

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)

z dne 12. januarja 2006*

V zadevi T-147/03,

Devinlec Développement innovation Leclerc SA, s sedežem v Toulousu (Francija), ki jo zastopa J.-P. Simon, avocat,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata J. Novais Gonçalves in A. Folliard-Monguiral, zastopnika,

tožena stranka,

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

TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve Dağıtım Ticaret AŞ, s sedežem v Istanbulu (Turčija), ki jo zastopa F. Jacobacci, avocat,

* Jezik postopka: angleščina.

zaradi tožbe zoper odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. januarja 2003 (zadeva R 109/2002-3) v zvezi s postopkom z ugovorom med Devinlec Développement innovation Leclerc SA in TIME Art Uluslararası Saat Ticareti ve Dağıtım Ticaret AŞ,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, P. Mengozzi, sodnik, in I. Wyszniowska-Białecka, sodnica,

sodni tajnik: B. Pastor, namestnik sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 30. aprila 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženga v sodnem tajništvu 24. oktobra 2003,

na podlagi odgovora intervenienta, vloženga v sodnem tajništvu 28. oktobra 2003,

na podlagi obravnave z dne 30. junija 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Družba TIME ART Uluslararasi Saat Ticareti ve diş Ticaret AŞ (v nadaljevanju: intervenient) je 8. septembra 1997 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) 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, vložila prijavo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razred 14 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Zapestne ure, ure, njihovi kazalci in deli, stekla za ure, etuiji za ure, pasčki za ure, verižice za ure, ohišje za zapestne in druge ure“.

- 4 Ta prijava je bila 17. avgusta 1998 objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 62/98.
- 5 Družba Devinlec Développement innovation Leclerc SA (v nadaljevanju: tožeča stranka) je 9. novembra 1998 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke, sklicujoč se na prejšnjo figurativno znamko, registrirano 11. decembra 1987 v Franciji pod št. 1 555 274 in ponatisnjeno spodaj:



- 6 Proizvodi, za katere je registrirana prejšnja znamka, ustrezajo temu opisu v zgoraj navedenem Nicejskem aranžmaju:

— razred 14: „ure in urarski proizvodi, nakit“;

— razred 18: „usnjarski izdelki“.

- 7 Ugovor, ki temelji na relativnem razlogu za zavrnitev po členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, se je nanašal na vse proizvode, ki jih obsega prijava za registracijo.

- 8 Intervenient je 10. marca 1999 v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 zahteval, naj tožeča stranka predloži dokaz o uporabi prejšnje znamke.
- 9 Da bi ponazorila resno uporabo prejšnje znamke, je tožeča stranka priskrbela več predmetov in dokumentov, predvsem zapestne ure, račune, reklamni material, časopisne članke in častno izjavo njenega direktorja.
- 10 Skupek teh elementov je prikazal, da se je prejšnja znamka v Franciji uporabljala za „zapestne ure in paščke za zapestne ure“ pod figurativnim znakom, ponatisnjenim spodaj:

 **QUANTIEME**

- 11 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 30. novembra 2001 odločil o ugovoru. Po eni strani je oddelek za ugovore upošteval, da je tožeča stranka predložila dokaz o uporabi prejšnje znamke, ne da bi ta uporaba figurativnega znaka, ponatisnjenega v točki 10 zgoraj, slabila razlikovalni učinek prejšnje znamke. Po drugi strani pa je iz razloga, ker so proizvodi, ki jih nasprotujejo si znamki označujeta, deloma enaki in deloma podobni in ker znaki predstavljajo zadostno stopnjo vidne, fonetične in pojmovne podobnosti za nastanek verjetnosti zmede v smislu upoštevene javnosti, ugovoru ugodil.
- 12 Intervenient je 29. januarja 2002 proti odločbi oddelka za ugovore pri UUNT vložil pritožbo.

- 13 Z odločbo z dne 30. januarja 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je tretji odbor za pritožbe razveljavil odločbo oddelka za ugovore in tako zavrnil ugovor. V bistvu je odbor za pritožbe menil, da bi kljub enakosti in podobnosti proizvodov, ki jih nasprotujoči si znamki označujeta, morali upoštevati okoliščine, v katerih so bili proizvodi, označeni s prejšnjo znamko, trženi, in dejstvo, da so se zapestne ure in paščki za zapestne ure, ki nosijo to znamko, končnemu potrošniku prodajali le v nakupovalnih središčih E. Leclerc. Ob teh okoliščinah je odbor za pritožbe presodil, da vidne in fonetične podobnosti med nasprotujočima si znamkama in njuno mogoče skupno namigovanje na pojem količine ne povzročijo, da bi povprečni potrošnik, če bi se seznanil s prijavljeno znamko med „zapestnimi urami, urami, paščki/verižicami za ure in ohišjem za zapestne in druge ure“ v drugih trgovinah kot tistih v nakupovalnih središčih E. Leclerc, menil, da izhajajo proizvodi, označeni z nasprotujočima si znamkama, iz enakega ali povezanega podjetja (točki 39 in 40 izpodbijane odločbe).

Predlogi strank

- 14 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo;
- zavrne zahtevo za registracijo znamke;
- UUNT naloži plačilo stroškov;
- intervenientu naloži plačilo stroškov upravnega postopka pred UUNT.

15 UUNT predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

- zavrne tožbo;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

16 Intervenient predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

- zavrne tožbo;
- izpodbijano odločbo razveljavi v delu, ki se ji očita.

Pravno stanje

17 V podporo prvemu predlogu tožeča stranka navaja dva tožbena razloga. Prvi tožbeni razlog izhaja iz kršitve Pravila 50 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1). Drugi tožbeni razlog izhaja iz kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in „temeljnih načel prava znamk“.

- 18 Intervenient navaja, da po njegovem samostojni tožbeni razlog za razveljavitev izhaja iz neupoštevanja člena 15(2) in člena 43(3) Uredbe št. 40/94.
- 19 Sodišče prve stopnje bo najprej preučilo samostojni tožbeni razlog, ki ga uveljavlja intervenient, pozneje pa še drugi in prvi tožbeni razlog, ki ju je predlagala tožeča stranka.

Intervenientov samostojni tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve člena 15(2) in člena 43(3) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 20 Intervenient predlaga Sodišču prve stopnje, naj ugotovi, da je odbor za pritožbe napačno presodil, da prejšnja znamka, kot jo je uporabljala tožeča stranka, ni vplivala na razlikovalni značaj znaka, prej registriranega v Franciji. Zato intervenient prav tako predlaga Sodišču prve stopnje, naj razglasi, da so bili dokazi o resni uporabi prejšnje znamke, ki jih je UUNT med upravnim postopkom predložila tožeča stranka, nezadostni in da odbor za pritožbe ni upošteval člena 43(3) Uredbe št. 40/94.
- 21 Na obravnavi sta tožeča stranka in UUNT zatrdila, da bi morala biti izpodbijana odločba v tem delu potrjena.

Presoja Sodišča prve stopnje

22 Člen 15 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Uporaba znamk Skupnosti“ določa:

„1. Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati znamke Skupnosti v Skupnosti za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena v obdobju petih zaporednih let, se za znamko Skupnosti uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.

2. Uporaba v pomenu odstavka 1 pomeni tudi naslednje:

(a) uporaba znamke Skupnosti v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke;

[...]“

23 Člen 43 Uredbe št. 40/94 z naslovom „Preizkus ugovora“ 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.

[...]“

- ²⁴ V zadevnem primeru je treba spomniti, da je izpodbijana odločba potrdila presojo oddelka za ugovore, po kateri je tožeča stranka v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 predložila dokaz o resni uporabi prejšnje nacionalne znamke, ne da bi znak, ponatisnjen v točki 10 zgoraj, ki ga je uporabljala tožeča stranka, vplival na razlikovalni značaj znamke v obliki, ponatisnjeni v točki 5 zgoraj, v kateri je bila registrirana v Franciji. Odbor za pritožbe je v točki 11 izpodbijane odločbe še posebej poudaril, da razlike v stilu pisave in stilu črke „q“ prejšnje znamke ne vplivajo na razlikovalni značaj, saj iz dokazov, navedenih v okviru postopka z ugovorom, jasno izhaja, da se ta črka ne dojema ločeno znotraj besede, kateri pripada in ki tvori bistveni element prejšnje znamke. Odbor za pritožbe je tako v točki 12 izpodbijane odločbe pripomnil, da več časopisnih člankov in promocijski material prejšnje znamke kažejo na to, da je bila znamka enako uporabljena v obliki, v kateri je bila registrirana, in da stilizacija črke „q“ ni bila v ospredju.

25 To presojo je treba sprejeti.

26 Najprej je smiselno natančneje določiti, da na podlagi kombinirane uporabe člena 15(2)(a) in člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 dokaz resne uporabe prejšnje nacionalne ali skupnostne znamke, na katerem temelji ugovor proti prijavi znamke Skupnosti, vključuje tudi dokaz o uporabi prejšnje znamke v obliki, ki se razlikuje v dejavnikih, ki ne vplivajo na razlikovalni učinek te znamke v obliki, v kateri je bila registrirana (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Recueil, str. II-2789, točka 44).

27 Tako je treba, kar zadeva odgovor na vprašanje, ali v zadevnem primeru uporaba znaka, ponatisnjene v točki 10 zgoraj, pomeni uporabo, ki vpliva na razlikovalni značaj prejšnje nacionalne znamke, kot trdi intervenient, ugotoviti, da ni tako.

28 V ta namen je primerno omeniti, da sta elementa, ki razlikujeta prejšnjo nacionalno znamko, kot je bila registrirana, od uporabljenega znaka tožeče stranke, po eni strani stilizacija črke „q“, ki kaže na urino številčnico, in po drugi strani uporaba velike začetnice pri označevanju besednega elementa prejšnje nacionalne znamke.

29 Tako prvič, če je res, da je stilizacija črke „q“ bolj izrazita v prikazu uporabljenega znaka kot v prikazu znaka prejšnje nacionalne znamke, razlikovalni značaj prejšnje znamke vendarle vseskozi temelji na celotnem besednem elementu te znamke. Sicer pa je treba natančneje določiti, da stilizacija črke „q“, ki namiguje, kot je bilo že povedano, na urino številčnico, ne pomeni posebej razlikovalnega značaja proizvodov iz razreda 14, ki so edini, za katere je tožeča stranka podala dokaz o uporabi prejšnje znamke. Drugič, kar zadeva uporabo velike začetnice, zadostuje, da

omenimo, da je ta brez posebnosti in da tudi ne vpliva na razlikovalni značaj prejšnje nacionalne znamke.

30 Odbor za pritožbe je lahko torej dokaze, ki jih predlaga tožeča stranka in zadevajo znak, ponatisnjen v točki 10 zgoraj, za proizvode iz razreda 14 „zapestne ure in paščki za zapestne ure“, veljavno upošteval z namenom presoje, ali je tožeča stranka prikazala resno uporabo prejšnje nacionalne znamke.

31 Glede na to, da intervenient ne izpodbija presoje teh dokazov s strani odbora za pritožbe in presoje dokazov tožeče stranke, s katerimi ta želi ponazoriti, da je prav tako uporabila prejšnjo nacionalno znamko v obliki, v kateri je bila registrirana, je treba samostojni tožbeni razlog intervenienta zavrniti.

Drugi tožbeni razlog tožeče stranke, ki izhaja iz kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in „temeljnih načel prava znamk“

Trditve strank

32 Tožeča stranka ugovarja več presojam odbora za pritožbe, ki se nanašajo na primerjavo proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, primerjavo nasprotujočih si znakov in odsotnost verjetnosti zmede.

- 33 Prvič, tožeča stranka glede primerjave proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, ne da bi ugovarjala enakosti in podobnosti slednjih, v točki 30 izpodbijane odločbe trdi, da se je odbor za pritožbe oprl na napačno načelo. Dejansko tožeča stranka nasprotuje trditvi odbora za pritožbe, po kateri proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, ne bodo trženi skupaj s proizvodi, ki jih označuje prijavljena znamka, in ne bodo prodajani v drugih trgovinah kot v nakupovalnih središčih E. Leclerc.
- 34 V tem pogledu tožeča stranka navaja, da se zdi, da ta trditev še posebej temelji na potrdilu njenega direktorja z dne 7. maja 1999, ki ga je priskrbel skupaj z drugimi dokazi, da bi dokazala resno uporabo prejšnje znamke. Po mnenju tožeče stranke po eni strani niti to potrdilo niti drugi dokumenti, izročeni UUNT, ne dovoljujejo sklepa, da prodajalne „Le Manège à Bijoux“ v nakupovalnih središčih E. Leclerc – ki tržijo proizvode, ki jih označuje prejšnja znamka – ne tržijo drugih enakih ali podobnih proizvodov ali da se bo trženje proizvodov, ki jih označuje prejšnja znamka, zmeraj izvajalo izključno v teh prodajalnah. Tožeča stranka po drugi strani opominja, da so bili omenjeno potrdilo in drugi spremljajoči dokumenti izročeni za namen prikaza resne uporabe prejšnje znamke med letoma 1993 in 1998, da bi se izognili zavrnitvi ugovora. Tožeča stranka poudarja, da je odbor za pritožbe ni zaprosil za prikaz, da lahko na primer prodajalne v nakupovalnih središčih E. Leclerc tržijo enake ali podobne proizvode, ki nosijo druge znamke. Če tožeča stranka potrjuje, da ta možnost obstaja, je pripravljena predložiti vse take elemente, da bi dokazala svoje trditve.
- 35 Drugič, tožeča stranka glede primerjave nasprotujočih si znamk opozarja, da si odbor za pritožbe v svoji preiskavi prejšnje znamke nasprotuje, saj v zadevi ni opravil presoje z znamko, kakršna je bila uporabljena, ampak s tako, kakršna je bila registrirana.
- 36 Tožeča stranka nato poudarja, da je odbor za pritožbe storil več napak, kar zadeva vidno, fonetično in pojmovno primerjavo nasprotujočih si znakov.

- 37 Na vidni ravni tožeča stranka sprejema podobnost predpone „quant“, kot določa izpodbijana odločba, vendar pa ugotavlja, da odbor za pritožbe ni ugotovil, da imata nasprotujoča si znaka tudi skupno črko „m“ in da obstaja vidna podobnost med črkama, „i“ prejšnje znamke in „u“ prijavljene znamke. Tožeča stranka tudi navaja, da figurativni element v obliki budilke nad besednim elementom prijavljene znamke – grafika, sicer brez razlikovalnega značaja za proizvode, ki jih označuje ta znamka – ne pomeni elementa, ki bi se vidno razlikoval med nasprotujočima si znamkama, kar je v nasprotju z mnenjem odbora za pritožbe. Tožeča stranka poleg tega trdi, da bi, če bi upoštevana javnost temu figurativnemu znaku pripisovala kakršenkoli pomen, enako držalo tudi za stilizacijo črke „q“ prejšnje znamke, kot je bila uporabljena, ki prav tako spominja na urino številčnico oziroma budilko. Zato v teh okoliščinah ti elementi krepijo vidno podobnost med nasprotujočima si znakoma.
- 38 Z vidika fonetičnosti tožeča stranka sicer meni, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da obstaja zelo velika fonetična podobnost med besednim elementom prijavljene znamke in tistim prejšnje znamke, vendar poudarja, da je razlika v izgovorjavi zadnjih zlogov nasprotujočih si znamk („tum“ v prijavljeni znamki, „tieme“ v prejšnji znamki), kot je opisal odbor za pritožbe, majhnega pomena zaradi prisotnosti črke „m“, ki je skupna nasprotujočima si znamkama.
- 39 Na pojmovni ravni tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe v točkah 37 in 38 izpodbijane odločbe napačno ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka različna. Tožeča stranka poudarja, ob opiranju na raziskavo vzorca ciljne javnosti med 31. majem in 1. junijem 2002, priloženo vlogi za začetek postopka, da po eni strani ciljna javnost ne pozna natančnega pomena besednih elementov nasprotujočih si znamk in da je po drugi strani večina dela ciljne javnosti, ki je trdila, da pozna pomen besednih elementov nasprotujočih si znakov, menila, da se oba elementa nanašata na količino. Tožeča stranka iz tega sklepa, da ta okoliščina krepi podobnost med nasprotujočima si znakoma, kar zadeva vidno in fonetično raven.

- 40 Tretjič, tožeča stranka meni, da kar zadeva presojo odsotnosti verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama, odbor za pritožbe ni upošteval načela soodvisnosti med podobnostjo znamk in podobnostjo proizvodov, ki jih določata. Navaja zlasti, da je odbor za pritožbe storil pravno napako pri ugotovitvi, da naj bi okoliščine, v katerih so bili proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, trženi v določenem trenutku, pomenile upoštevni dejavnik v okviru celostne presoje nevarnosti zmede. Podredno predlaga Sodišču prve stopnje, naj razsodi, da je odbor za pritožbe ob upoštevanju podobnosti med proizvodi in nasprotujočima si znamkama, ugotovljenimi v izpodbijani odločbi, temu dejavniku pripisal prevelik pomen. Po mnenju tožeče stranke izpodbijana odločba v tem pogledu ne le ne spoštuje sodne prakse Skupnosti, temveč tudi „temeljnih načel prava znamk“, še posebej načel prenosa znamke ne glede na podjetje, ki je njen nosilec, in enakega obravnavanja med nosilci znamk. Kar zadeva slednje „načelo“, tožeča stranka poudarja, da če je prejšnja znamka ob objavi prijave registracije obstajala manj kot pet let, tožeča stranka te znamke ni resno uporabljala in zato odbor za pritožbe ne more upoštevati dokaznih elementov za uporabo prejšnje znamke, ki so bili priskrbljeni v upravnem postopku pri UUNT. V teh okoliščinah tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe omejil obseg zaščite prejšnje znamke.
- 41 UUNT odvrča, prvič, da ni ugovarjal, da so proizvodi, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, deloma enaki in deloma podobni.
- 42 Poudarja, drugič, da upoštevno javnost, v kateri je treba izvesti presojo podobnosti znakov in verjetnosti zmede, predstavlja, kar zadeva zapestne ure, ure in paščke/ verižice za ure, povprečni francoski potrošnik, kar zadeva kazalce in dele za zapestne in druge ure, stekla za zapestne in druge ure ter etuije za zapestne in druge ure, pa vključuje posebno javnost, ki proizvaja ali popravlja zapestne in druge ure, še posebej pa etuije, ki se na splošno ne prodajajo ločeno od zapestnih ali drugih ur.

43 Tretjič, kar zadeva raven primerjave znakov, UUNT upošteva, da sta si znaka vidno, fonetično in pojmovno različna.

44 Z vidnega vidika UUNT sicer priznava, da si besedna elementa nasprotujočih si znakov delita prvih pet črk („quant“), vendar pa poudarja, da so njune zadnje črke različne, da sta besedna elementa različno dolga, v različnih pisavah in da prijavljena znamka vsebuje tudi figurativni element, ki ga ne smemo spregledati, čeprav naj bi imel sporen bistven razlikovalni značaj za proizvode, ki jih označuje prijavljena znamka. UUNT je iz tega sklepal, da sta nasprotujoča si znaka vidno različna in se brez težav razlikujeta.

45 Kar zadeva fonetično raven, UUNT navaja, da se stopnja podobnosti med nasprotujočima si znakoma, ki izhaja iz prisotnosti skupnega zloga „quant“, izravna z razlikami, ki obstajajo med končnim zvokom nasprotujočih si znakov („um“ pri prijavljeni znamki, „ième“ pri prejšnji znamki). UUNT ob tem trdi, da se zadnja zloga nasprotujočih si znakov izgovarjata zelo različno.

46 Kar zadeva pojmovno raven, UUNT spominja, da besedna elementa nasprotujočih si znakov vsebujeta različna pomena, kar torej kaže na to, da teh znakov v tem pogledu ne bi mogli šteti za podobna. UUNT je zlasti mnenja, da je zelo mogoče, da bo povprečen potrošnik razumel pojem „quantième“ iz prejšnje znamke kot številčno oznako dneva v mesecu, gibljivo od ena do enaintrideset. UUNT navaja, da bi bil ta pomen sicer poznan v trgovini z urami, kot naj bi potrjevali izvlečki iz več frankofonskih internetnih strani, ki so priloženi odgovoru na tožbo. Zato bi po mnenju UUNT povprečni potrošnik bodisi že lahko poznal omenjeni pomen bodisi bi ga lahko prepoznal v prospektu, ki bi spremljal njegov nakup, ali ob tem, ko bi zaprosil prodajalca za nasvet. UUNT poleg tega dodaja, da ne smemo spregledati, da zadevna javnost vključuje strokovnjake urarske industrije, ki bodo brez dvoma prepoznali pomen pojma „quantième“.

- 47 Po mnenju UUNT trditev tožeče stranke, ki temelji na javnomnenjski raziskavi, priloženi njeni vlogi za začetek postopka, po kateri bi ciljna javnost lahko pojmovno povezala nasprotujoča si znaka s skupnim navezovanjem na pojem količine, na presojo ne vpliva. UUNT kljub različnim negotovostim v zvezi z okoliščinami, v katerih je bila ta raziskava opravljena, vseeno poudarja, da je približno 11 % vprašanih povedalo, da izraz „quantum“ povezujejo s pojmom količine, medtem ko je nekaj več kot 28 % vprašanih s tem pojmom povežalo izraz „quantième“. Po mnenju UUNT najprej zato ti odstotki niso prepričljivi, še več, raziskava ne prikaže, kolikšen del vprašane javnosti je menil, da se oba izraza navezujeta na pojem količine.
- 48 Četrtrič, kar zadeva verjetnost zmede, UUNT najprej trdi, da povprečni potrošnik ob upoštevanju dejstva, da proizvodi, ki jih nasprotujoči si znamki označujeta, niso v redni prodaji, posveti posebno pozornost vsem vidikom proizvoda vključno z njihovo znamko. Ker bo tak nakup opravljen po tem, ko bo videl proizvode in znamke, bi vidne razlike med nasprotujočima si znamkama zato imele poseben pomen. UUNT zatem navaja, da uživa prejšnja znamka v Franciji zelo šibko stopnjo varstva, ker se njen besedni element splošno uporablja za opis ene od lastnosti zadevnih proizvodov. Ob tem ugotavlja, da ni verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama, neodvisno od tega, ali vemo, da so določeni proizvodi, ki ju opisujeta, enaki ali močno podobni. UUNT na koncu opozarja, da ta sklep kljub napaki, ki jo je storil odbor za pritožbe, ko je pri presoji verjetnosti zmede upošteval dejavnik posebnega trženja proizvodov, ki jih označuje prejšnja znamka, ni vprašljiv.
- 49 Prvič, intervenient meni, da tožeča stranka po krivem očita odboru za pritožbe, da je z namenom primerjave proizvodov in nasprotujočih si znakov preučil, kako je prejšnja znamka v Franciji zaščitena z registracijo in ne kako je uporabljena.

- 50 Drugič, intervenient nasprotuje trditvi tožeče stranke, po kateri naj figurativni element prijavljene znamke ne bi vseboval razlikovalnega značaja. Tako naj po mnenju intervenienta tak element v nasprotju z besednim elementom nikoli ne bi mogel biti izključno opisen. Zato je po mnenju intervenienta pravilno, da je odbor za pritožbe pri primerjavi nasprotujočih si znakov upošteval figurativni element prijavljene znamke.
- 51 Ob tem intervenient meni, da je odbor za pritožbe upravičeno izključil vse vidne podobnosti med nasprotujočima si znakoma.
- 52 Kar zadeva fonetično primerjavo nasprotujočih si znakov, intervenient navaja, da bo zlog „quan“, ki jima je skupen, povprečen potrošnik najverjetneje različno izgovarjal. Poleg tega bi bila zaradi fonetičnih pravil francoščine izgovarjava popolnoma različnih zadnjih zlogov nasprotujočih si znakov poudarjena. Tako intervenient nasprotuje izsledkom javnomnenjske raziskave, ki jo je opravila tožeča stranka, zlasti glede njene resnične reprezentativnosti in pomanjkanja prikaza stopnje izobrazbe vprašanih oseb. Kar zadeva slednje, intervenient izpostavlja, da bi bil tak prikaz upošteven, da bi ugotovili, kakšen delež potrošnikov bi izgovorilo besedni element prijavljene znamke glede na latinsko poreklo izraza in tako drugače od besede „quantième“.
- 53 Po mnenju intervenienta je torej odbor za pritožbe napačno presodil, da obstaja fonetična podobnost med nasprotujočima si znakoma. Zato sodišču prve stopnje predlaga, da v tem delu popravi to očitano napako.
- 54 Intervenient iz pojmovnega vidika zavrača kakršnokoli podobnost med nasprotujočima si znakoma ter se pridružuje trditvam UUNT.

- 55 Tretjič, intervenient, kar zadeva neobstoj verjetnosti zmede med nasprotujočima si znakoma, ugotavlja, da je sklep odbora za pritožbe pravilen. Intervenient se strinja s tožečo stranko, da je treba okoliščine trženja določenega proizvoda upoštevati glede na objektivni položaj, vendar navaja, da je v zadevnem primeru ukrepal tako. Vsekakor pa po mnenju intervenienta prejšnja znamka spada v skupino „zasebnih znamk“ (private labels) ali „trgovskih znamk“ (store brands), ki so si jih zamislile in jih uporabljajo izključno velike distribucijske verige. Kot nadaljuje, je treba proizvode, ki jih označujejo, upoštevati, kot da pripadajo posebni skupini, še posebej zaradi njihovih pogojev trženja, kar opravičuje ukrepanje odbora za pritožbe.
- 56 Poleg tega intervenient poudarja, da odbor za pritožbe dejavnikov, ki se nanašajo na trženje proizvodov tožeče stranke, ni upošteval kot protiutež drugim elementom, ki jih vsebuje izpodbijana odločba, temveč kot preprosto okoliščino, ki potrošnikom dovoljuje, da razumejo, da proizvodov, ki jih označuje prejšnja znamka, ne bi našli drugje kot v nakupovalnih središčih E. Leclerc, tako kot tudi vse proizvode, ki nosijo zasebno znamko. Nasprotno bi ti splošni pogoji trženja proizvodov, ki jih označuje prejšnja znamka, najverjetneje vplivali na obnašanje povprečnega potrošnika, če bi naletel na proizvode, ki jih označuje prijavljena znamka, na drugih prodajnih mestih. Poleg tega intervenient zavrača navedbe tožeče stranke, po katerih naj odbor za pritožbe ne bi upošteval „temeljnih načel prava znamk“.
- 57 Ne da bi to vplivalo na sklep, do katerega je prišel odbor za pritožbe, pa mu intervenient očita, da v svoji celostni presoji ni zadosti upošteval zelo šibkega razlikovalnega značaja prejšnje znamke. Po mnenju intervenienta bi prepoznava te okoliščine odboru za pritožbe zadoščala, da bi lahko izključil vsako verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama. Zato Sodišču prve stopnje predlaga, naj ugotovi pravno napako, ki jo je v tem delu storil odbor za pritožbe.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 58 Na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke zavrne registracija za prijavljeno znamko, če zaradi njene enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih ti znamki določata, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, kjer je zaščitena prejšnja znamka.
- 59 Po ustaljeni sodni praksi verjetnost zmede pomeni verjetnost, da bi javnost lahko domnevala, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali, v tem primeru, gospodarsko povezanih podjetij. Po enaki sodni praksi je treba verjetnost zmede upoštevati celostno v skladu s tem, kako upoštevna javnost dojema znake in zadevne proizvode in storitve ter ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov, zlasti soodvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov in 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 navedeno sodno prakso).
- 60 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora celostna presoja verjetnosti zmede glede vidne, fonetične in pojmovne podobnosti nasprotujočih si znakov temeljiti na njihovem splošnem vtisu ob upoštevanju zlasti njihovih bistvenih in razlikovalnih elementov (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 navedeno sodno prakso).

— Upoštevna javnost

61 Prejšnja nacionalna znamka je bila registrirana v Franciji, upoštevna javnost je torej francoska javnost. Vendar pa UUNT in intervenient menita, da sestavljajo upoštevno javnost, ob upoštevanju proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, po eni strani povprečni potrošniki in po drugi strani strokovnjaki urarske industrije.

62 Vprašanja ni treba na hitro rešiti, saj je preiskava verjetnosti zmede z vidika povprečnega francoskega potrošnika v zadevnem primeru zadostna. Vsekakor pa, kot je sklenil odbor za pritožbe, če je z vidika omenjenega povprečnega potrošnika izključena verjetnost zmede, ta okoliščina zadostuje za zavrnitev pritožbe, saj ta presoja še toliko bolj velja za „strokovni“ del upoštevne javnosti, katerega stopnja pozornosti je že po opredelitvi večja od pozornosti povprečnega potrošnika. Le v primeru, če bi Sodišče prve stopnje presodilo, da je odbor za pritožbe napačno izključil verjetnost zmede, bi bilo v zadevnem primeru treba preveriti, če taka verjetnost zmede obstaja tudi za proizvode, ki jih pokriva prijavljena znamka in jih uporabljajo ti strokovnjaki.

63 Treba pa je opomniti, da kadar gre za proizvode, kakršni so ti, ki jih pokrivata nasprotujoči si znamki, ki niso v redni prodaji in ki se načeloma kupujejo s posredovanjem trgovca, je treba stopnjo pozornosti povprečnega potrošnika šteti, kot je pravilno sklenil odbor za pritožbe, za višjo od normalne stopnje pozornosti, torej kot precej visoko.

— Primerjava proizvodov

64 Gotovo je, da so proizvodi, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, deloma enaki in deloma podobni, kot je ugotovila tudi izpodbijana odločba.

— Primerjava nasprotujočih si znakov

- ⁶⁵ Pred pregledom vidne, fonetične in pojmovne primerjave nasprotujočih si znakov, ki jo je opravil odbor za pritožbe, je treba zavrniti trditev tožeče stranke, po kateri bi moral odbor za pritožbe preučiti prejšnjo nacionalno znamko, ne tako, kot je bila registrirana, ampak tako, kot je bila uporabljena z znakom, ponatisnjem v točki 10 zgoraj.
- ⁶⁶ Ob tem je treba spomniti, da je v okviru določb Uredbe št. 40/94, ki urejajo preučitev ugovora ob registraciji znamke Skupnosti, cilj prikaza resne in dejanske uporabe prejšnje nacionalne znamke omogočiti imetniku, da na izrecno zahtevo prijavitelja znamke Skupnosti dokaže resno in dejansko uporabo svoje znamke na trgu v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti. V skladu s členom 15(2)(a) in členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ta dokaz velja tudi v primeru, kadar se uporabljeni znak od prejšnje znamke, kot je bila registrirana, razlikuje v dejavnostih, ki ne vplivajo na njegov razlikovalni značaj. Ob pomanjkanju takšnega prikaza, še posebej, kadar uporabljani elementi vplivajo na razlikovalni značaj prejšnje znamke, ali ob pomanjkanju upravičenih razlogov za neobstoje uporabe, je treba ugovor zavrniti. Zato ni niti cilj niti učinek prikaza dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke v okviru postopka ugovora njegovemu imetniku podeliti zaščito znaka ali elementov znaka, ki še niso bili registrirani. Dopustitev nasprotne obrazložitve bi vodila do nezakonite razširitve varstva, ki ga je deležen imetnik prejšnje znamke, ki ugovarja registraciji znamke Skupnosti.
- ⁶⁷ Ker je tožeča stranka registrirala samo prejšnjo znamko, ponatisnjeno v točki 5 zgoraj, ki je bila utemeljitev za ugovor, o katerem je moral glede izpodbijane odločbe

odločiti odbor za pritožbe, samo ta znamka uživa zaščito, ki je priznana prejšnjim registriranim znamkam. To znamko je treba torej z namenom preučitve ugovora primerjati s prijavljeno znamko, kot sta pravilno storila oddelek za ugovore in odbor za pritožbe, glede proizvodov in storitev, za katere je tožeča stranka priskrbel dokaz o resni in dejanski uporabi, v tem primeru za proizvode iz razreda 14, in sicer za „zapestne ure in paščke za zapestne ure“.

68 Če to drži, je treba preveriti zakonitost izpodbijane odločbe, kar zadeva vidno, fonetično in pojmovno primerjavo nasprotujočih si znakov.

69 Kar zadeva vidno primerjavo, je treba spomniti, da je odbor za pritožbe v točkah od 31 do 33 izpodbijane odločbe določil, da

„31. Vidno prejšnjo znamko predstavlja beseda ‚quantième‘ v stilu pisave brez posebnosti. Črka ‚q‘, ki izgleda nekoliko bolj okroglo kot ponavadi, se dosti ne razlikuje od normalne črke ‚q‘. Dejansko v izvlečku iz slovarja *Larousse Anglais/Français* 1995, ki ga je predložila nasprotujoča stranka, razdelek, ki je sestavljen iz besed, ki se začnejo na to črko, uvaja črka q, ki se ne razlikuje veliko od črke ‚q‘, ki se pojavi v prejšnji znamki. Črna črta nad znamko ne spada zraven. Nič v prejšnji znamki ne pritegne pozornosti upoštevne javnosti k črki ‚q‘ kot taki.

32. Kar zadeva prijavljeno znamko, je [oddelek za pritožbe], čeprav je v izpodbijani odločbi upošteval, da znamka vsebuje element v obliki črke ‚q‘, ki spominja na številčnico ure oziroma zapestne ure, vseeno sklenil, da [bi] tvori[la] beseda ‚quantum‘, ki ni [bila] ponatisnjena v zelo izvirnem stilu pisav, prevladujoč element. Iz spisu priloženih prospektov in časopisnih izrezkov izhaja, da ni nič

nenavadnega, če znaki, ki se pojavljajo na zapestnih urah, tako kot prijavljena znamka vsebujejo simbol nad besednim elementom ali imenom. Prav tako ni za ta simbol nič nenavadnega, da vsebuje ponatis črk, ki kot pri prijavi znamke takoj naveže na besedni element ali ime. Verjetno je, da si povprečni potrošnik, ki je vaje prepoznati enako predstavljene znake, slednjega razlaga kot fantazijski in razlikovalen znak in ne kot enostavno uro brez kakršnegakoli sporočila, kar zadeva podatke o izvoru.

33. Vidno sta si znaka podobna v tem, da oba vsebujeta predpono „quant“. Razlikujeta se v delu, v katerem prijavljena znamka vsebuje znak, ki ga bo povprečni potrošnik lahko razumel kot predstavitev povzetka besede „quantum“. Malo verjetno je, da se bo povprečen potrošnik z vidika prejšnje znamke osredotočil na črko „q“, saj ni posebnega razloga, da bi se njegova pozornost usmerila na to črko.“

70 Gotovo je, da je odbor za pritožbe menil, da ni vidne podobnosti med nasprotujočima si znakoma.

71 Vendar pa Sodišče prve stopnje presoja, da obstaja taka podobnost.

72 Treba je ugotoviti, kot je odbor za pritožbe pravilno določil, da vsebujeta nasprotujoča si znaka skupno predpono „quant“. Kot je opisala tožeča stranka, si med drugim delita tudi skupno črko „m“. Z vidnega stališča imata besedna elementa nasprotujočih si znamk skupnih šest črk, od katerih je prvih pet vsakega znaka. Če pozornost potrošnika pogosto pritegne začetni del besed (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2004 v zadevi 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 81), se lahko njegova vidna pozornost ob upoštevanju omejene dolžine zadevnih znakov usmeri tudi proti koncu besede (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 6. julija 2004 v zadevi Grupo El Prado Cervera proti UUNT – Héritiers Debuschewitz (CHUFACIT), T-117/02, Recueil, str. II-2073, točka 48). Če je besedni element prijavljene znamke krajši, je treba opozoriti, da je njegova zadnja črka, in sicer črka „m“, enaka eni od štirih zadnjih črk prejšnje znamke. Sicer pa, kot je ugotovil odbor za pritožbe, so stili pisav nasprotujočih si znakov navadni. Z vidnega stališča so verbalni dejavniki nasprotujočih si znakov torej podobni.

73 Vseeno je treba ugotoviti, ali bi, kot dopušča odbor za pritožbe, ne da bi jasno obrazložil svoje sklepanje v tem delu, in kot je v svojih dopisih navedel intervenient, prisotnost figurativnega elementa nad besednim elementom prijavljene znamke omogočila odpravo vseh vidnih podobnosti med nasprotujočima si znakoma.

74 V tem pogledu je treba najprej opozoriti, da upoštevna javnost opisnega elementa, ki tvori del sestavljene znamke, načeloma ne po štela za razlikovalni in prevladujoč element skupnega vtisa, ki ga tvori znamka (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 53, in v zadevi CHUFACIT, točka 72 zgoraj, točka 51).

75 Tako je v zadevnem primeru treba ugotoviti, kot je potrdil UUNT, da ponatis številčnice zapestne ali druge ure ne pomeni razlikovalnega značaja, značilnega za proizvode, za katere je intervenient prijavil registracijo znamke Skupnosti.

76 Poleg tega je treba, ko gre za presojo prevladujočega učinka enega ali več sestavnih delov, ki tvorijo sestavljeno znamko, opozoriti, da se lahko poleg lastnosti, bistvenih za vsakega od sestavnih delov, upošteva položaj različnih sestavnih delov v obliki sestavljene znamke (glej v tem smislu 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, točka 35).

77 V zadevnem primeru zadostuje, da se omeni, da je figurativni element nad glavnim besednim elementom prijavljene znamke, ne da bi ta položaj napeljeval na to, da lahko ta element z vidnega stališča prevladuje v podobi, ki jo bo javnost ohranila o prijavljeni znamki. V tem smislu je treba omeniti, da se bo v veliki večini primerov upoštevana javnost s prijavljeno znamko srečala ob nakupu zapestne ure in da so praviloma znamke predstavljene na številčnicah slednjih. Ker pa so te številčnice relativno majhne, ti elementi v sestavi sestavljene znamke niso postavljeni na sredino, temveč so predstavljeni nad besednim elementom prijavljene znamke.

78 Ob tem je treba skleniti, da sta si nasprotujoča si znaka na vidni ravni podobna.

79 Kar zadeva fonetične podobnosti nasprotujočih si znakov, je odbor za pritožbe v točki 34 izpodbijane odločbe opravil naslednjo presojo:

„Fonetično se bo, ker se bo [figurativni] simbol v prijavljeni znamki po vsej verjetnosti razumel kot fantazijska okrajšava besede ‚quantum‘, prijavljena znamka enostavno izgovarjala ‚Quantum‘. Poleg tega je malo verjetno, da bo upoštevana javnost zadevno besedo pravilno izgovarjala kot ‚kwäntóm‘ (glej *Robert électronique*), še posebej, ker se beseda uporablja v zelo posebnih okoliščinah in ker je upoštevana javnost ne bo dojela kot latinsko besedo. V prijavljeni znamki bo zlog ‚quan‘

izgovorjen ‚kan-‘ kot v prejšnji znamki. Tako obstaja določena stopnja fonetične podobnosti kljub dejstvu, da se bodo končnice znakov (‚-tóm‘ ali ‚-toum‘ v prijavljeni znamki in ‚-tjem‘ v prejšnji znamki) po vsej verjetnosti razlikovale in da se prejšnja znamka lahko izgovarja trizložno.“

80 Ta presoje v bistvu ne moremo ovreči.

81 Kar zadeva izgovarjavo, je malo verjetno, da bo povprečen francoski potrošnik prijavljeno znamko izgovarjal kot latinsko izgovarjavo besede „quantum“, in sicer „kwántóm“. Ob tem je treba ugotoviti, da raziskava tožeče stranke v upravnem postopku, priložena njeni vlogi za začetek postopka, potrjuje tako presojo. Iz te raziskave, ki je bila 30. maja in 1. junija 2002 opravljena na reprezentativnem vzorcu francoske javnosti, izhaja, da je od 984 vprašanih kar 79,5 % prijavljeno znamko izgovorilo kot „kantóm“ ali „kantoum“.

82 V tej točki ni mogoče sprejeti očitka intervenienta, po katerem naj bi bila raziskava nereprezentativna, še posebej zaradi pomanjkanja vsakršnega prikaza stopnje izobrazbe vprašanih oseb, ki bi bil upošteven, da bi ugotovili, kakšen delež potrošnikov bi besedni element prijavljene znamke prepoznal glede na latinsko poreklo izraza in tako drugače kot besedo „quantième“. Po eni strani intervenient z ničemer ne podpira svojega navajanja pomanjkanja upoštevnosti rezultatov raziskave, čeprav je očitno, da je bila ta raziskava opravljena na objektivnih temeljih in pod objektivnimi okoliščinami. Intervenient poleg tega ne navaja razlogov, zaradi katerih naj bi odbor za pritožbe storil napako, ko se je v izpodbijani odločbi skliceval na rezultate te raziskave. Po drugi strani je vzorec francoske javnosti že po opredelitvi „reprezentativen“ za to javnost, raziskava pa je neizogibno upoštevala stopnjo izobrazbe te javnosti, kar posredno kažejo tabele, ki zadevajo sestavo vzorca. Sploh pa intervenient ni upošteval dejstva, da je upoštevena javnost sestavljena iz

povprečnih francoskih potrošnikov, o katerih ne moremo domnevati, da razumejo latinski jezik in neenako izgovarjajo latinskih izrazov.

83 Upoštevna javnost torej načeloma prijavljeno znamko izgovarja kot „kantóm“ ali celo „kantoum“, medtem ko prejšnjo znamko posplošeno izgovarja kot „kantjem“, ne da bi to izgovorjavo razcepila na tri zloge, kot so pokazali tudi rezultati omenjene raziskave.

84 Tako imata kljub prisotnosti zvoka „o“ ali celo „ou“ v prijavljeni znamki in prisotnosti zvoka „je“ v prejšnji znamki nasprotujoči si znamki poleg zvoka „kant“ skupen še zadnji zvok črke „m“.

85 Tako je treba skleniti, da obstaja fonetična podobnost med nasprotujočima si znakoma.

86 Kar zadeva pojmovno primerjavo nasprotujočih si znakov, je treba spomniti, da je odbor za pritožbe v točkah od 35 do 38 izpodbijane odločbe določil naslednje:

„35. Pojemovno imata znamki drugačen pomen. Pomen besede ‚quantum‘ (kvant) je drugačen na različnih področjih. V filozofiji označuje končno in določeno količino, v fiziki se nanaša na diskretno vrednost, katera ali večkratnik katere ustreza izražanju energije. [Kvant dela (...)] Kvant elektromagnetne energije je sorazmeren s frekvenco radiološkega sevanja (ustreza tej frekvenci, pomnoženi z

Planckovo konstanto, ki je včasih tudi sama označena z imenom kvant – glej *Robert électronique*]. Po tem slovarju besedo ‚kvant‘ srečamo tudi v računalniškemu besednjaku kot ‚Časovni kvant: prvotno maksimalno trajanje programa v sistemu ‚razdeljenega časa‘ računalnika‘. Poleg tega, iz slovarja *Le Robert & Collins du management commercial financier économique juridique* (1992) jasno izhaja, da se beseda na področju prava ali upravljanja uporablja v smislu višine škode (kvant škode in obresti). Glede na posebna področja uporabe te besede povprečen potrošnik ne bo znal natančneje določiti nobenega od prej omenjenih pomenov, čeprav bi lahko ob domnevi, da se je učil fiziko vsaj na osnovnem nivoju, razumeti, da gre za znanstveni pojem.

36. Kar zadeva besedo ‚quantième‘ (kateri, kolikokrat), jo *Robert électronique* opredeli prvič bodisi kot pridevnik bodisi kot vprašalni pridevnik, ki pomeni ‚kakšen položaj ali kakšen red števil‘ [na primer ‚Ne vem, katerega sem ga obiskal (Furetière, *Roman bourgeois*, II). Kateri ste? Šesti‘] in drugič kot samostalni, ki označuje dan v mesecu, določen s številom od ena do enaintrideset [prvi, drugi (...), trideseti, enaintrideseti. Kateri dan, katerega smo? – Datum, dan (v mesecu); in obenem koliko (...). Ta ura označuje, katerega smo]. Iz podatkov, ki spremljajo to besedo, in iz mnenja profesorja Jean-Pierra Lassalla, ki ga je predložila nasprotna stranka, jasno izhaja, da je zastarel zgolj pridevnik. Samostalni v drugem pomenu ni zastarel in opisuje označbo dneva v mesecu na urah. Kljub tej okoliščini ga ob upoštevanju, da ta pojem ni v vsakodnevni rabi, povprečen potrošnik ne bo takoj razumel. Vendar pa ni izključeno, da bi bil povprečen potrošnik, če bi prosil za nasvet prodajalca ur, ki bi nasprotno natančno razumel pomen te besede kot označbo za mesece na zapestnih in drugih urah, lahko poučen o natančnem pomenu tega pojma.
37. Medtem ko iz raziskave nasprotne stranke izhaja, da bi del povprečnih potrošnikov lahko upošteval, da prijavljena znamka namiguje na pojem količine, so ti potrošniki so manj številčni kot tisti, ki bi dojeli, da se prejšnja znamka

navezuje na ta pojem. Čeprav so številni potrošniki zmožni zatrditi, da poznajo pomen besede ‚quantième‘, bo še večje število podalo pomen besede ‚quantum‘. Sorazmerje je bolj pomembno v prvem primeru, saj koren ‚quanti-‘ tvori povezavo s pojmom količine. [Nasprotno] to ni očitno pri predponi ‚quant-‘, [vsebovani] v prijavljeni znamki, ki tvori povezavo z predlogom ‚quant‘.

38. Z vidika potrošnikov, ki razumejo natančen pomen enega ali obeh pojmov na natančen ali zgolj namigovalen način, sta znamki pojmovno različni. Z vidika potrošnikov, ki ne razumejo pomena, pa ima pojmovni faktor minimalen vpliv na primerjavo [nasprotujočih si znakov].“

87 Najprej je treba omeniti, da odbor za pritožbe ni jasno utemeljil obstoja pojmovne razlike med znakoma v smislu upoštevne javnosti.

88 Nato je treba omeniti, da po eni strani, kot je ugotovil odbor za pritožbe, povprečen francoski potrošnik ne bo takoj razumel pomena besednih elementov nasprotujočih si znakov, še posebej zaradi tehničnega in posebnega področja, na katerem se ta pojma uporabljata. Seveda pa ni izključeno, kot je omenil odbor za pritožbe, da bi povprečni potrošnik besedo „quantum“ dojel kot znanstveni pojem. Vsekakor pa to ne pomeni, da ji bo pripisal nek poseben pomen.

89 Vendarle je treba, kot je na obravnavi upravičeno omenil intervenient, v tem smislu pripisati določen pomen objektivnim razmeram, v katerih se znamki predstavljata na trgu (glej sodbe Sodišča prve stopnje v zadevi BUDMEN, točka 74 zgoraj, točka 57,

in z dne 6. oktobra 2004 v zadevi New Look proti UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03, Recueil, str. II-3471, točka 49), še posebej razmeram trženja zapestnih in drugih ur. Dejansko se ti proizvodi na splošno tržijo s posredovanjem trgovca, ki bo kupcu predvsem svetoval in mu najverjetneje predstavil tehnične podrobnosti in značilnosti zadevnega proizvoda. Zato je v teh okoliščinah mogoče, da bi bil povprečen potrošnik obveščen o pomenu besednega elementa „quantième“, ki ga vsebuje prejšnja znamka in ki se še posebej uporablja v industriji in prodaji urarskih proizvodov.

- 90 Iz enakega razloga na pojmovni ravni rezultatom raziskave tožeče stranke ne gre pripisovati takšnega pomena, kot trdi slednja. Čeprav dejansko gotovo drži, da je med vprašanimi osebami, ki so pripisale pomen obema pojmom, več kot 69 % ob navedbi pojma „quantième“ in več kot 45 % ob navedbi pojma „quantum“ slednja povežalo s pojmom količine, pa ta raziskava, opravljena na domu vprašanih oseb, ni upoštevala objektivnih razmer, v katerih se nasprotujoči znamki predstavljata ali bi se predstavljali na trgu.
- 91 Iz tega izhaja, da če zadevna javnost na splošno takoj ne pripiše natančnega pomena besednima elementoma nasprotujočih si znamk, lahko vseeno opredeli besedni element ob upoštevanju objektivnih razmer, v katerih so trženi proizvodi, ki jih ščitita nasprotujoči si znamki. Zato obstaja določena pojmovna razlika med nasprotujočima si znakoma.
- 92 Iz vseh navedb izhaja, da sta nasprotujoča si znaka podobna na vidni in fonetični ravni in da vsebujeta razlike na pojmovni ravni.

— Verjetnost zmede

93 Treba je spomniti, da je v zadevnem primeru odbor za pritožbe presodil, da naj ne bi obstajala verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama na podlagi obrazložitve, razvite v točkah 39 in 40 izpodbijane odločbe.

94 Tako je naredil naslednjo analizo:

„39. [...] [Č]eprav bi bili proizvodi prijavljene znamke Skupnosti po svojem značaju in namembnosti enaki ali podobni proizvodom, ki jih določa prejšnja znamka, in bi se dodatki, ki jih določa prijavljena znamka, po svojem značaju in namembnosti dopolnjevali s proizvodi prejšnje znamke, iz okoliščin zadeve izhaja, da se, če se zapestne ure, označene s prejšnjo znamko, prodajajo izključno v distribucijskih središčih E. Leclerc in se zapestne ure, opremljene z drugimi znamkami, ne prodajajo v teh središčih, proizvodi, ki jih označujeta [nasprotujoči si] znamki, ne bodo prodajali en zraven drugega ali v istih trgovinah.

40. Ob upoštevanju okoliščin, v katerih so bili proizvodi, ki jih določa prejšnja znamka, trženi, in dejstva, da se zapestne ure in paščki za zapestne ure, ki jih označuje ta znamka, končnemu potrošniku prodajajo samo v trgovinah E. Leclerc, odbor za pritožbe ne meni, da povprečnega potrošnika, če bi se s prijavljeno znamko na ,zapestnih urah, urah, paščkih/verižicah za ure in ohišjih za zapestne in druge ure‘ srečal v drugih trgovinah od nakupovalnih središč E. Leclerc, vidne in fonetične podobnosti med nasprotujočima si znamkama in njuno morebitno skupno pojmovno namigovanje na pojem količine ne bodo zavedli k prepričanju, da proizvodi, ki jih določata nasprotujoči si znamki, izhajajo iz istega podjetja ali povezanih podjetij.“

- 95 To utemeljevanje ne more biti sprejeto.
- 96 Spomniti je treba, da po ustaljeni sodni praksi presoja verjetnosti zmede vključuje določeno soodvisnost med upoštevanimi dejavniki, še posebej med podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko šibko stopnjo podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami nadomesti višja stopnja podobnosti med znakoma (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17, in, ko gre za uporabo uredbe št. 40/94, sodbo v zadevi GIORGIO BEVERLY HILLS, točka 59 zgoraj, točka 32).
- 97 V zadevnem primeru je gotovo, da so proizvodi, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, deloma enaki in deloma podobni. Da se izognemo verjetnosti zmede, je treba to enakost in podobnost torej nadomestiti z višjo stopnjo razlik med znakoma. Kot je bilo omenjeno zgoraj, sta si nasprotujoča znaka vidno in fonetično podobna, vendar imata določene pojmovne razlike.
- 98 Brez dvoma so lahko v skladu s sodno prakso pojmovne razlike med znakoma takšne, da večinoma izničijo vidne in fonetične podobnosti med tema znakoma (sodba v zadevi BASS, točka 60 zgoraj, točka 54). Vendar pa po enaki sodni praksi tako izničenje zahteva, da bi imela vsaj ena od zadevnih znamk z vidika upoštevne javnosti jasn in določen pomen, ki ga je javnost zmožna takoj sprejeti.
- 99 V zadevnem primeru pa je, kot je že omenjeno zgoraj, izključeno, da bi upoštevna javnost takoj sprejela določen pomen tako besednega elementa „quantième“ prejšnje znamke kot besednega elementa „quantum“ prijavljene znamke.

- 100 Ob teh pogojih pojmovne razlike med nasprotujočima si znakoma niso takšne, da bi
večinoma izničile vidne in fonetične podobnosti, ki zadevajo ta znaka.
- 101 Odbor za pritožbe je vendarle upošteval, da posebni pogoji trženja proizvodov, ki jih
označuje prejšnja znamka, omogočajo izključitev vsakršne verjetnosti zmede med
nasprotujočima si znamkama.
- 102 V tem pogledu je treba načeloma, kot navajata tožeča stranka in UUNT, v okviru
presoje verjetnosti zmede izključiti upoštevanje tega merila.
- 103 V skladu s sodno prakso se v okviru celostne presoje verjetnosti zmede pomen, ki ga
je treba pripisati vidnemu, fonetičnemu in pojmovnemu vidiku nasprotujočih si
znakov, lahko spreminja glede na objektivne okoliščine, v katerih se znamke lahko
pojavi na trgu (glej sodbe v zadevi BUDMEN, točka 74 zgoraj, točka 57, in v
zadevi NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection, točka 89 zgoraj,
točka 49). V tem pogledu je pomembno omeniti, da je treba kot izhodiščno točko
upoštevati „normalne“ pogoje trženja proizvodov, ki jih določata nasprotujoči si
znamki, torej take, ki se jih ponavadi pričakuje za to kategorijo proizvodov, ki jih
določajo zadevne znamke. V zadevnem primeru gre pri zapestnih urah in njihovih
paščkih za okoliščine, ki na splošno predpostavljajo nakup prek posredovanja
prodajalca, ne da bi imel lahko potrošnik samopostrežno neposreden dostop do teh
proizvodov.
- 104 Upoštevanje objektivnih okoliščin trženja proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoči
si znamki, je popolnoma upravičeno. Seveda je treba spomniti, da je preučitev
verjetnosti zmede, ki ga morajo izvesti organi UUNT, vnaprejšnji pregled. Ker se
lahko posebni pogoji trženja proizvodov, ki jih določajo znamke, spreminjajo s
časom in v skladu z željami nosilcev teh znamk, vnaprejšnja analiza verjetnosti

zmede med znamkama, katere zasleduje cilj splošnega interesa, in sicer to, da upoštevna javnost ne bi bila izpostavljena nevarnosti, da bi bila zavedena v zmoto glede tržnega porekla zadevnih proizvodov, ne more biti odvisna od tržnih ciljev, uresničenih ali ne, ter od subjektivnih namenov nosilcev znamk.

105 Nasprotno je treba poudariti, da so organi UUNT usposobljeni za presojo objektivnih pogojev trženja proizvodov, še posebej z vidika določitve pomena, ki ga je treba pripisati vidnemu, fonetičnemu in pojmovnemu vidiku nasprotujočih si znamk. Če se proizvod, ki ga določa določena znamka, prodaja zgolj po ustnem naročilu, bo fonetični vidik spornega znaka za upoštevno javnost nujno bolj pomemben od vidnega vidika (glej v tem smislu sodbo v zadevi NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection, točka 89 zgoraj, točka 49).

106 V tem pogledu Sodišče prve stopnje ne more sprejeti trditve intervenienta, po kateri je odbor za pritožbe v zadevi pravilno upošteval objektivne okoliščine trženja proizvodov tožeče stranke, ker so ti proizvodi določeni s posebno skupino znamk, in sicer z zasebnimi znamkami ali znamkami prodaje na drobno. Dejansko ta ugotovitev po eni strani ne upošteva dejstva, da se proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, ne pojavljajo na policah nakupovalnih središč E. Leclerc, ampak v posebnih prodajalnah, ki so lahko v prodajnih galerijah, ki jih obkrožajo, po drugi strani pa okoliščine, da tudi v trgovskih centrih znamke, ki se prodajajo na drobno, na trgu obstajajo sočasno z drugimi znamkami, ki določajo enake ali podobne proizvode drugih nosilcev.

107 Iz tega izhaja, da je v okviru presoje verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama, upoštevajoč posebne pogoje trženja proizvodov, določenih s prejšnjo znamko, ki so neizogibno časovno omejeni in odvisni od tržne strategije nosilca te znamke, odbor za pritožbe storil pravno napako.

- 108 Iz vseh teh razlogov je odbor za pritožbe napačno izključil verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama z vidika povprečnega francoskega potrošnika.
- 109 Trditev UUNT in intervenienta, po kateri ima prejšnja znamka glede na njen šibek razlikovalen značaj samo omejeno zaščito, ne vpliva na to presojo.
- 110 Če dejansko drži, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor bolj pomemben je razlikovalni značaj prejšnje znamke (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24), v zadevnem primeru enakost in podobnost proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, v povezavi z vidno in fonetično podobnostjo znakov, ki ju vključujeta, ne da bi bili ti podobnosti večinoma izničeni s pojmovnimi razlikami med omenjenima znakoma, zadostujeta za nastanek verjetnosti zmede po členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 z vidika povprečnega francoskega potrošnika. Ker verjetnost zmede pomeni poseben okoliščino zaščite prejšnje znamke, ta zaščita velja neodvisno od vprašanja, ali ima prejšnja znamka samo šibek razlikovalni značaj.
- 111 Končno je treba, kar zadeva sklicevanje na neobstoje verjetnosti zmede v delu upoštevnih javnosti, ki jo tvorijo strokovnjaki, poudariti, da uporaba dodatkov, omenjenih v razredu 14 med proizvodi, za katere je prijavljena registracija znamke, ni posebej omejena na te strokovnjake in teh dodatkov ne moremo ločiti od drugih proizvodov, za katere je prijavljena znamka Skupnosti. Zato ugotovitev obstoja verjetnosti zmede z vidika povprečnega francoskega potrošnika zadošča za ugotovitev, da v upoštevnih javnosti obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama.

- 112 Tako je treba sprejeti drugi tožbeni razlog, ki izhaja iz kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, in brez preučitve prvega tožbenega razloga tožeče stranke ugoditi njenim predlogom za razveljavitev.
- 113 Iz omenjenega izhaja, da se ni treba izreči o drugem predlogu tožeče stranke, ki predlaga zavrnitev zahteve za registracijo znamke Skupnosti, UUNT pa mora v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 vsekakor storiti vse potrebno, da uveljavi sodbo sodišča Skupnosti.

Stroški

- 114 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. V zadevnem primeru je tožeča stranka priglasila, naj ji UUNT povrne stroške tega postopka. UUNT s svojim predlogom ni uspel, zato se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.
- 115 Med drugim je tožeča stranka priglasila, naj ji intervenient povrne stroške upravnega postopka pred UUNT. V tem pogledu je treba spomniti, da se na podlagi člena 136(2) Poslovnika stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, štejejo za stroške, ki se povrnejo. To pa ne drži za stroške v postopku pred oddelkom za ugovore. Zato predlog tožeče stranke, da bi moral intervenient, ki s predlogom ni uspel, povrniti stroške upravnega postopka pred UUNT, ne more biti sprejet, saj gre za edine nujne stroške, ki jih je imela tožeča stranka v postopku pred odborom za pritožbe.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Odločba tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 30. januarja 2003 (zadeva R 109/2002-3) se razveljavi.**
- 2. Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) poleg svojih stroškov nosi stroške tožeče stranke v postopku pred Sodiščem prve stopnje.**
- 3. Intervenient poleg svojih stroškov nosi stroške tožeče stranke v postopku pred odborom za pritožbe.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 12. januarja 2006.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

H. Legal