

Zadeva T-22/04

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti
Westlife – Prejšnja nacionalna znamka Skupnosti West – Verjetnost zmede –
Podobnost znakov“

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 4. maja 2005 II - 1562

Povzetek sodbe

- 1. Znamka Skupnosti – Postopek s tožbo – Tožba pred sodiščem Skupnosti – Procesna vloga Urada – Možnost spremembe predmeta spora pred Sodiščem prve stopnje – Neobstoj – Možnost Urada, da podpre ugotovitve ene ali druge stranke in navede trditve v podporo razlogov, ki jih je navedla ta stranka
(Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 133(2))*

2. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnimi znamkami – Prijavljena besedna znamka, pri kateri je eden od obeh izrazov enak prejšnji besedni znamki*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))
3. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Besedni znamki Westlife in West*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

1. V postopku v zvezi s tožbo zoper odločbo odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), ki je odločal v okviru postopka z ugovorom, Urad nima pooblastil, da bi s stališčem, sprejetim pred Sodiščem prve stopnje, spremenil stanje spora, kot izhaja iz ustreznih domnev in navedb osebe, ki je zahtevala registracijo, in tiste, ki je vložila ugovor. Vendar Urad ni dolžan predlagati zavrnitve tožbe, vložene zoper odločbo enega od njegovih odborov za pritožbe. Če namreč Urad nima potrebnega upravičenja za vložitev tožbe zoper odločbo odbora za pritožbe, pa naj ne bi bil dolžan sistematično braniti vsake izpodbijane odločbe odbora za pritožbe ali obvezno predlagati zavrnitve vsake tožbe, naperjene zoper tako odločbo.

Urad torej lahko, ne da bi spremenil stanje spora, po svoji izbiri predlaga, naj se sprejmejo predlogi ene ali druge stranke, in predloži argumente v podporo tožbenih razlogov te stranke. Nasprotno pa ne more izoblikovati neodvisnih predlogov za razveljavitev ali predložiti razlogov za razveljavitev, ki jih niso navedle druge stranke.

(Glej točke od 16 do 18.)

2. Besedne znamke je v prvi analizi treba pojmovati kot podobne v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, kadar je bil eden od dveh izrazov, ki je tvoril prijavljeno znamko, na vidni in slušni ravni enak edinemu izrazu, ki je tvoril prejšnjo znamko, in kadar ta izraza, pojmovana skupaj ali ločeno, za upoštevno javnost nista imela nobenega pomena na pojmovni ravni.

(Glej točko 37.)

3. Za povprečne nemške potrošnike obstaja verjetnost zmede med besednim znakom Westlife, za katerega se registracija kot znamka Skupnosti zahteva za proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 25 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja, ter be-

sedno znamko West, ki je bila prej registrirana v Nemčiji za enake ali podobne proizvode in storitve, ki spadajo v iste razrede, če na eni strani tvori edino vidno razliko med zadevnima besednima znamkama dejstvo, da ena od njiju vsebuje dodaten element zraven prvega, in da sta znamki v določeni meri podobni na slušni ravni in še zlasti na pojmovni ravni, in če na drugi strani obstoj prejšnje znamke West v mišljenju upoštevne javnosti ustvari asociacijo med tem izrazom in proizvodi, ki jih njegov lastnik trži, tako da vsaka nova znamka, ki jo sestavlja ta izraz v kombinaciji s kakim drugim, tvega, da bi se dojemala kot različica prejšnje znamke.

(Glej točke 39, 42 in 43.)