

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)
z dne 14. julija 2005*

V zadevi T-126/03,

Reckitt Benckiser (España), SL, s sedežem v Barceloni (Španija), ki ga zastopa
M. Esteve Sanz, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga
zastopajo A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero in A. Folliard-Monguiral,
zastopniki,

tožena stranka,

* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je bil

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, s sedežem v Luckenwaldeju (Nemčija),

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 31. januarja 2003 (zadeva R 389/2002-1) glede postopka z ugovorom med Reckitt Benckiser (España), SL, in Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, V. Tiili, sodnica, in V. Vadapalas, sodnik,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 14. aprila 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 7. avgusta 2003,

na podlagi obravnave z dne 30. septembra 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, katerega ime je bilo pozneje spremenjeno v Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (v nadaljevanju: druga stranka pred UUNT), je 20. marca 1997 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (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), kakor je bila spremenjena.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak ALADIN.
- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 1, 3, 35, 37 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za klasifikacijo znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, in naj bi sprva ustrezali temu opisu:
 - razred 1: „Bakterijski pripravki razen tistih za uporabo v medicini ali veterini; baze (kemijski proizvodi); jedkalna sredstva (zajeta v razredu 1); kisline (zajete v razredu 1); biokemični katalizatorji; kemični proizvodi za industrijo in

znanost; kislino odporne kemijske spojine; klor; kloridi; detergenti (zajeti v razredu 1); mehčalci (sredstva za odstranjevanje kamna, ne za gospodinjske namene), zajeti v razredu 1; encimi za industrijske namene; encimska sredstva za industrijske namene; fermenti za kemijske namene; sredstva za ločevanje masti; salmijak; amonijak za industrijske namene“;

- razred 3: „Pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; sredstva za čiščenje; sredstva za čiščenje/odmaševanje odtočnih cevi; snovi za odstranjevanje barv; sredstva za razmaščevanje (zajeta v razredu 3); sredstva za odstranjevanje laka; sredstva za odstranjevanje madežev; olja za čiščenje; abrazivna sredstva (zajeta v razredu 3); terpentin (sredstvo za razmaščevanje); prej navedeni proizvodi z izjemo pomožnih tekstilnih sredstev in sredstev za končno kovinsko industrijo“;

- razred 35: „Storitve dajalca franšizinga, in sicer posredovanje znanja in izkušenj o organizaciji in ekonomiki na sanitarnem področju in na področju čiščenja kanalizacij“;

- razred 37: „Gradbeništvo; storitve v zvezi z montažo; čiščenje kanalizacij in odtokov; izposoja čistilnih strojev; dezinfekcijska dela; lakirniška dela; deratizacija; dela za zaščito proti rji; peskanje; uničevanje škodljivcev, razen v poljedelstvu“;

- razred 42: „Tehnično in strokovno svetovanje; razvoj in oblikovanje postopkov ter aparatov in instrumentov za oskrbovanje, vzdrževanje in čiščenje kanalizacij; razvoj in sestava aparatov in senzorjev za metode upravljanja na daljavo in prenosa slike; oblikovanje računalniških programov; oblikovanje računalniških programov z izjemo potapljaških računalnikov“.

- 4 Ta zahteva za registracijo je bila 8. junija 1988 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 42/98.

- 5 Reckitt & Coleman SA je 8. septembra 1998 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložil ugovor proti prijavi znamke Skupnosti za vse proizvode iz razreda 3, pri čemer se je skliceval na razloge, določene v členu 8(1)(a) in (b) navedene uredbe. Ugovor naj bi bil utemeljen z obstojem prejšnje nacionalne znamke ALADDIN (v nadaljevanju: prejšnja znamka), registrirane v Španiji 29. julija 1912 pod št. 20.512 in obnovljene 16. maja 1993, ki označuje proizvode, ki se nanašajo na razred 3 v smislu Nicejskega aranžmaja in ustrezajo temu opisu: „pripravki za poliranje kovin“.

- 6 Prejšnja znamka je bila pozneje odstopljena tožeči stranki.

- 7 Zaradi zahteve druge stranke pred UUNT z dne 30. aprila 1999 je UUNT pozval tožečo stranko, naj navede dokaz o uporabi prejšnje znamke na podlagi člena 43(2) in (3) 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).

- 8 Tožeča stranka je 26. julija 1999 kot dokaz uporabe prejšnje znamke UUNT izročila kopije računov, naslovljenih na več strank v Španiji, in prospekte, ki predstavljajo obseg proizvodov, s katerimi trguje.

- 9 28. februarja 2000 je druga stranka pred UUNT omejila seznam proizvodov iz razreda 3, za katere je zahtevala registracijo znamke, na:

„Sredstva za čiščenje odtočnih cevi za kovinsko-predelovalno industrijo z izjemo pomožnih sredstev za tekstil in pomožnih sredstev.“

- 10 Tožeča stranka je 27. marca 2000, po tem, ko jo je oddelek za ugovore obvestil o zgoraj navedeni omejitvi, potrdila, da bo ohranila ugovor proti vsem proizvodom iz razreda 3.

- 11 Z odločbo z dne 27. februarja 2002 je oddelek za ugovore zavrnil ugovor na podlagi člena 8(1)(a) in (b), členov 42 in 43 Uredbe št. 40/94 ter pravila 22(1) Uredbe št. 2868/95. Glede dokaza o uporabi prejšnje znamke je oddelek za ugovore v bistvu ocenil, da naj bi navedeni dokaz, tak, kot ga je predložila tožeča stranka, izkazoval uporabo prejšnje znamke za še bolj poseben proizvod, kot so pripravki za poliranje kovin, za kategorijo, za katero je bila registrirana prejšnja znamka. Oddelek za ugovore je tudi opozoril, da naj bi bil v skladu s členom 43(2) Uredbe št. 40/94 preizkus ugovora opravljen samo na podlagi zadevnega posebnega proizvoda, in sicer pripravkov za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom (čarobni bombaž). Kot drugo je oddelek za ugovore ugotovil, da čeprav naj bi bila znaka zelo podobna, naj ne bi obstajala verjetnost zmede v javnosti, glede na dejstvo, da naj bi bili proizvodi zelo različni po svoji naravi, namenu, načinu uporabe, končnih potrošnikih in distribucijskih kanalih.

- 12 Tožeča stranka je 25. aprila 2002 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

- 13 Z odločbo z dne 31. januarja 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki vročena 4. februarja 2003, je prvi odbor za pritožbe zavrnil pritožbo. V bistvu je odbor za pritožbe po eni strani ugotovil, da naj bi bil izkazan le dokaz o uporabi prejšnje znamke za zadevni posebni proizvod, in po drugi strani, da naj kljub skoraj enakima znamkama in njenem vsebovanem razlikovalnem učinku, v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne bi obstajala verjetnost zmede v Španiji zaradi močne različnosti med proizvodi in ob upoštevanju zlasti poznavanja proizvodov druge stranke pred UUNT, ki ga ima potrošnik, ter narave in različnih namenov zadevnih proizvodov.

Postopek in predlogi strank

- 14 Stranki sta podali svoje ustne trditve in odgovorili na vprašanja Sodišča prve stopnje na obravnavi 30. septembra 2004, druga stranka pred UUNT pa ni vložila odgovora na tožbo.
- 15 Takrat je Sodišče prve stopnje sprejelo akt, po katerem bi se morali bistveni tožbeni zahtevki v vlogi razlagati, kot da želijo zgolj razveljavitev izpodbijane odločbe in naložitev stroškov postopka UUNT.
- 16 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

- UUNT naloži plačilo stroškov, nastalih tako v tem postopku kot tudi v postopku z ugovorom in v pritožbenem postopku pred UUNT.

17 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- zavrne tožbo;

- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

18 Med obravnavo je bil UUNT pozvan, naj obvesti Sodišče prve stopnje o stanju stečajnega postopka, kateremu je podvržena druga stranka pred UUNT, in o vplivu tega položaja na prijavo za registracijo znamke Skupnosti, ki jo je ta vložila. UUNT je izpolnil to zahtevo z dopisom, vloženim v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 25. novembra 2004. Ustni postopek je bil končan z odločbo z dne 15. decembra 2004.

Pravno stanje

19 Tožeča stranka uveljavlja dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ter člena 8(1)(b) te iste uredbe.

Prvi tožbeni razlog –, kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 20 Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe napačno ocenil, da naj bi prejšnja znamka varovala samo poseben proizvod, za katerega je dokazala resno in dejansko uporabo v Španiji, in sicer pripravek za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom za kovine (čarobni bombaž).
- 21 Po njenem mnenju dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za ta posebni proizvod vključuje dokaz o uporabi znamke za „ pripravke za poliranje kovin“ na splošno. Posebni proizvod naj bi spadal v to kategorijo proizvodov. Zato bi bilo treba v postopku z ugovorom šteti, da je bila prejšnja znamka registrirana za „pripravke za poliranje kovin“, in ne zgolj za „pripravke za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom (čarobni bombaž)“.
- 22 Tožeča stranka v tem smislu razlaga člen 43(2) Uredbe št. 40/94, kot da je namenjen za uporabo v primerih, v katerih stranki, ki ugovarja, ne uspe predložiti dokaza o uporabi znamke za proizvode, ki spadajo v različne kategorije proizvodov, registriranih v enem ali več razredih. Torej bi bilo upravičeno šteti, da je znamka registrirana samo za tiste kategorije proizvodov, za katere je stranka, ki ugovarja, lahko predložila dokaz o uporabi.
- 23 Dejavniki glede proizvoda, predstavljenega kot dokaz resne in dejanske uporabe znamke za kategorijo proizvodov, kot so namen, embalaža, način uporabe ali distribucijski kanali, naj bi bili popolnoma nepomembni za namene uporabe

člena 43(2) Uredbe št. 40/94. Ti dejavniki naj bi bili v skladu s sodno prakso Sodišča prve stopnje nasprotno upoštevni za presojo morebitne verjetnosti zmede med prejšnjo znamko in znamko, prijavljeno za proizvode, ki spadajo v isti razred.

- 24 Če za namene uporabe člena 43(2) Uredbe št. 40/94 štejemo, da se proizvod, ki ga pokriva prejšnja znamka, ročno uporablja za zunanjo površino kovinskih predmetov s pomočjo koščka prepojenega bombaža in da je namenjen za domačo uporabo, medtem ko je proizvod, ki je predmet prijavljene znamke, sredstvo za čiščenje, ki se zlije v zamašene ali smrdeče cevi, in ki je namenjen izključno poklicni javnosti, tako izpodbijana odločba krši zgoraj navedeni člen.
- 25 Tožeča stranka iz tega sklepa, da je, če bi se za namene ugovora prejšnja znamka štela za registrirano zgolj za „bombaž, prepojen s snovjo za poliranje kovin in namenjen za uporabo v gospodinjstvu“, izpodbijana odločba kršila člen 43(2) Uredbe št. 40/94.
- 26 UUNT meni, da odbor za pritožbe ni kršil člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94. V podporo temu navaja dve trditvi. Prvič, ob opredelitvi obsega prejšnje znamke bi bilo primerno upoštevati konkretne pogoje trženja proizvodov in storitev, katerih uporaba je bila dokazana, da bi presodili verjetnost zmede prejšnje znamke s prijavljeno znamko na posebnem trgu. Drugič, člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 naj bi se uporabljal neodvisno od tega, ali seznam proizvodov in storitev prejšnje znamke vključuje samo en artikel ali ne.

- 27 UUNT glede prve od teh trditev opominja, da pravo znamk Skupnosti imetniku znamke nalaga, da registrirano znamko uporablja resno in dejansko, da je varovan položaj, ki ga ta dejansko zavzema na trgu. V skladu z osmo uvodno izjavo 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) in z deveto uvodno izjavo Uredbe št. 40/94 je cilj te zahteve zmanjšati nasprotja med znamkami in omejiti število znamk, ki so vzdrževane v registru, vendar se dejansko ne uporabljajo (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2003 v zadevi Goulbourn proti UUNT – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Recueil, str. II-789, točka 38).
- 28 Da bi se izognili „umetnim sporom“, člen 43(2) Uredbe št. 40/94 določa, naj bi bilo varstvo prejšnje znamke upravičeno le, če se je znamka dejansko uporabljala. Ta cilj naj bi potrdili Sodišče in Sodišče prve stopnje, ki naj bi zagotovili, da obseg varstva, ki je priznano znamki, ne presega meja, nujnih za varstvo legitimnih interesov njenega imetnika.
- 29 Po mnenju UUNT izključno varstvo prejšnje znamke v primeru znamk, registriranih za različne tržne sektorje, v katerih se uporabljajo, ne sme preprečiti registracije najnovejše znamke, razen kadar je prejšnja znamka znana. To se kaže v konkretnem pristopu Sodišča in Sodišča prve stopnje do verjetnosti zmede, ki naj bi zahteval, da se pri preizkusu podobnosti proizvodov ali storitev in zadevnih znakov upošteva stopnja prepoznavnosti prejšnje znamke na trgu (sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 24, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 23), stopnja pozornosti povprečnega potrošnika (zgoraj navedena sodba v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26), narava zadevnih proizvodov in storitev, njihovi končni potrošniki in njihov način uporabe ter njihova konkurenčnost ali dopolnilnost (zgoraj navedena sodba Canon, točka 23).

- 30 Tožeča stranka naj bi med drugim sama priznala, da bi morali biti pri presoji verjetnosti zmede upoštevani konkretni pogoji trgovanja s proizvodi. Torej naj bi sama sebi nasprotovala, ko ugovarja, da naj bi bilo tako ob uporabi določb člena 43(2) Uredbe št. 40/94.
- 31 Dejansko, ko ugovor temelji na členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, naj bi bil predmet člena 43(2) in (3) te uredbe določitev, ali obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko, ki je bila registrirana, in znamko, za katero se zahteva registracija, in to samo zato, da bi se presodilo, ali je ugovor utemeljen.
- 32 Ker sodna praksa Sodišča in Sodišča prve stopnje zahteva presojo verjetnosti spora med različnima znakoma na trgu, vendar ne v registru, bi bilo treba upoštevati vse okoliščine trženja proizvodov in storitev, o katerih lahko sklepamo iz dokaza o uporabi znamke, ki naj bi opredeljeval obseg varstva znamke objektivneje in razločneje.
- 33 UUNT zato meni, da odbor za pritožbe ni kršil člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 s tem, da naj bi prejšnjo znamko štel za registrirano zgolj za pripravke za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom (čarobni bombaž), katerega glavna značilnost je to, da je namenjen predvsem za domačo uporabo. Nasprotno bi, če bi šteli, kot je storila tožeča stranka, da dokaz o uporabi znamke za zadevni posebni proizvod kaže na njeno resno in dejansko uporabo za vso kategorijo, ki je predmet registracije, namreč „pripravke za poliranje kovin“, to škodovalo presoji verjetnosti zmede. Dejansko naj bi bila posledica te razlage izkrivljenje opredelitve upoštevnega trga in nesorazmerno omejitev dostopa drugih gospodarskih subjektov do različnih trgov. Vendar naj bi bil po mnenju UUNT cilj člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 in sodne prakse Sodišča in Sodišča prve stopnje izogibanje točno tej vrsti umetnega spora.

- 34 Drugič, UUNT navaja, da je člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 uporabljen neodvisno od tega, ali seznam proizvodov ali storitev, določenih s prejšnjo znamko, vključuje samo en artikel ali ne. Trditev tožeče stranke, na podlagi katere se ta določba uporablja samo takrat, ko seznam proizvodov in storitev prejšnje znamke obsega več kot en artikel, in tudi to, da je dokaz o uporabi prejšnje znamke v obravnavani zadevi za zadevni posebni proizvod enak dokazu o uporabi kategorije proizvodov, kateri pripada in za katero je bila znamka registrirana, naj bi bila popolnoma nepomembna.
- 35 UUNT je kot prvo dejansko uveljavljal, da Uredba št. 40/94 ne vsebuje nobenega elementa, ki bi po svoji naravi podpiral razlago zadnjega stavka člena 43(2) navedene uredbe, kot jo podaja tožeča stranka. Kot drugo naj bi bila posledica take razlage, da bi se lahko vse stranke, ki ugovarjajo, brez težav izognile zahtevi za resno in dejansko uporabo znamke s tem, da bi oblikovale opis registrirane kategorije proizvodov posplošeno in bi umetno razširile obseg varstva znamke na proizvode, ki se ne tržijo.
- 36 Poleg tega naj bi iz prakse odločanja odborov za pritožbe UUNT izhajalo, da uporaba podkategorije proizvodov ali storitev načeloma ni enaka uporabi bolj splošne kategorije, neodvisno od dejstva, da prejšnja znamka pokriva samo eno kategorijo proizvodov ali storitev.
- 37 UUNT nazadnje opozarja, da če lahko eno kategorijo sestavljajo proizvodi, homogeni po svoji naravi, so lahko ti proizvodi kljub temu heterogeni po namenu, končnih potrošnikih in distribucijskih kanalih, kot naj bi bilo v obravnavani zadevi. Tudi člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 naj bi zahteval, naj se od primera do primera za vsako kategorijo proizvodov ali storitev opredelijo podkategorije, ki izražajo vsebino dokaza o uporabi, ko izvirna oznaka prejšnje znamke lahko pokriva proizvode ali storitve, ki so dovolj različni po namenu, končnih potrošnikih in distribucijskih kanalih.

- 38 UUNT v obravnavani zadevi ocenjuje, da uporaba prejšnje znamke izkazuje, da „pripravki za poliranje kovin“ ne sestavljajo homogene celote, če ta kategorija pokriva zelo različne proizvode z različnimi nameni (tako za vzdrževanje pribora kot za površine kovinskih konstrukcij), različnimi končnimi potrošniki (povprečni potrošnik proizvodov za vsakdanjo uporabo ali kovinar) in različnimi prodajnimi točkami (trgovine z železnino, supermarketi ali brez prodajne točke, ko je prodaja proizvoda pomožna opravljanju storitev za predelavo kovin). Opredelitev podkategorije, kot jo navaja odbor za pritožbe, namreč „pripravkov za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom (čarobni bombaž)“, naj bi se torej izkazala za posebej primerno.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 39 Člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 določa:

„2. Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.“

3. Odstavek 2 se uporabi za prejšnje nacionalne znamke iz člena 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti.“

40 Pravilo 22 Uredbe št. 2868/95 določa:

„2. Podatki in dokazila za dokaz o uporabi zajemajo podatke o kraju, času, obsegu in naravi uporabe znamke v koliziji za blago in storitve, za katere je registrirana in na kateri temelji ugovor [...]“

41 V obravnavani zadevi je ugotovljeno, da je bila prejšnja znamka registrirana za „pripravke za poliranje kovin“, ki sodijo v razred 3 Nicejskega aranžmaja. Ni več sporno, da je tožeča stranka na zahtevo druge stranke pred UUNT predložila dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke z dokumenti, ki potrjujejo njeno dejansko uporabo za trženje pripravka za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom (čarobni bombaž).

42 Vendar je treba opozoriti, da je cilj zahteve za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke omejiti verjetnost sporov med dvema znamkama, s čimer se varujejo samo znamke, ki so se dejansko uporabljale, če ni več upravičenega ekonomskega razloga za njihovo neuporabo. To razlago potrjuje deveta uvodna izjava Uredbe št. 40/94, ki se izrecno nanaša na ta cilj (glej v tem smislu sodbo Silk Cocoon, točka 27 *supra*, točka 38). Vendar namen člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ni niti ocena tržnega uspeha, niti pregled poslovne strategije podjetja, niti to, ali bi bilo nadaljnje varstvo znamk pridržano samo za njihovo količinsko obsežno tržno uporabo (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, ZOdl., str. II-2787, točka 38, in v zadevi Sunrider proti UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, ZOdl., str. II-2811, točka 38).

- 43 Torej, cilj, ki mu sledi navedena zahteva, ni toliko natančna razmejitev obsega varstva prejšnje znamke za konkretne proizvode ali storitve, ki jo v danem trenutku uporabljajo, ampak bolj najsplošnejša zagotovitev, da je bila prejšnja znamka dejansko uporabljena za proizvode ali storitve, za katere je bila registrirana.
- 44 Ob upoštevanju tega je treba zadnji stavek člena 43(2) Uredbe št. 40/94 in člen 43(3) iste uredbe, ki uporablja določbe člena 43(2) pri prejšnjih nacionalnih znamkah, razlagati tako, kot da se želi izogniti temu, da bi delno uporabljena znamka uživala obsežno varstvo zgolj zato, ker je bila registrirana za velik obseg proizvodov ali storitev. Pri uporabi teh določb je treba upoštevati tudi obseg kategorij proizvodov ali storitev, za katere je bila prejšnja znamka registrirana, predvsem splošnost izrazov, uporabljenih za opis navedenih kategorij, in tistih za proizvode ali storitve, katerih resna in dejanska uporaba je bila pod predpostavko dejansko dokazana.
- 45 Iz zgoraj navedenih določb izhaja, da če je bila znamka registrirana za dovolj široko kategorijo proizvodov ali storitev, ki bi se lahko v njej razporedili v več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno, dokaz resne in dejanske uporabe znamke za del teh proizvodov ali storitev v postopku z ugovorom daje varstvo samo tej ali podkategorijam, ki navajajo proizvode ali storitve, za katere je bila znamka dejansko uporabljena. Če pa je bila znamka registrirana za tako natančno opredeljen in omejen krog proizvodov ali storitev, da ni mogoče začrtati očitnih mej v zadevni kategoriji, pokriva torej dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za navedene proizvode ali storitve za namene ugovora nujno vso to kategorijo.
- 46 Čeprav je naloga pojma delne uporabe, da znamk, ki niso bile uporabljene za kategorijo danih proizvodov, ne naredi za nerazpoložljive, kljub temu ne sme učinkovati tako, da imetniku prejšnje znamke odvzame vso varstvo za proizvode, ki,

ne da bi bili strogo enaki tistim, za katere je lahko dokazal resno in dejansko uporabo, niso bistveno drugačni od njih in izhajajo iz iste skupine, ki je sicer lahko razdeljena le arbitrarno. Glede tega je treba ugotoviti, da je praktično nemogoče, da bi imetnik znamke dokazal vse njene možne različice uporabe za proizvode, ki jih obsega registracija. Zato pojma „del proizvodov ali storitev“ ni mogoče razumeti v vseh tržnih odklonih podobnih proizvodov ali storitev, ampak samo kot proizvode ali storitve, ki so dovolj različne, da lahko oblikujejo povezane kategorije ali podkategorije.

47 V zvezi s tem je treba poudariti, da je bila prejšnja znamka registrirana samo za „pripravke za poliranje kovin“. Ta opis zajema, tako za funkcijo predvidenih proizvodov, namreč poliranje, kot za njihov namen, namreč kovine, kategorijo proizvodov, ki v smislu Nicejskega aranžmaja pokriva „pripravke za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje“. Poleg tega je treba pripomniti, da ta kategorija sodi v širši razred 3 navedenega aranžmaja, ki poleg pripravkov za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje obsega naslednje proizvode: „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob“.

48 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je bila prejšnja znamka registrirana za vse proizvode, ki sestavljajo natančno opredeljeno in omejeno podkategorijo proizvodov, h kateri spada po Nicejskem aranžmaju.

49 Iz tega sledi, da je tožeča stranka s tem, da je predložila nesporen dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za „pripravek za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom (čarobni bombaž)“, ki je jasno „pripravek za poliranje kovin“ v smislu podkategorije proizvodov, določenih s prejšnjo znamko, pravilno dokazala

resno in dejansko uporabo znamke za vso to podkategorijo, ne da bi bilo treba pri tem razlikovati glede na zadevno javnost.

- 50 Torej je odbor za pritožbe s tem, da je za namene preizkusa ugovora štel prejšnjo znamko za registrirano samo za „pripravek za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom (čarobni bombaž)“, napačno uporabil člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.
- 51 Dejansko določbe člena 43 Uredbe št. 40/94 s tem, da dopuščajo, da se prejšnja znamka šteje za registrirano samo za del proizvodov in storitev, za katere je bila dokazana resna in dejanska uporaba znamke, po eni strani omejujejo pravice, ki jih ima imetnik prejšnje znamke na podlagi njene registracije, tako da naj se ne bi razlagale tako razširjujoče, kot je to naredil UUNT, po drugi strani pa morajo biti usklajene z legitimnim interesom, do katerega ima navedeni imetnik pravico, da v bodoče razširi svoj obseg proizvodov ali storitev v mejah pojmov, ki določajo proizvode ali storitve, za katere je bila znamka registrirana, s tem da je deležen varstva, ki mu ga podeljuje registracija navedene znamke. To toliko bolj velja za primer kadar, kot v obravnavani zadevi, proizvodi in storitve, za katere je bila znamka registrirana, sestavljajo dovolj omejeno podkategorijo, kot je bilo predhodno razloženo.
- 52 Nobena od trditev UUNT naj ne bi zbujala dvoma o tej ugotovitvi.
- 53 Prvič, čeprav je točno, da zadnji stavek člena 43(2) Uredbe št. 40/94 predvideva izogibanje umetnim sporom med prejšnjo znamko in prijavljeno znamko, je ravno tako treba ugotoviti, da naj posledica sledenja temu legitimnemu cilju ne bi bila neupravičena omejitev obsega varstva prejšnje znamke, ko proizvodi ali storitve, predvideni z registracijo, predstavljajo, kot v obravnavani zadevi, dovolj omejeno kategorijo.

54 Drugič, tudi če se točna trditev UUNT, na podlagi katere Sodišče in Sodišče prve stopnje pri presoji podobnosti proizvodov in storitev na podlagi člena 8(1)(b) te uredbe opravita konkretno primerjavo zadevnih proizvodov ali storitev, je treba poudariti, da naj trditev ne bi bila nikakor pomembna pri uporabi člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, ki je predhodna vsaki presoji verjetnosti zmede med zadevnima znamkama in želi samo določiti, ali, in v tem primeru koliko, je znamka resno in dejansko uporabljana za proizvode ali storitve, za katere je bila registrirana.

55 Tretjič, glede trditve UUNT, na podlagi katere iz prakse odločanja odborov za pritožbe izhaja, da uporaba podkategorije načeloma ni enaka uporabi kategorije na splošno, zadostuje, da opomnimo, tudi če bi bila ta praksa ustaljena, da odločbe odborov za pritožbe pri dokazu o uporabi prejšnje znamke temeljijo na uporabi Uredbe št. 40/94. Torej je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe presoditi zgolj na podlagi te uredbe, tako kot jo razlaga sodnik Skupnosti, in ne na praksi njenih prejšnjih odločitev (sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. oktobra 2002 v zadevi Glaverbel proti UUNT (Površina steklene plošče), T-36/01, Recueil, str. II-3887, točka 35, potrjena v pritožbenem postopku s sklepom Sodišča z dne 28. junija 2004 v zadevi Glaverbel proti UUNT, C-445/02 P, ZOdl., str. II-6267).

56 Poleg tega je pomembno ugotoviti, da trditev UUNT ni pomembna v obravnavani zadevi, ker tožeča stranka ne zatrjuje, da dokaz o resni in dejanski uporabi podkategorije, za katero je bila registrirana prejšnja znamka, dokazuje resno in dejansko uporabo za vso kategorijo, kateri ta podkategorija pripada na podlagi Nicejskega aranžmaja, ampak preprosto to, da proizvod, za katerega je bila dokazana resna in dejanska uporaba znamke, izkazuje njeno resno in dejansko uporabo za vso podkategorijo, za katero je bila registrirana.

- 57 Četrtrič, očitek, na podlagi katerega naj bi bila posledica razlage tožeče stranke dopustitev vsem strankam, ki ugovarjajo, da se izognejo dolžnosti za resno in dejansko uporabo znamke s tem, da registrirano kategorijo proizvodov ali storitev oblikujejo s splošnimi izrazi, čeprav bi lahko bil v določenih primerih utemeljen, ni pomemben v obravnavani zadevi, saj je zadevna kategorija podrobno opisana.
- 58 Nazadnje UUNT ugotavlja, da če lahko kategorija proizvodov predstavlja homogene proizvode po svoji naravi, so lahko ti proizvodi kljub temu homogeni po namenu, končnih potrošnikih in distribucijskih kanalih, kot naj bi bilo v obravnavani zadevi. Tako naj bi člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 zahteval, da se od primera do primera za vsako kategorijo proizvodov ali storitev opredelijo podkategorije, ki izražajo vsebino dokaza o uporabi, ko lahko izvirna oznaka prejšnje znamke pokrije proizvode ali storitve, ki so dovolj različni po namenu, končnih potrošnikih in distribucijskih kanalih.
- 59 Čeprav je res, kot je bilo razloženo v točki 45 zgoraj, da ta razlaga ni nepomembna, ko je zadevna kategorija proizvodov ali storitev dovolj široka, da bi se lahko razdelila na več podkategorij, ki se lahko upoštevajo samostojno, je treba ugotoviti, da je v obravnavani zadevi podkategorija proizvodov, za katero je bila registrirana prejšnja znamka, dovolj natančna in omejena, da iz tega izhaja, da naj se ne bi štela, kot da pokriva tako različne proizvode, da bi bilo treba v skladu z mnenjem UUNT znotraj nje določiti nove pododelke.
- 60 Iz vsega prej navedenega izhaja, da je odločba odbora za pritožbe s tem, da je ugotovila, da naj bi bil dokaz o uporabi prejšnje znamke izkazan samo za „pripravek za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega s polirnim sredstvom (čarobni bombaž)“, in da bi morala biti tako ta znamka za namen ugovora registrirana samo

za ta proizvod, in ne za celotno podkategorijo, za katero je bila ta znamka registrirana, namreč „pripravke za poliranje kovin“, kršila člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94. Ker je izpodbijana odločba zato temeljila na napačni premisi, je ta kršitev sama po sebi taka, da je navedeno odločbo treba razveljaviti.

- 61 Vendar ob upoštevanju tega, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ugotovil obstoj verjetnosti zmede med spornima znamkama, Sodišče prve stopnje ocenjuje, da je treba preizkusiti tudi drugi tožbeni razlog tožeče stranke, kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

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

Trditve strank

- 62 Tožeča stranka navaja, da iz primerjave proizvodov iz razreda 3, ki jih pokrivata prejšnja znamka in prijavljena znamka, in sicer „pripravkov za poliranje kovin“ ter „sredstev za čiščenje odtočnih cevi za kovinsko-predelovalno industrijo z izjemo pomožnih sredstev za tekstil in pomožnih sredstev“, izhaja, da so proizvodi, zajeti z zadevnima znamkama, podobni po svojem namenu, po tem, da so si dopolnilni, in po končnih potrošnikih.
- 63 Dejansko prejšnja znamka pokriva proizvode, namenjene za poliranje vseh vrst kovin, vključno z odvodi in odtočnimi cevmi, in bi se lahko uporabila za proizvode, namenjene vsem vrstam javnosti, vključno s strokovnjaki iz kovinsko-predelovalne industrije.

- 64 Tožeča stranka med drugim navaja, da iz sodne prakse izhaja, da bi lahko nizko stopnjo podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami izravnala visoka stopnja podobnosti znamk in obratno. Poleg tega znamke, ki imajo same po sebi ali zaradi svoje poznanosti poseben razlikovalni učinek, uživajo širše varstvo kot znamke, ki imajo šibkejši razlikovalni učinek, in verjetnost zmede naj bi bila toliko večja, kolikor pomembnejši je razlikovalni učinek prejšnje znamke.
- 65 Zato bi bila registracija znamke lahko zavrnjena kljub nižji stopnji podobnosti med proizvodi ali storitvami, ki jih pokriva, ko ima prejšnja znamka močan razlikovalni učinek.
- 66 Vendar naj bi v obravnavani zadevi iz izpodbijane odločbe izhajalo ne samo, da sporni znamki kažeta visoko stopnjo podobnosti, ampak tudi, da ima prejšnja znamka močan razlikovalni učinek. Šlo naj bi za izmišljen izraz, ki naj ne bi opisoval vrste proizvodov, ki jih pokriva, in ki naj bi bil predmet široke uporabe v Španiji od leta 1912.
- 67 Nazadnje, ob upoštevanju dovolj velike podobnosti proizvodov, ki jih pokrivata sporni znamki, tožeča stranka sklepa, da obstaja verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali v zadevnem primeru iz gospodarsko povezanih podjetij, čeprav bi se pri presoji verjetnosti zmede upošteval samo zadevni posebni proizvod.
- 68 UUNT meni, da ta trditev ni utemeljena.

- 69 UUNT trdi, da je pravilno, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi štel, da so bili proizvodi, za katere naj bi bila prejšnja znamka registrirana, namreč pripravki za poliranje kovin iz bombaža, prepojenega z sredstvom za vzdrževanje, različni od proizvodov, označenih s prijavljeno znamko, namreč sredstev za čiščenje odtočnih cevi za kovinsko-predelovalno industrijo z izjemo pomožnih sredstev za tekstil in pomožnih sredstev.
- 70 UUNT priznava, da čeprav sta „čiščenje“ in „poliranje“ v določenih primerih lahko tesno povezana, zlasti za proizvode, namenjene za gospodinjstvo, to nikakor ne velja v obravnavani zadevi, ker ni nobene povezave med namembnostjo čiščenja odtočnih cevi in vzdrževanjem kovin, namenjenih za domačo uporabo.
- 71 Ker se zadevni proizvodi uporabljajo za različne namene, ne ustrezajo enakim potrebam in niso niti konkurenčni niti zamenljivi.
- 72 Poleg tega UUNT nasprotuje trditvi tožeče stranke, da se proizvodi dopolnjujejo, češ da temelji na napačni predpostavki, po kateri so zadevna sredstva za čiščenje namenjena za kovinske cevi.
- 73 Prav tako ni pravilno šteti, da imajo zadevni proizvodi lahko skupne končne uporabnike. Zadevni posebni proizvod bi bilo dejansko mogoče uporabiti samo za majhne pripomočke za domačo uporabo in naj bi bil očitno neprimeren za večje kovinske predmete. Gospodinjstvo namembnost proizvoda tožeče stranke naj bi ta med drugim priznala v svojem dopisu z dne 23. julija 1999, ki navaja, da proizvod ALADDIN še uporabljajo mlade generacije. Vendar je treba razlikovati med to

javnostjo, namreč povprečnimi potrošniki proizvodov tekoče potrošnje, od zelo specializiranih strokovnjakov kovinske industrije. To razmišljanje naj bi bilo podprto z oglasom tožeče stranke, ki predstavlja „linijo čistil v gospodinjstvu“ in v kateri je zadevni posebni proizvod predstavljen poleg drugih čistil.

- 74 UUNT nazadnje ocenjuje, da je ob upoštevanju ciljne javnosti zadevnega posebnega proizvoda zelo malo verjetno, da navedeni proizvod uporablja distribucijske kanale proizvodov, določenih s prijavo zadevne znamke Skupnosti, ki naj bi jih tržili visoko specializirani distributerji in trgovci na debelo na področju vodovodnega instalaterstva.
- 75 UUNT iz tega sklepa, da so primerjani proizvodi različni, in to ne glede na to, ali štejemo, da naj bi bila prejšnja znamka registrirana samo za zadevni posebni proizvod ali ne.
- 76 Dalje naj bi na podlagi sodne prakse Sodišča v zvezi s členom 4(1)(b) Direktive 89/104, ki se uporablja pri razlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, verjetnost zmede predpostavljala enakost ali podobnost označenega blaga ali storitev (zgoraj v točki 29 navedena sodba Canon, točka 22). Iz predhodno predstavljenih razlogov naj ta pogoj ne bi bil izpolnjen, tako da naj ne bi obstajala verjetnost zmede med spornima znamkama, neodvisno od vprašanja, ali ima prejšnja znamka zelo močan razlikovalni učinek. Odbor za pritožbe naj bi torej pravilno ugotovil, da verjetnost zmede ne obstaja.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 77 Po členu 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 označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Na podlagi člena 8(2)(a)(ii) je treba s prejšnjimi znamkami razumeti zlasti znamke, registrirane v državi članici.

78 Po ustaljeni sodni praksi pomeni verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz ekonomsko povezanih podjetij.

79 Po tej sodni praksi je treba verjetnost zmede presojati globalno glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, upoštevajoč vse upoštevne dejavnike v tem primeru, zlasti medsebojno odvisnost podobnosti zadevnih znakov in 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).

80 V obravnavani zadevi, v skladu s tem, kar je bilo navedeno v okviru prvega tožbenega razloga, in v nasprotju s trditvami UUNT, je treba šteti, da je prejšnja znamka za namene ugovora registrirana za vse proizvode, za katere je bila registrirana. Iz tega sledi, da so proizvodi, ki jih je treba upoštevati pri presoji verjetnosti zmede med spornima znamkama, po eni strani proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, in sicer „pripravki za poliranje kovin“, ter po drugi strani proizvodi iz razreda 3, kot jih označuje prijava znamke, in sicer „pripravki za čiščenje odtočnih cevi za kovinsko-predelovalno industrijo z izjemo pomožnih sredstev za tekstil in pomožnih sredstev“.

- 81 Torej, če so lahko „pripravki za poliranje kovin“ tako izdelki tekoče potrošnje kot proizvodi, namenjeni strokovni ali specializirani javnosti, ni sporno, da je treba proizvode, predvidene s prijavo za registracijo, šteti, kot da so naslovljeni samo na strokovnjake iz kovinsko-predelovalne industrije. Iz tega izhaja, da je edina javnost, ki bi mogla zamenjati zadevni znamki, sestavljena iz navedenih strokovnjakov. Poleg tega je treba opozoriti, da je prejšnja znamka registrirana v Španiji. Iz tega sledi, da je upoštevena javnost, katero se mora upoštevati pri analizi verjetnosti zmede, sestavljena iz strokovnjakov kovinsko-predelovalne industrije s sedežem v Španiji.

– Primerjava zadevnih proizvodov

- 82 Po ustaljeni sodni praksi je treba za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevene dejavnike, ki opredeljujejo odnos med njimi. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, uporabo in tudi, ali gre za konkurenčne ali dopolnjujoče se proizvode ali storitve (zgoraj v točki 29 navedena sodba v zadevi Canon, točka 23, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 31).
- 83 Glede narave zadevnih proizvodov je treba poudariti, da ti izhajajo iz iste kategorije in, podobno, vsebujejo kemična sredstva, ki se uporabljajo za kovinske površine. Poleg tega je treba priznati, da sta si dejavnosti poliranja in čiščenja, čeprav gotovo nista enaki, vsaj toliko podobni, da izhajata iz splošnejše dejavnosti vzdrževanja. Zadevne proizvode je torej treba šteti, kot da imajo podobno funkcijo.

- 84 Vendar je treba po eni strani na splošno ugotoviti, da opis proizvodov iz razreda 3, določenih v prijavi znamke Skupnosti, in sicer „sredstev za čiščenje odtočnih cevi za kovinsko-predelovalno industrijo z izjemo pomožnih sredstev za tekstil in pomožnih sredstev“, pokriva bolj omejeno in specifično podkategorijo kot tisto, ki označuje „pripravke za poliranje kovin“, določeno s prejšnjo znamko.
- 85 Po drugi strani, kot poudarja UUNT, tudi ne bi smeli zanikati, da imajo proizvodi različne namembnosti in načine uporabe. Medtem ko so proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka, načeloma namenjeni za poliranje kovinskih predmetov z drgnjenjem in imajo tudi delno estetsko namembnost, so proizvodi, ki jih zajema prijava za registracijo, namenjeni predvsem za čiščenje in odmaševanje odtočnih cevi v kovinsko-predelovalni industriji z razlitjem raztopine po kovinskih površinah, kar kaže na uporabno namembnost.
- 86 Glede na predhodne trditve je treba torej na tej stopnji poudariti, da so si zadevni proizvodi delno podobni.

– Primerjava zadevnih znakov

- 87 V tej zvezi zadostuje potrditev ugotovitve, da sta si sporna znaka zelo podobna, saj je sam odbor za pritožbe potrdil, da obstaja velika vidna podobnost med znakoma in da sta si iz glasovnega in pojmovnega vidika enaka. Poleg tega je treba poudariti, da ob upoštevanju tega, da sta oba zadevna znaka izključno besedna, ne obstaja noben element, razen njune zanemarljive pravopisne razlike, ki bi ju razlikoval.

– Verjetnost zmede med zadevnima znamkama

- 88 Tožeča stranka trdi, da je verjetnost zmede med zadevnima znamkama poudarjena z dejstvom, da ima prejšnja nacionalna znamka ALADDIN močan razlikovalni učinek, ki izhaja iz tega, da je izmišljen izraz, ki ne opisuje vrste proizvodov, ki jih pokriva, in je predmet široke uporabe v Španiji od leta 1912. Po njenem mnenju je odbor za pritožbe prejšnji znamki v izpodbijani odločbi med drugim priznal močan razlikovalni učinek.
- 89 Torej je treba za določitev razlikovalnega učinka znamke in za presojo, ali ima visok razlikovalni učinek, vsestransko presoditi, koliko lahko znamka za proizvode ali storitve, za katere je bila registrirana, zagotovi zaznavo, kot da izvirajo iz določenega podjetja, da torej razlikuje te proizvode ali storitve od tistih iz drugih podjetij (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 49).
- 90 Pri tej presoji je treba upoštevati bistvene lastnosti znamke, vključno dejstvo, da je ali ni brez vsakršnega opisnega elementa proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, in ugled, ki ji pripada, in sicer njen tržni delež, intenzivnost, geografsko razširjenost in obdobje uporabe te znamke, višino vlaganj, ki so jih podjetja namenila njeni promociji, obseg upoštevne javnosti, ki zaradi znamke zazna proizvode ali storitve, kot da izvirajo iz določenega podjetja, in izjave gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (zgoraj v točki 29 navedena sodba Canon, točka 18; zgoraj v točki 89 navedena sodba Windsurfing Chiemsee, točka 51, in zgoraj v točki 29 navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 23; 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, točka 34).

- 91 Glede tega Sodišče prve stopnje ugotavlja, prvič, da tožeča stranka zgolj trdi, da je bila prejšnja znamka predmet široke uporabe v Španiji od leta 1912, ne da bi predložila kakršen koli dokaz o različnih zgoraj navedenih elementih, ki bi prikazali ugled navedene znamke. Iz tega sledi, da te na tej podlagi ni mogoče šteti, kot da ima močan razlikovalni učinek.
- 92 Drugič je treba glede bistvenih lastnosti prejšnje znamke poudariti, da, na kar je opozorila tožeča stranka, besedni znak ALADDIN nima elementa, ki bi opisoval proizvode, za katere je bil registriran, in da ima znak veliko prepričevalno moč, ki pomeni bistveno lastnost znamke. Dejansko je Aladin splošno znan kot junak zgodbe iz Tisoč in ene noči, ki je odkril kovinsko oljno svetilko, iz katere se s tem, da se podrgne, prikaže duh, sposoben, da izpolni želje njenega lastnika. Izraz Aladdin torej hkrati spominja na eno od mogočih uporab proizvodov, predvidenih s prejšnjo znamko, in na njihovo domnevno čudežnost. Zato je treba ugotoviti, da ima prejšnja znamka veliko sposobnost, da zagotovi zaznavo proizvodov, za katere je bila registrirana, in sicer za „pripravke za poliranje kovin“, kot da izvirajo iz določenega podjetja, in da torej razlikuje te proizvode od tistih iz drugih podjetij. V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe med drugim sprejel trditev tožeče stranke, da ima prejšnja znamka močan razlikovalni učinek, čemur UUNT tudi v tej tožbi ne nasprotuje.
- 93 Treba je opomniti, da imajo, kot velja v skladu s sodno prakso, ko je verjetnost zmede višja in je razlikovalni učinek prejšnje znamke pomemben (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24), znamke, ki imajo velik razlikovalni učinek, bodisi same po sebi bodisi zaradi prepoznavnosti na trgu, širše varstvo od tistih, katerih razlikovalni učinek je manjši (zgoraj v točki 29 navedena sodba Canon, točka 18).
- 94 Poleg tega vsestranska presoja verjetnosti zmede vključuje določeno medsebojno odvisnost med upoštevanimi dejavniki ter zlasti podobnost znamk in podobnost

označenih proizvodov ali storitev. Tako bi bila lahko nizka stopnja podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami izravnana z visoko stopnjo podobnosti znamk in obratno. Medsebojna odvisnost med temi dejavniki je izražena v sedmi uvodni izjavi Uredbe št. 40/94, na podlagi katere je treba pojem podobnosti razlagati v zvezi z verjetnostjo zmede, katere ugotavljanje je odvisno zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču ter stopnje podobnosti znamk in znakov ter označenih proizvodov in storitev (zgoraj v točki 29 navedena sodbi Canon, točka 17, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 19, in zgoraj v točki 29 navedena sodba Fifties, točka 27).

- 95 Tako lahko za namene člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 kljub nižji stopnji podobnosti med označenimi proizvodi in storitvami obstaja verjetnost zmede, ko je podobnost med znamkama velika in ko je razlikovalni učinek prejšnje znamke močan (glej v tem smislu sodbo v zgoraj v točki 29 navedena sodbi Canon, točka 19).
- 96 V obravnavani zadevi je brez dvoma treba priznati, da so si zadevni proizvodi delno podobni in da lahko upoštevna javnost, sestavljena iz specializiranih strokovnjakov na področju proizvodov, vključenih v prijavo znamke Skupnosti, pokaže visoko stopnjo pozornosti pri izbiri teh proizvodov (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 9. aprila 2003 v zadevi Durferrit proti UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, str. II-1589, točke 37, 40 in 52, in z dne 30. junija 2004 v zadevi M+M proti UUNT – Mediametrie (M+M EUROdATA), T-317/01, ZODl, str. II-1718, točki 51 in 52).
- 97 Vendar je treba ugotoviti, da so zadevni proizvodi poleg zgoraj poudarjene delno podobne narave na splošno povezani z vzdrževanjem in kovino, pri čemer je ta povezava ojačena še z dejstvom, da sta zadevni znamki pojmovno enaki, čemur

UUNT ne nasprotuje, in da se lahko s tem, da nakazujeta na osebo iz zgodbe, povezane s kovinsko oljno svetilko, zdita povezani s proizvodi, ki jih določata.

98 V teh okoliščinah naj ne bi bilo izključeno, da upoštevna javnost zadevne proizvode zaznava, kot da spadajo k isti vrsti proizvodov za vzdrževanje, ki so povezani s kovino. Tudi pod predpostavko, da bi navedena javnost, seveda sestavljena iz strokovnjakov, poznala razlike med načini izdelave teh proizvodov, naj ne bi nujno sklepala, da te razlike preprečujejo istemu podjetju, da hkrati izdeluje ali trži dve vrsti proizvodov. Tako bo imela upoštevna javnost vtis, da imajo lahko zadevni proizvodi isti tržni izvor (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 4. novembra 2003 v zadevi Díaz proti UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, II-4835, točka 33).

99 Iz tega sledi, da so lahko zadevni proizvodi za upoštevno javnost prikazani kot sorodni, ker izvirajo iz iste družine proizvodov, in so tudi zaznavani kot elementi splošne vrste proizvodov, ki imajo lahko skupen tržni izvor.

100 Zato Sodišče prve stopnje meni, da okoliščina, da je upoštevna javnost sestavljena iz specializiranih strokovnjakov iz kovinsko-predelovalne industrije, ob upoštevanju podobne narave zadevnih proizvodov, zelo visoke stopnje podobnosti med spornima znakoma in močnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke, ne zadostuje za izključitev tega, da bi navedena javnost lahko mislila, da ti proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij.

- 101 Iz tega sledi, da obstaja verjetnost zmede med spornima znamkama. Torej je treba drugi tožbeni razlog tožeče stranke, kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, prav tako sprejeti.
- 102 Iz vsega prej navedenega izhaja, da je treba tožbo sprejeti in razveljaviti izpodbijano odločbo.

Stroški

- 103 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT s svojim predlogom ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.
- 104 Vendar je treba glede vprašanja stroškov, ki se povrnejo, opomniti, da se v skladu s členom 136(2) Poslovnika „stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, in stroški, ki so nastali zaradi vložitve prevodov pisnih vlog ali pisanj v jezik postopka iz člena 131(4), pododstavek 2, štejejo za stroške, ki se povrnejo“. Torej stroški, nastali zaradi postopka z ugovorom, ne pomenijo stroškov, nastalih v postopku pred odborom za pritožbe. Iz tega sledi, da je treba zavrniti predloge tožeče stranke, naj UUNT plača stroške, ki jih je povzročila tožeča stranka zaradi postopka z ugovorom.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 31. januarja 2003 se razveljavi.**
- 2. UUNT se naloži plačilo stroškov.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 14. julija 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

H. Legal