

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)

z dne 24. novembra 2005*

V zadevi T-135/04,

GfK AG, s sedežem v Nürnbergu (Nemčija), ki jo zastopata U. Brückmann in R. Lange, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa T. Lorenzo Eichenberg, zastopnik,

tožena stranka,

* Jezik postopka: nemščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

BUS – Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, s sedežem v Münchnu (Nemčija),

zaradi razveljavitve odločbe prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. februarja 2004 (zadeva R 327/2003-1) glede ugovora imetnika nemške figurativne znamke, ki vsebuje besedni element „BUS“ in figuro iz treh prepletenih trikotnikov, zoper registracijo besedne znamke Skupnosti Online Bus za storitve iz razreda 35,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

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

sodna tajnica: C. Kristensen, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 8. aprila 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 29. septembra 2004,

na podlagi obravnave z dne 8. junija 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka je 15. novembra 1999 vložila prijavo za znamko Skupnosti 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.

- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak Online Bus.

- 3 Registracija je bila zahtevana za storitve iz razreda 35 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „beleženje statistike na področju ekonomije, trženje, tržne raziskave in tržne analize, svetovanje pri vodenju podjetij, svetovanje pri organizaciji, strokovno poslovno svetovanje, zbiranje in dobava informacij na področju ekonomije“.

- 4 Prijava je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 57/2000 z dne 17. julija 2000.
- 5 Družba BUS – Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH je 6. oktobra 2000 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse storitve, ki jih vsebuje prijava. V podporo ugovoru se je sklicevala na verjetnost zmede glede nemške znamke, katere imetnik je, registrirane 12. septembra 1988 za „svetovanje pri vodenju podjetij“, iz razreda 35, in jo štiti figurativni znak, ponatisnjen spodaj:



- 6 Ker je tožeča stranka v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 zahtevala dokaz o uporabi prejšnje znamke, je druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT vložila dokaz o uporabi znaka, ponatisnjenega spodaj:



- 7 Z odločbo z dne 25. februarja 2003 je oddelek za ugovore ugovoru ugodil.
- 8 Tožeča stranka je 29. aprila 2003 zoper odločbo oddelka za ugovore na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 pri UUNT vložila pritožbo.
- 9 Z odločbo z dne 4. februarja 2004 (zadeva R 327/2003-1), vročeno tožeči stranki 13. februarja 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), je prvi senat odbora za pritožbe UUNT pritožbo zavrnil. Upošteval je, da sta, najprej, figurativni element, sestavljen iz prepletenih trikotnikov, in besedni element „bus“ razlikovalna elementa prejšnje znamke. Uporaba znaka, katere dokaz je treba predložiti, tako ne škoduje razlikovalnosti registrirane znamke. Zatem je odbor za pritožbe ugotovil, da vsebujeta nasprotujoči si znamki na vidni ravni majhne podobnosti, vendar podobnosti na slišni ravni dokazujejo, upoštevajoč veliko podobnost med zadevnimi storitvami, obstoj verjetnosti zmede pri zadevni nemški javnosti.

Predlogi strank

- 10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- izpodbijano odločbo razveljavi;
- zavrne ugovor druge stranke v postopku pred UUNT;
- UUNT naloži plačilo stroškov.

11 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Obseg predlogov tožeče stranke

12 Tožeča stranka je na glavni obravnavi omejila predmet prvega predloga, tako da predlaga razveljavitev izpodbijane odločbe samo v delu, ki zadeva storitve „tržne raziskave in tržne analize“, ki jih vsebuje njena prijava znamke.

13 Ta predlog si je treba razlagati tako, da tožeča stranka predlaga delno razveljavitev izpodbijane odločbe (v ta namen glej sodbo z dne 5. marca 2003 v zadevi Unilever proti UUNT (Ovalna tableta), T-194/01, Recueil, str. II-383, točka 14). Tak predlog ni v nasprotju s prepovedjo iz člena 135(4) Poslovnika Sodišča prve stopnje o spremembi, pred Sodiščem prve stopnje, predmeta postopka pred odborom za pritožbe (glej v ta namen navedeno sodbo Ovalna tableta, točka 15). Tako se lahko tožečo stranko razume, kot da se je odpovedala tožbi, ker je predlagala razveljavitev izpodbijane odločbe za storitve, ki niso „tržne raziskave in tržne analize“.

Dopustnost

- 14 Glede predmeta drugega predloga je tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlagala, naj naloži UUNT, naj zavrne ugovor zoper registracijo njene znamke.
- 15 Glede tega je treba spomniti, da je po členu 63(6) Uredbe št. 40/94 UUNT dolžan storiti vse, kar je treba, da izvrši sodbo sodišča Skupnosti. Tako Sodišču prve stopnje ni treba nasloviti naloga UUNT. K temu spadajo tudi nezavezujoče posledice in nameni sodb Sodišča prve stopnje (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 21. aprila 2005 v zadevi Ampafrance proti UUNT – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, ZOdl., str. II-1401, točka 24 in navedena sodna praksa). Predmet drugega predloga je tako nedopusten.

Temelj

- 16 Tožeča stranka v podporo tožbe navaja dva tožbena razloga. Prvi je kršitev člena 15(2)(a) in člena 43(2) Uredbe št. 40/94. Drugi je kršitev člena 8(1)(b) te uredbe.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 15(2)(a) in člena 43(2) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 17 Tožeča stranka meni, da je treba, ker prejšnja znamka ni bila uporabljena tako, kot je bila registrirana, po členu 43(2), drugi stavek, Uredbe št. 40/94 ugovor zavrniti.
- 18 Pri tem je upošteven predpis za presojo uporabe zadevne nemške znamke v drugačni obliki od registrirane člen 26(3) Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (nemški zakon o znamkah, BGBl. 1994 I, str. 3082, in BGBl. 1995 I, str. 156, v nadaljevanju: Markengesetz), prenesen v nemško pravo s členom 10(2) Prve direktive Sveta št. 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988, ki zbližuje zakonodajo držav članic o znamkah (UL L 40, str.1). Tožeča stranka se sklicuje tudi na sodbo Bundesgerichtshof (Nemčija) z dne 13. aprila 2000 v zvezi s predpisom navedenega Markengesetza.
- 19 V obravnavani zadevi so razlikovalni elementi znaka uporabljeni drugače kot tisti prijavljene znamke.
- 20 Najprej, uporabljeni znak ne vključuje besednega elementa „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbstständige e.V“. V odsotnosti tega elementa javnost ne razume pomena elementa „bus“, ki je kratica starejšega imetnika prejšnje znamke.

- 21 Dalje, v prijavljenem znaku je element „bus“ napisan s črnimi črkami in postavljen nad figurativni element, sestavljen iz prepletenih trikotnikov, medtem ko je uporabljeni znak sestavljen iz belih črk drugačne oblike, napisanih desno od figurativnega elementa črnih trikotnikov. Pri tem je treba upoštevati dejstvo, da je od trenutka, ko je prejšnja znamka figurativna, tiskana upodobitev elementa „bus“ prav tako zaščitena. Tako njen imetnik nima toliko svobode za drugačno obliko rabe, kot če bi bila znamka na primer besedna.
- 22 Končno, barva figurativnega elementa, sestavljenega iz treh prepletenih trikotnikov, je drugačna v uporabljenem znaku, ki vključuje tudi dodaten figurativni element, in sicer črn kvadrat.
- 23 Vse te razlike toliko vplivajo na razlikovalnost zahtevane znamke, da javnost ne sprejme znaka, uporabljenega za to znamko.
- 24 UUNT v podporo ugovoru uveljavlja, da Uredba št. 40/94 ne vsebuje izrecne določbe, ki zadeva uporabo zahtevane nacionalne znamke v drugačni obliki, kot je registrirana. Medtem člen 10(2)(a) Direktive št. 89/104 vsebuje usklajeno določbo, analogno členu 15(2)(a) Uredbe št. 40/94. Tako je treba to usklajeno določbo uporabiti ob uporabi člena 15(2)(a) Uredbe št. 40/94 ali ustrezne določbe Direktive 89/104. Tožba na podlagi nacionalne zakonodaje je izključena, saj je sistem znamke Skupnosti avtonomen sistem.
- 25 Razlikovalni značaj uveljavljane prejšnje znamke v tej zadevi ne more biti nikakor zamenjana v uporabljeni obliki. Izostanek elementa „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.“ je nepomemben, saj ta element nima le drugotnega pomena na vidni ravni, ampak je tudi opisen. Prikaz elementa „bus“ in

figurativnega elementa, sestavljenega iz prepletenih trikotnikov v obliki negative, lahko sprejmemo kot eno izmed možnosti registrirane oblike, ki nima vpliva na svojo razlikovalni značaj. Dodatek črnega kvadrata je nepomemben, saj gre za osnovni geometrični lik.

- 26 Končno, imetnik znamke mora, ob upoštevanju ciljev člena 15(2)(a) Uredbe št. 40/94, urediti način uporabe, da prilagodi prikaz zaščitenega znaka pravilom pisanja oglasov ali okusu določenega obdobja.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 27 Člen 43(2) Uredbe št. 40/94 določa:

„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 [...] Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne.“

- 28 Člen 43(3) te Uredbe razširi navedeno določbo, da se uporablja za prejšnje nacionalne znamke, pri čemer se uporaba v Skupnosti zamenja z uporabo v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana.

- 29 V členu 15(2)(a) Uredbe št. 40/94 je pomen uporabe znamke Skupnosti razložen kot uporaba „v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja znamke“.
- 30 Ker je v obravnavani zadevi zahtevana znamka, na katero se sklicuje v podporo ugovoru, nacionalna znamka, je treba najprej natančneje določiti predmet prvega tožbenega razloga, s katerim tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe kršil določbi člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94.
- 31 Natančneje je treba omeniti, da po določbah člena 15(2)(a) ter člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 resna uporaba prejšnje nacionalne znamke ali znamke Skupnosti, na kateri temelji ugovor proti prijavi znamke Skupnosti, obsega tudi dokaz o uporabi prejšnje znamke, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega značaja te znamke (glej 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).
- 32 Posledično sklicevanje tožeče stranke na nacionalno pravo ni upoštevno.
- 33 Ob upoštevanju te presoje je treba pregledati, ali vsebuje oblika, uporabljena v prejšnji znamki, razlike, ki spreminjajo njen razlikovalni značaj.

- 34 Najprej je treba ugotoviti, da vsebujeta obe obliki prejšnje znamke, tista registrirana in tista uporabljena, besedni element „bus“ in figurativni element, sestavljen iz treh prepletenih trikotnikov, katerega razlikovalni značaj med strankami ni sporen.
- 35 Glede drugačnega prikaza teh elementov v uporabljeni obliki je treba ugotoviti, da nista ne tisk elementa „bus“ ne bela in črna barva prejšnje znamke posebej izvirna ali neobičajna v vseh oblikah prejšnje znamke. Njihova sprememba torej ni taka, da bi določila razlikovalni značaj te znamke.
- 36 Glede omembe „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbstständige e.V“ je treba spomniti, da je treba presojo o razlikovalnem in prevladujočem značaju enega ali več sestavnih delov sestavljene znamke utemeljiti z bistvenimi lastnostmi vsakega sestavnega dela in z relativnim položajem različnih sestavnih delov v sestavi znamke (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točke od 33 do 35).
- 37 V tej zadevi je naveden dolg besedni element, napisan z majhnimi črkami, ki ima drugoten položaj ob vznožju znaka. Ta pomen (združenje za pomoč podjetnikom in samostojnim podjetnikom, prijavljeno združenje) se sklicuje na zadevne storitve. Tako zaradi opisnosti zadevnega elementa kot zaradi njegovega podrejenega položaja pri upodobitvi znaka je treba ugotoviti, da ni razlikovalen.

- 38 Tak predlog v obravnavani zadevi ni sporen zaradi trditve tožeče stranke, po kateri bi odstranitev navedenega elementa vzela pomen elementu „bus“, ki je kratica starejšega imetnika prejšnje znamke. Ugotovljeno je, da je element „bus“ bistveno razlikovalen. Če domnevamo, da upoštevna javnost zazna, da je treba kratico tvoriti enako, odstranitev razlagalnega elementa ne bo vplivala na njeno razlikovalnost.
- 39 Tega predloga ne slabi trditev tožeče stranke na obravnavi, da se zadevna fraza nanaša na prejšnjega imetnika znaka in individualizira prejšnjo znamko. Tudi če dovolimo, da se zadevni element pripisuje imenu starejšega imetnika znamke, to ne vpliva na presojo opisne vsebine tega elementa in na njegov položaj v vidni upodobitvi znaka, ki v obravnavani zadevi dovoljuje ugotovitev izostanka njegove razlikovalnosti.
- 40 Končno, črni kvadrat v uporabljeni obliki, ki ga ni v registrirani obliki, je osnovni geometrični lik, ki je zaradi navedenega brez razlikovalnosti. Na to ugotovitev ne vpliva njegov položaj v uporabljeni obliki.
- 41 Iz vsega omenjenega izhaja, da uporabljena oblika prejšnje znamke ne vsebuje takih razlik, da bi vplivale na razlikovalni značaj te znamke v smislu določb členov 15(2)(a) in 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94. Tako je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je dokaz o uporabi znamke nasprotujoče stranke podan.
- 42 Zaradi tega je treba prvi tožbeni razlog zavriniti.

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

Trditve strank

- 43 Tožeča stranka uveljavlja, da je odbor za pritožbe napačno presodil, da besedni element „bus“, ki je skupen obema znakoma, prevladuje v prejšnji znamki Skupnosti in da sta si nasprotujoča si znaka podobna.
- 44 Prejšnja znamka vsebuje druge razlikovalne elemente, ki določajo celoten vtis, ki ga ustvarja. To zadeva predvsem figurativni element prejšnje znamke, ki je izdelana grafična figura z močno razlikovalnostjo. V določenih primerih druga stranka v postopku pred UUNT uporablja samo figurativni element prejšnje znamke. Zato ima manjšo pomembnost v besednem elementu „bus“. Element „Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbstständige e.V.“ je pomemben, ker razloži pomen kratice „bus“.
- 45 Po drugi strani besedni element „bus“ v zadevnih storitvah zaradi svoje šibke razlikovalnosti sam po sebi ni zmožen opredeliti prejšnje znamke. Ker je več znamk, ki vsebujejo besedni element „bus“, registriranih v razredu 35, na internetu pa je beseda „bus“ zelo pogosto uporabljena z besedo „marketing“.
- 46 Tako si nasprotujoča si znaka nista podobna. Prejšnjo znamko vidno opredeljuje figurativni element, ki ga ni v prijavljeni znamki. Slišno je prijavljena besedna

znamka Online Bus opazno daljša in tako različna od besede „bus“ prejšnje znamke. Še več, ker je element „online“ postavljen na začetek besednega znaka, mu je treba dati večjo pomembnost. Pojemovno element „bus“ prejšnje znamke napeljuje na sredstvo javnega prevoza, medtem ko se znak Online Bus navezuje na področje informatike. Pomen spornih znakov je tako tudi različen.

- 47 UUNT nasprotuje, ob sklicevanju na zgoraj navedeno sodbo MATRATZEN (točki 33 in 34), da lahko en sam element prevlada nad celotnim vtisom, ki ga daje sestavljena znamka. Ujemanje prevladujočega elementa pelje k podobnosti nasprotujočih si znakov.
- 48 Glede slišne primerjave nasprotujočih si znakov bi lahko odbor za pritožbe zaradi velike podobnosti sprejel element „bus“ za prevladujočega za vsakega izmed njiju.
- 49 Trditev tožeče stranke, ki cilja na ponazoritev šibkosti razlikovalnosti elementa „bus“, ki je bila prvič predstavljena pred odborom za pritožbe, je po členu 74(2) Uredbe št. 40/94 prepozna.
- 50 Poleg tega v tožbi ni dovolj podprta. Glede tega seznam registriranih znamk, ki vsebujejo element „bus“, ni ustrezen dokaz, saj lahko slabitev razlikovalnosti izvira samo iz uporabljene znamke. Internetno iskanje skupne uporabe besed „bus“ in „marketing“ ne potrjuje takšnega dokaza, saj se zadevne storitve nanašajo le na majhen del trženja. Dalje, ne omogoča presoje, ali je element „bus“ uporabljen na

internetu v razlikovalen namen v zvezi z zadevnimi storitvami. Končno, raziskava bi vsebovala področje avtobusov, kar pa nima zveze s to zadevo, in ne bi bila omejena na Nemčijo, ki je upoštevno ozemlje.

- 51 Nasprotujoča si znaka sta podobna tudi na vidni in pojmovni ravni.
- 52 Glede vidne primerjave, prejšnja znamka ni vidno opredeljena s figurativnim elementom. Na splošno se javnost nagiba k besednim elementom sestavljene znamke. V zadevi bi bilo treba dati figurativnemu elementu večjo vrednost v primerjavi s tisto prevladujočega besednega elementa „bus“.
- 53 Glede pojmovne primerjave, beseda „bus“ v obeh znakih pomeni v Nemčiji pogosto okrajšavo za imenovanje avtobusa. V tem pogledu obstaja po analogiji sodb Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2004 v zadevi BMI Bertollo proti UUNT – Diesel (DIESELIT), T-186/02, ZOdl., str. II-1887, točka 58, in z dne 13. julija 2004 v zadevi Samar proti UUNT – Grotto (GAS STATION) T-115/03, ZOdl., str. II-2939, točka 36, pojmovna podobnost med nasprotujočima si znakoma.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 54 Iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 izhaja, da se 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 označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.

- 55 Po ustaljeni sodni praksi je treba verjetnost zmede presoјati celovito, po tem kako upoštevena javnost zazna znake in zadevne proizvode ali storitve in ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v zadevi, predvsem medsebojno odvisnost med podobnostjo znakov in tisto označenih proizvodov ali storitev (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točka 33 in navedena sodna praksa).
- 56 V obravnavani zadevi stranki ne ugovarjata ne opredelitvi upoštevne javnosti odbora za pritožbe ne ugotovitvi velike stopnje podobnosti med zadevnimi storitvami (točki 25 in 26 izpodbijane odločbe). Tožeča stranka pa trdi, da si nasprotujoči si znamki nista podobni in da med njima ni verjetnosti zmede. Tako je treba preiskavo tega tožbenega razloga omejiti na ta vidika.
- 57 Po ustaljeni sodni praksi mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, fonetične in pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu, ki ga te izražajo, ob upoštevanju predvsem razlikovalnih in prevladujočih elementov (glede razlage Direktive št. 89/104 glej po analogiji sodbi Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točki 22 in 23, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str I-3819, točka 25).

- 58 V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da je eden izmed delov nasprotujočih si znakov, to je „bus“, enak.
- 59 Pri tem je smiselno poudariti, da enakost enega od delov zadevnih znakov ne omogoča sklepa o njuni podobnosti, kajti če to tvori prevladujoč element v celotnem vtisu, ki ga izraža vsak od teh znakov, potem so vsi drugi deli glede tega zanemarljivi (zgoraj navedena sodba MATRATZEN, točka 33).
- 60 Odbor za pritožbe je presodil (točka 22 izpodbijane odločbe), da je element „bus“ prevladujoči element prijavljene znamke in eden od prevladujočih elementov prejšnje znamke.
- 61 Tožeča stranka trdi, da je besedni element „bus“ pri zadevnih storitvah slabo razlikovalen in tako ne more sam določati nasprotujočega si znaka.
- 62 Po eni strani se opira na element, dejansko prvič uveljavljen na obravnavi, po katerem izraz „bus“ označuje neko vrsto preiskave, narejeno kot tržno raziskavo.
- 63 To torej pomeni, da se nanj prej, v postopku pred UUNT, ni sklicevala, zato ga Sodišče prve stopnje ne sme upoštevati. Dejansko izhaja iz člena 74(1), na koncu,

Uredbe št. 40/94, po katerem je UUNT v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije pri preizkusu omejen na zahtevane tožbene razloge in na prijave, ki so jih podale stranke, da mu ni treba preveriti dejstev, na katera se stranke niso sklicevale, po uradni dolžnosti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 15. februarja 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, ZOdl., str. II-563, točka 31). Iz tega je razvidno, da UUNT ne gre očitati nobene protizakonnosti glede elementov, ki mu niso bili predloženi.

- 64 Po drugi strani se tožeča stranka sklicuje na rezultate preiskave, narejene na internetu, in v bazi podatkov o znamkah Cedex. UUNT ugovarja, da so ti dokazi, uveljavljeni prvič pred odborom za pritožbe, prepozni.
- 65 Glede tega je treba spomniti, da iz pravne prakse izhaja, da lahko odbor za pritožbe brez vsakega pridržka po členu 74(2) Uredbe št. 40/94 uveljavlja pravico do pritožbe na temelju novih dejstev, na katera se sklicuje stranka, ki je vložila pritožbo, ali tudi na temelju njenih novih dokazov (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. septembra 2003 v zadevi Henkel proti UUNT – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Recueil, str. II-3253, točka 26). Iz tega sledi, da so zadevni dokazi dopustni.
- 66 Kljub temu preiskava tožeče stranke ne zadostuje za ugotovitev, da je razlikovalnost besede „bus“ šibka v zvezi z zadevnimi storitvami.
- 67 Glede seznama rezultatov, pridobljenega s pomočjo internetnega iskalnika Google, po katerem se nahaja beseda „bus“ zelo pogosto ob besedi „marketing“, taka

raziskava, določena z zelo blagimi kriteriji, ne zadostuje za prikaz, kakšen učinek ima združevanje teh dveh besed pri upoštevnosti javnosti. V bistvu ne vsebuje nobenega prikaza uporabe besede „bus“ na upoštevnem ozemlju za razlikovanje zadevnih storitev.

- 68 Glede preiskave v bazi podatkov Cedelex samo dejstvo, da več znamk iz razreda 35 vsebuje element „bus“, ne zadostuje za ugotovitev, da bi bil ta element šibkeje razlikovalen zaradi pogoste uporabe na zadevnem področju. Po eni strani zadevna preiskava ne prinese nobenega podatka o dejanski uporabi znamk, ki zadevajo zadevne storitve. Po drugi strani vsebuje več znamk, v katerih besedo „bus“ opisno uporabljajo podjetja javnega prevoza.
- 69 Drugi besedni element prejšnje znamke, *Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbstständige e.V.*, pa ne vsebuje razlikovalnosti in je tako zanemarljiv v celotnem vtisu, ki ga ustvarja ta znamka (glej točke od 37 do 39 zgoraj).
- 70 Besedni element prijavitelne znamke „online“ ne more biti dojet kot razlikovalni element. Gre dejansko za dobro poznano besedo, ki se jo povezuje s komuniciranjem po internetu. Kolikor se ta oblika komuniciranja lahko uporablja za opravljanje zadevnih storitev, toliko je ta beseda razlikovalna. Vendar iz ustaljene sodne prakse izhaja, da, na splošno ne upošteva razlikovalnega elementa, ki je del sestavljene znamke, kot razlikovalnega in prevladujočega elementa v celotnem vtisu, ki ga tvori (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2004 v združenih zadevah *New Look* proti *UUNT – Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03, ZOdl., str. II-3471, točka 34 in navedena sodna praksa).

- 71 Iz omenjenega izhaja, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je element „bus“ prevladujoči besedni element v obeh nasprotujočih si znakih.
- 72 Ob upoštevanju takih preudarkov je treba začeti s primerjavo nasprotujočih si znakov.
- 73 Pri vidni primerjavi je treba omeniti, da je odbor za pritožbe v točki 20 izpodbijane odločbe upošteval, da je prejšnja znamka opredeljena z besednim elementom „bus“ in s figurativnim elementom, sestavljenim iz treh prepletajočih se trikotnikov. Tej presoji ne nasprotuje trditev tožeče stranke, po kateri ima figurativni element prejšnje znamke manjši razlikovalni učinek od elementa „bus“.
- 74 Tudi če je res, da imata nasprotujoča si znaka vidne razlike, ki jih je treba upoštevati pri celoviti presoji verjetnosti zmede, te razlike ne zadevajo obstoja vidne podobnosti, ki jo ustvarja enakost elementa „bus“, ki je prevladujoči element v prijavljeni znamki in na vidni ravni eden od prevladujočih elementov prejšnje znamke.
- 75 Glede slišne primerjave lahko sklenemo, ob upoštevanju enakosti edinega prevladujočega besednega elementa v nasprotujočih si znakih, „bus“, da obstaja velika stopnja slišne podobnosti.

- 76 Glede pojmovne primerjave je treba omeniti, da je odbor za pritožbe pravilno presodil, da primerjava nasprotujočih si znakov ni mogoča.
- 77 Čeprav tožeča stranka meni, da znak Online Bus napeljuje na področje informatike, je treba dodati, da je to napeljevanje povezano z elementom „online“ prijavljene znamke. Torej ta element brez razlikovalnosti v smislu prijavljene znamke ne more določiti njenega pomena.
- 78 Trditev tožeče stranke, po kateri prejšnja znamka napeljuje na pomen avtobusa, ne da bi se bilo treba opredeliti o trditvi UUNT, po kateri tako napeljevanje označuje oba nasprotujoča si znaka, ne bo več sprejeta. Gotovo je, da zadevne storitve ne moremo povezovati z javnim prevozom. Tudi če velja, da pojmovna analiza znaka ni potrjena z dejstvom, da se pomen tega znaka ne nanaša na zadevne storitve, mora biti ta pomen vseeno jasen, da ga upoštevna javnost takoj prepozna (v tem smislu 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 54). Tako ob upoštevanju narave zadevnih storitev upoštevna javnost ne povezuje spontano elementa „bus“ s sredstvi javnega prevoza.
- 79 Končno je treba pri celotni presoji nasprotujočih si znakov upoštevati, da ni izključeno, da bi sama slišna podobnost med obema znamkama lahko ustvarila verjetnost zmede (zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 28, in 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 42).

80 Ob upoštevanju vsega navedenega, zlasti zaradi velike podobnosti zadevnih storitev in močne slišne podobnosti nasprotujočih si znamk, je treba ugotoviti, da sama razlika med znamkama, ki jo ustvarja figurativni element prejšnje znamke, ni taka, da bi v zadevi onemogočala obstoj verjetnosti zmede. Dejansko zadevni potrošnik, soočen z zadevno znamko, pomni predvsem element „bus“, ki ga vsebujeta obe znamki in je v izgovorjavi prevladujoč. Tako je odbor za pritožbe pravilno sklenil, da obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama.

81 Posledično drugega tožbenega razloga ni mogoče sprejeti.

82 Iz tega sledi, da mora biti tožba v celoti zavrnjena.

Stroški

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

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

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

Legal

Lindh

Vadapalas

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 24. novembra 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

H. Legal