnih proizvodov

62 Tožeča stranka ni ugovarjala ugotovitvi odbora za pritožbe, po kateri so zadevni proizvodi deloma enaki in deloma zelo podobni. Zato Sodišče prve stopnje meni, da je treba pri obravnavi tega tožbenega razloga izhajati iz te ugotovitve.

— Zadevni znaki

- 63 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora globalna presoja verjetnosti zmede glede vizualne, glasovne ali pojmovne podobnosti spornih znakov temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti dajejo, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in ključne elemente (glej 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 navedena sodna praksa).
- 64 Glede vizualne podobnosti je odbor za pritožbe štel, da je znak FLEXI AIR v glavnem sestavljen iz izraza „flex“. Poleg tega bi element „flex“, ker je na začetku, lahko imel večji učinek kot preostanek tega znaka. Beseda „air“ naj bi bila na drugem mestu in naj bi bila krajša. Potrošniki naj bi bolj opazili začetek kot konec znaka. Prevladujoča narava elementa „flex“ naj se z dodatkom črke „i“ ne bi bistveno spremenila. Odbor za pritožbe je iz tega sklepal, da sta znaka vizualno podobna.
- 65 Te ugotovitve so brez napak in trditev tožeče stranke, navedenih zgoraj v točkah 45 in 46, ni mogoče sprejeti.
- 66 Glede prve serije trditev je treba navesti, da ni nobenega razloga, da znak, ki ga sestavljata dva izraza, in znak, ki ga sestavlja samo en izraz, ne moreta biti vizualno podobna. Po drugi strani v tem primeru niti dejstvo, da nobena izmed dveh besed znaka, za katerega se zahteva prijava, ni enaka prejšnjemu znaku, niti dejstvo, da je zadnji znak kratek, ne moreta ovreči vizualne podobnosti, ki jo ustvari ujemanje štirih od osmih črk znaka, za katerega se zahteva prijava, ki so v obeh znakih na istem mestu in na začetku.

- 67 Glede trditve na podlagi zgoraj navedene sodbe HUBERT zadostuje navedba, da sklep iz te sodbe, po katerem je globalni vizualni vtis zadevnih znakov drugačen, temelji zlasti na figurativnem elementu enega izmed teh znakov (točka 54), medtem ko sta oba znaka v tem primeru besedna znaka.
- 68 Glede prejšnjih odločb odborov za pritožbe, ki so navedene v zgoraj točkah 45 in 46, je treba opozoriti, da je treba po ustaljeni sodni praksi zakonitost odločb odborov za pritožbe glede registracije znaka kot znamke Skupnosti presojati le na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlaga sodišče Skupnosti, in ne na podlagi prejšnje upravne prakse teh odborov (sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T 106/00, Recueil, str. II-723, točka 66, v katero Sodišče ni podvomilo v sklepu z dne 5. februarja 2004 v zadevi Streamserve proti UUNT, C-150/02 P, Recueil, str. II-1461). Poleg tega, čeprav pravni ali dejanski razlogi iz prejšnje odločbe nedvomno lahko predstavljajo trditve v podporo tožbenega razloga kršitve določbe Uredbe št. 40/94 (sodba Sodišča prve stopnje z dne 20. novembra 2002 v združenih zadevah Bosch proti UUNT (Kit pro in Kit Super Pro), T-79/01 in T-86/01, Recueil, str. II-4881, točka 33), pa je treba ugotoviti, da se prejšnje odločbe, navedene zgoraj v točkah 45 in 46, nanašajo na znake, katerih vizualno razmerje ni primerljivo s tem v obravnavanem primeru.
- 69 Nazadnje je treba glede domnevne neobrazložitve, navedene zgoraj v točki 46, ugotoviti, da je odbor za pritožbe štel, da potrošniki bolj opazijo začetek kot konec znaka (točka 33 izpodbijane odločbe). Glede tega mu torej ni mogoče očitati, da se ni dovolj opredelil o tem vprašanju.
- 70 Odbor za pritožbe je štel, da ima začetek znaka bistveno vlogo pri glasovni primerjavi. Razlika v izgovorjavi je nastala le pri končnici znaka, za katerega se zahteva prijava, ker ta končnica ni opazna. Mehak ton črke „i“ in odprta izgovorjava izraza „air“ v angleščini se konča v glasovnem ujemanju z elementom „flex“ ter zlasti

ob prevladi črke „x“ v izgovorjavi. Po mnenju odbora za pritožbe sta si ta znaka torej glasovno podobna.

- 71 Te ugotovitve prav tako niso napačne.
- 72 Trditve tožeče stranke glede črke „i“ in izraza „air“ v znaku FLEXI AIR iz zgoraj navedene točke 47 je treba zavrniti. Ostaja namreč dejstvo, da se le štiri prve črke od osmih, ki sestavljajo znak, izgovorijo natančno tako kot znak FLEX, da je črka „i“ le glasovno zanemarljiv dodatek tem štirim črkam in da dodatek besede „air“ prav tako ne morejo postaviti pod vprašaj te delne enakosti izgovorjave.
- 73 Nazadnje je pojmovno gledano odbor za pritožbe štel, da sta izraza „flex“ in „flexi“ tesno povezana, saj oba namigujeta na elastičnost in torej na vitalnost las. Dodatek izraza „air“ ne spremeni te pojmovne enakosti. Zato imajo po mnenju odbora za pritožbe znaki v angleščini skupni pomen.
- 74 Tudi te ugotovitve niso napačne in trditve tožeče stranke, navedenih zgoraj v točkah 48 in 49, ni mogoče sprejeti.
- 75 Glede trditve, da se vložnik ugovora zaveda opisnega značaja izraza „flex“, zadostuje navedba, da ta okoliščina ni upoštevna za pojmovno presojo zadevnih znakov.

- 76 Enako velja tudi za trditve, po kateri je slovnično izraz „air“ najpomembnejši element znaka, za katerega se zahteva prijava, če povprečen potrošnik, ki ni posebno pozoren, ne bo slovnično preučeval zadevnih znakov.
- 77 Glede trditve, ki se nanaša na pomen izraza „air“ zadostuje povzeti, da kakršenkoli je ta pomen, ne more postaviti pod vprašaj pomena elementa „flexi“ niti pojmovne podobnosti, ustvarjene s tem elementom.
- 78 Trditve glede neobstoja razlikovalnega učinka prejšnjega znaka, da izraz „flexi“ ne obstaja v angleškem jeziku in da je znak FLEXI AIR domišljijiski pojem, je treba prav tako zavrniti, ker ne morejo ovreči dejstva, da se izraza „flex“ in „flexi“ v angleščini nanašata na elastičnost (glej, glede španskega jezika, sodbo Sodišča prve stopnje z dne 18. februarja 2004 v zadevi Koubi proti UUNT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, str. II-719, točka 48).
- 79 Nadalje je treba glede trditve, navedene zgoraj v točki 50, omeniti, da zgoraj navedena sodba MATRATZEN nedvomno podaja, da se lahko sestavljena znamka šteje kot primerljiva z neko drugo znamko, enako ali primerljivo z enim izmed delom sestavljene znamke, le če ta predstavlja ključni element v celotnem vtisu sestavljene znamke. Vendar znamka, na katero se nanaša ta preudarek, ni primerljiva z znamko, za katero se zahteva prijava v tem primeru, ker vsebuje figurativni element.
- 80 Torej je treba sklepati, da je odbor za pritožbe pravilno štel, da so si zadevni znaki vizualno, glasovno in pojmovno podobni.

— Verjetnost zmede

- 81 Po mnenju odbora za pritožbe obstaja verjetnost, da potrošniki predvidevajo, da majhna razlika med znaki izraža variacijo v naravi blaga ali marketinške razloge, in ne, da ta razlika kaže na drugačno trgovsko poreklo. Odbor za pritožbe je torej sklenil, da v Združenem kraljestvu obstaja verjetnost zmede.
- 82 Glede tega je treba opozoriti, da šibak razlikovalni učinke prejšnje znamke ni sporen, da so si zadevni znaki vizualno, glasovno in pojmovno podobni ter da je blago deloma enako in deloma zelo podobno.
- 83 V teh pogojih je treba ugotoviti, da obstaja verjetnost zmede.
- 84 Trditev tožeče stranke, ki je navedena zgoraj v točki 51 in po kateri je glasovna podobnost znakov zanemarljiva, je treba zavrniti. Ker so namreč znaki podobni, blago pa deloma enako in deloma zelo podobno, vprašanje glede tega, v kolikšni meri glasovna podobnost znakov prispeva k verjetnosti zmede, sploh ni upoštevno.
- 85 Navedbo iz zgoraj navedene točke 52 glede obstoja ostalih znamk, ki vsebujejo izraz „flex“ v Združenem kraljestvu, je treba prav tako zavrniti. Treba je namreč spomniti, da je prav ta okoliščina vodila odbor za pritožbe k ugotovitvi v točki 27 izpodbijane odločbe, da ima prejšnja znamka šibak razlikovalni učinek, in k sklepanju, da v Združenem kraljestvu obstaja verjetnost zmede (glej zgoraj navedeno točko 81).

To sklepanje je bilo odobreno (glej zgoraj navedeno točko 83). Tožeča stranka se je poleg tega pridružila stališču, da ima prejšnja znamka šibak razlikovalni učinek (glej zgoraj navedeni točki 41 in 59).

86 Nazadnje je treba glede trditev, ki se opirajo na odločbo drugega odbora za pritožbe z dne 11. julija 2003 in so podane zgoraj v točki 53, spomniti tudi, da je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe glede registracije znaka kot znamke Skupnosti presoјati le na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo je razlagalo sodišče Skupnosti, in ne na podlagi prejšnje upravne prakse teh odborov, pri čemer pa dejanski ali pravni razlogi iz prejšnje odločbe vseeno predstavljajo navedbe v podporo razloga kršitve določbe te uredbe (glej zgoraj navedeno točko 68). Treba pa je navesti, da razmerje med znaki, ki so predmet zgornje odločbe drugega odbora za pritožbe, ni primerljivo z razmerjem med znaki v tem primeru. Znak FLEXIUM je namreč sestavljen iz samo ene besede, iz katere ni mogoče izključiti izraza „flex“, medtem ko se izraza „flex“ in „flexi“ zlahka izluščita iz znaka FLEXI AIR. Poleg tega je treba poudariti, da ugotovitve, da obstaja verjetnost zmede med znamkami v tem primeru, ni mogoče šteti za podlago za monopolizacijo izraza „flex“.

87 Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da z oceno, da obstaja verjetnost zmede med zadevnimi znaki, odbor za pritožbe ni kršil člena 8(1)b) Uredbe št. 40/94.

88 Torej je treba drugi tožbeni razlog zavrniti.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 89 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe zaradi opustitve analize, ali je lahko prejšnja znamka veljavno nasprotovala na podlagi prava Združenega kraljestva in ocene verjetnosti zmede po tem pravu, kršil člen 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94. Navaja, da ta določba ne sme dati imetniku nacionalne znamke večjih pravic glede prijave znamke Skupnosti, kot jih ima po nacionalni ureditvi. Opustitev odbora za pritožbe pa bi lahko prejšnji znamki dala večjo zaščito na ravni Skupnosti kot na nacionalni ravni.
- 90 Urad trdi, da ta tožbeni razlog ni utemeljen.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 91 Treba je spomniti, da veljajo za prijavo znake Skupnosti postopki, ki jih predpisuje Uredba št. 40/94. Tako je treba na podlagi člena 8(1)(b) in člena 8(2)(a)(ii) te uredbe znamki, za katero se zahteva prijava, zavrniti registracijo, če obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) z znamko, ki je bila prej registrirana v državi članici. Predhodna obravnava vprašanja, ali ta nacionalna prejšnja znamka lahko veljavno nasprotuje na podlagi nacionalne zakonodaje, iz katere izhaja, in tudi ocena verjetnosti zmede med dvema znamkama v skladu s to nacionalno ureditvijo pa nista predvideni z Uredbo št. 40/94.

- 92 Še več, treba je povedati, da ta tožbeni razlog temelji na predpostavki, po kateri Uredba št. 40/94 imetniku prejšnje nacionalne znamke daje več pravic glede prijave znamke Skupnosti kot te, ki mu jih daje nacionalna ureditev, iz katere izhaja prejšnja znamka. Na podlagi člena 4(1)(b) in člena 4(2)(a)(ii) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) pa so bile nacionalne ureditve držav članic glede vprašanja verjetnosti zmede med znamko, za katero se zahteva prijava, in prejšnjo nacionalno znamko predmet popolnega usklajevanja. Normativna vsebina teh določb iz Direktive 89/104 je enaka vsebini člena 8(1)(b) in člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94. V teh pogojih predpostavka, ki jo navaja stranka, ni podana.
- 93 Tretji tožbeni razlog je torej treba zavrnilo.
- 94 Ker so bili vsi tožbeni razlogi zavrjnjeni, je treba zavrnilo tudi tožbo.

Stroški

- 95 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka s predlogi ni uspela, Urad pa je predlagal, naj se ji naloži plačilo stroškov. Zato se tožeči stranki 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

Pelikánová

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 16. marca 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

J. Pirrung

