

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)

z dne 9. marca 2005*

V zadevi T-33/03,

Osotspa Co. Ltd, s sedežem v Bangkoku (Tajska), ki jo zastopa
C. Gassauer-Fleissner, odvetnik, z naslovom za vročanje v Luxembourg,

tožeča stranka,

proti

Urdu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga
zastopajo A. von Mühlendahl, T. Eichenberg in G. Schneider, zastopniki,

tožena stranka,

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

* Jezik postopka: nemščina.

Distribution & Marketing GmbH, s sedežem v Salzburgu (Avstrija), ki jo je sprva zastopal C. Hauer, nato pa V. von Bomhard, A. Renck in A. Pohlmann, odvetniki,

katere predmet je tožba zoper odločbo tretjega Odbora za pritožbe UUNT z dne 27. novembra 2002 (zadeva R 296/2002-3), ki se nanaša na postopek z ugovorom med Osotspa Co. Ltd in Distribution & Marketing GmbH,

izreka

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat)

v sestavi H. Legal, predsednik, V. Tiili in V. Vadapalas, sodnika,

sodni tajnik: D. Christensen, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje dne 4. februarja 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje dne 28. maja 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje dne 27. maja 2003,

na podlagi javne obravnave z dne 29. septembra 2004,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Dne 10. septembra 1997 je Distribution & Marketing GmbH (v nadaljevanju: intervenient) 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), kakor je bila spremenjena.
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak Hai.
- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil dopolnjen in spremenjen.
- 4 Ta prijava je bila dne 3. avgusta 1998 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 58/98.

5 Dne 30. oktobra 1998 je družba Osotspa Co. Ltd (v nadaljevanju: tožeča stranka) na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložila ugovor zoper prijavljeno znamko za vse proizvode in storitve, ki spadajo v razrede 5, 32, 33, 35 in 42 in ustrezajo naslednjemu opisu:

- razred 5: „Sanitarni proizvodi za medicinske namene, in sicer vitaminski pripravki, mineralne vode za medicinske namene, toniki [zdravila]“;

- razred 32: „Piva; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“;

- razred 33: „Alkoholne pijače (razen piva)“;

- razred 35: „Organiziranje trgovinskih sejmov in organizacija razstav za komercialne ali reklamne namene, ki se nanašajo izključno ali ne na naslednje proizvode: sanitarni proizvodi za medicinske namene, in sicer vitaminski pripravki, mineralne vode za medicinske namene, toniki [zdravila]; pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač; alkoholne pijače; distribucija za reklamne namene sanitarnih proizvodov za medicinske namene, in sicer vitaminskih pripravkov, mineralnih vod za medicinske namene, tonikov [zdravil], piva, mineralnih vod in sodavice ter drugih brezalkoholnih pijač, sadnih pijač in sadnih sokov, sirupov in drugih pripravkov za proizvodnjo pijač in alkoholnih pijač“;

- razred 42 : „Nudenje začasne nastanitve in hrane ter pijače“.

- 6 Ugovor se je skliceval na razlog iz člena 8 (1)(b) Uredbe št. 40/94. Podlaga za ugovor je na eni strani obstoječa nacionalna znamka AM 537/96, registrirana dne 10. maja 1996 v Avstriji, in na drugi strani znamka Skupnosti št. 168 427, registrirana dne 12. maja 1998, pri čemer obe označujeta „brezalkoholne pijače; sirupe in druge pripravke za proizvodnjo pijač“, ki spadajo v razred 32 zgoraj navedenega Nicejskega aranžmaja. Ti dve prejšnji figurativni znamki (v nadaljevanju: prejšnji znamki) se pojavljata kot:



- 7 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 31. januarja 2002 ugovor zavrnil zaradi neobstoja verjetnosti zmede med zadevnimi znamkami. Pripomnil je, da je treba upoštevati povprečni razlikovalni učinek prejšnjih znamk in presodil, da so pričujoči znaki vidno in fonetično popolnoma različni ter da je njihova sestava popolnoma različna.
- 8 Dne 2. aprila 2002 je tožeča stranka pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo Oddelka za ugovore na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94.
- 9 Z odločbo z dne 27. novembra 2002 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je tretji Odbor za pritožbe zavrnil pritožbo. V bistvu je presodil, da ne glede na delno enakost proizvodov, ki jih zajemajo nasprotujoče znamke, in upoštevajoč povprečni razlikovalni učinek prejšnjih znamk in fonetične, vidne in pojmovne razlike med pričujočimi znaki, ki so jasno zaznavne, v razumevanju javnosti držav članic Evropske unije, zlasti Avstrije, ni obstajala izrazita verjetnost zmede. Ta sklep naj bi bil še toliko očitnejši, ker mora ta presoja upoštevati povprečnega potrošnika, normalno obveščene in razumno pozorne in preudarne, ki dojema znamko

tako, kot se mu predstavlja, ne da bi jo poglobljeno analiziral in prevedel v drug jezik.

Predlogi strank

10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- spremeni izpodbijano odločbo tako, da ugotovi ugovoru, vloženemu zoper registracijo znamke Hai, in zavrne registracijo te znamke;
- podredno, odstopi zadevo UUNT;
- UUNT naloži plačilo stroškov.

11 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- zavrne tožbo;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

12 **Intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj:**

- zavrne tožbo v celoti in potrdi izpodbijano odločbo;

- podredno, odstopi zadevo UNNT;

- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

13 Tožeča stranka v bistvu Sodišču prve stopnje predlaga, naj na eni strani zavrne registracijo prijavljene znamke Skupnosti in na drugi strani razveljavi izpodbijano odločbo.

Predlog zavrnitve registracije prijavljene znamke Skupnosti

14 Z drugim delom svojega prvega predloga tožeča stranka Sodišču prve stopnje v bistvu predlaga, naj naloži UUNT, da naj zavrne registracijo prijavljene znamke.

- 15 V tem oziru je treba spomniti, da mora UUNT v skladu s členom 63 (6) Uredbe št. 40/94 storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo sodnika Skupnosti. Tako Sodišče prve stopnje ni upravičeno, da daje UUNT izrecna navodila. Le-temu je dejansko naloženo, da uresniči posledice izreka in razlogov sodb Sodišča prve stopnje [sodbe Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 33; z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 12, in z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 22]. Drugi del prvega predloga tožeče stranke je torej nedopusten.

Predlog za razveljavitev izpodbijane odločbe

- 16 Tožeča stranka uveljavlja edini razlog zaradi kršitve člena 8 (1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

- 17 Tožeča stranka ugovarja presoji Odbora za pritožbe, po kateri naj resna verjetnost zmede med zadevnimi znaki ne bi obstajala.
- 18 Ob uporabi formule, po kateri bi lahko bila nizka stopnja podobnosti med proizvodi ali storitvami, označenimi z zadevnimi znamkami, izravnana z visoko stopnjo podobnosti med temi znamkami in obratno, tožeča stranka poudarja, da bi se, vsaj kar zadeva proizvode iz razreda 32, ki so enaki, morali zadovoljiti z nizko stopnjo

podobnosti med znamkami za to, da bi priznali obstoječo verjetnost zmede. Tožeča stranka navaja, da celo ob neobstoju enakosti proizvodov in storitev obstaja verjetnost zmede, ker naj bi si bile zadevne znamke v vsakem primeru izjemno podobne.

- 19 Še več, tožeča stranka spodbija presojo Odbora za pritožbe, da imata prejšnji znamki SHARK povprečni razlikovalni učinek. Prejšnji znamki naj bi dejansko ponazarjali domišljijško osupljiv posnetek živali, ki naj bi bila v odnosu do zadevnih proizvodov in storitev očitno samo izmišljena.
- 20 Poleg tega tožeča stranka navaja, da verjetnost zmede obstaja takoj, ko obstaja podobnost, ki zadeva eno izmed treh ravni, vidno, fonetično ali pojmovno. Poudarja, da je v izpodbijani odločbi ugotovljena pojmovna podobnost znamk, vendar se temu dejavniku napačno pripisuje manjši pomen kot vidnemu in fonetičnemu. Kot primer tožeča stranka ugotavlja, da je Odbor za pritožbe namenil večji pomen fonetični podobnosti kot semantični vsebini prijavljene znamke s tem, ko je potrdil, da naj bi zadevna klientela menila, da naj bi bil „Hai“ deformacija angleške besede „high“.
- 21 Po mnenju tožeče stranke nasprotujoči znaki v tem primeru pomenijo verjetnost zmede, saj imajo le en bistven, jasen in takoj razumljiv pomen. Povprečni potrošnik naj bi takoj dojel semantično vsebino zadevnih znamk in hitro vzpostavil asociacijsko povezavo med temi vsebinami in posledično med znakoma.
- 22 Drugače in nasprotno temu, kar trdi Odbor za pritožbe, naj ta pojmovna enakost ne bi bila nevtralizirana z uporabo dveh različnih jezikov. V tem oziru tožeča stranka, sklicujoč se na odločbe avstrijskega urada za modele, navaja, da Odbor za pritožbe ni pravilno ocenil stanja trga v Avstriji, na katerem je poznavanje angleškega jezika

običajno. Torej naj bi se znamke iz besed v tujem jeziku, zlasti v angleškem, ne presojale drugače od tistih, ki so sestavljene iz nemških besed z enakim pomenom. Javnost, ki so ji zadevni proizvodi in storitve namenjeni, naj bi razumela pomen besede „shark“, dejstvo, ki naj bi ga Odbor za pritožbe sicer priznal.

- 23 Tožeča stranka dodaja, da je semantična vsebina prejšnjih znamk dopolnjena z njuno grafiko v obliki morskega psa, ki jima daje še dostopnejši in očitnejši pomen. Dejansko naj bi beseda „shark“, napisana v obliki morskega psa, spodbudila približanje in podobnost med zadevnimi znamkami. Učinek tega naj bi bilo občutno zmanjšanje elementa razlike, ki je posledica različnih jezikov.
- 24 Glede mnenja Odbora za pritožbe, v skladu s katerim naj bi bili prevodi znamk upoštevni samo, če so običajni in če ciljna javnost domneva, da prevedena znamka izvira iz istega podjetja ali iz povezanega podjetja, tožeča stranka navaja, da zadošča že obstoj verjetnosti za to, da bi potrošniki izvedli tako približanje.
- 25 Tožeča stranka navaja še to, da je „absolutna navzkrižna zmeda“ oziroma verjetnost zmede med samo figurativno predstavitvijo izraza in izključno besedno znamko dovoljena. *A fortiori* je treba v tem primeru zaključiti, da obstaja verjetnost zmede, ker prejšnji znamki nista sestavljeni le iz figurativnega elementa, ki predstavlja morskega psa.
- 26 Nazadnje tožeča stranka ugotavlja, da verjetnost zmede obstaja v pomembnem delu Evropske unije. Izraz „Hai“ naj ne bi bil poznan samo v nemškem in finskem jeziku,

ampak tudi v švedskem, danskem in nizozemskem jeziku, ki jih govorijo tudi v Belgiji. Ta izraz naj bi razumeli tudi v nekaterih obmejnih italijanskih in francoskih regijah. V regijah na severu Evrope naj bi nemški in angleški jezik govorili ravno tako dobro.

- 27 UUNT navaja, da je Odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi uporabil načela, ki zavezujejo pri presoji verjetnosti zmede, taka kot izhajajo iz sodne prakse, ne da bi napravil napako, in da je upoštevajoč razloge strank pravilno odločil o neobstoju vsakršne verjetnosti zmede v smislu člena 8 (1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 28 Ker imata prejšnji znamki samo povprečni razlikovalni učinek in upoštevajoč zelo jasne razlike med znaki z vidne in fonetične ravni, se UUNT ne glede na delno istovetnost proizvodov, označenih s nasprotujočimi znamkami, pridružuje sklepu Odbora za pritožbe, v skladu s katerim pojmovna podobnost med znaki v tem primeru ne zadošča za sklep, da obstaja izrazita verjetnost zmede glede na pravo znamk.
- 29 Intervenient sprejema utemeljitev izpodbijane odločbe.
- 30 Po mnenju intervenienta naj bi obstoječe fonetične razlike med izrazoma „Hai“ in „shark“ ter grafika figurativne znamke SHARK povzročile, da zadevni znaki vzbujajo različen vtis, in naj bi izključile vsakršno podobnost med njimi.

- 31 Argument tožeče stranke, v skladu s katerim povprečni potrošnik takoj dojame pomen zadevnih znamk in jih med seboj poveže, naj bi bil nerealen. Teza tožeče stranke naj bi bila z ozirom na potrošnika prezahtevna in naj ne bi ustrezala praktičnim izkušnjam. Medtem ko naj bi bilo dovoljeno, da bi dal potrošnik večji poudarek na predstavljene podobnosti kot na različnosti, naj v tem primeru potrošniki ne bi ugotovili nobene skupne točke, ne v podobi ne v besednem elementu. Dejansko beseda „Hai“ naj ne bi obstajala v prejšnjih znamkah in obratno podoba morskega psa in beseda „shark“ naj ne bi obstajali v znaku, ki ga je vložil intervenient. Ker naj ne bi obstajali podobni elementi, naj ne bi bila možna verjetnost zmede.
- 32 Kar zadeva uporabo dveh jezikov, intervenient navaja, da čeprav sodna praksa priznava, da avstrijski potrošnik razume temeljni besednjak angleškega jezika, ki je ustrezno preveden v nemški jezik, izraza „shark“ ni mogoče uvrstiti med privzete izraze iz temeljnega angleškega besednjaka. Še več, utemeljevanje tožeče stranke, v skladu s katerim naj bi izraz „shark“ pridobil sloves po znanem filmu „Der weiße Hai“, naj bi bilo varljivo. Film naj bi bil v Avstriji znan le pod nemškim naslovom, sicer pa naj bi izvirni angleški naslov filma sploh ne vseboval besede „shark“. Razen tega naj bi izraz „shark“ pripadal ameriškem in ne angleškemu jeziku.
- 33 Sicer intervenient meni, da bodo zadevni potrošniki v nasprotju s trditvami tožeče stranke dojeli besedo „Hai“ kot nemško ali nizozemsko oznako za mesojedo ribo, vendar tudi kot deformacijo angleške besede „high“ v smislu visokega, kakovostnega, dobrega, plemenitega itd. Fonetično naj bi beseda „Hai“ dala znaku dvojni pomen s tem, da računa na deformacijo, ki naj bi bila cilj nepravilno napisanega izraza „high“. Čeprav bi bistven pomen znamke „Hai“ moral ustrezati samo izvirnemu pomenu besede „Hai“, naj v preostalem očitno ne bi obstajala podobnost med znamkama

SHARK in Hai, ker naj potrošniki ne bi z lahkoto pripisali enakega pomena obema besedama. Nestvarno bi bilo misliti, da potrošniki prevajajo nemško ali nizozemsko besedo „Hai“ v ameriški izraz „shark“ brez druge pojmovne asociacije. Torej naj tudi s te ravni ne bi obstajala verjetnost zmede.

- 34 Nazadnje intervenient ugotavlja, da naj ne bi imelo priznanje „absolutne navzkrižne zmede“ v tem primeru nobenega učinka, ker naj bi si potrošniki v navzočnosti hkratne besedne in figurativne znamke zapomnili zlasti besedni element „shark“ in ne grafičnega elementa.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 35 V skladu s členom 8 (1)(b) Uredbe št. 40/94 se prijavljena znamka ob ugovoru imetnika prejšnje znamke ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Drugače, v skladu s členom 8 (2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 40/94, je treba izraz prejšnje znamke razumeti kot znamke Skupnosti in znamke, registrirane v državi članici z datumom zahteve za registracijo, ki je pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.
- 36 Glede na stalno sodno prakso je verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi in storitve izvirajo iz istega podjetja ali morebiti iz podjetij, ki so gospodarsko povezana.

- 37 Glede na enako sodno prakso mora biti verjetnost zmede ocenjena globalno, v skladu s tem, kako upoštevna javnost dojema zadevne proizvode in storitve, in upoštevajoč vse primerne dejavnike v tem primeru, zlasti medsebojno odvisnost 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, točki 31 in 33 in navedena sodna praksa].
- 38 V tem primeru sta bili prejšnji znamki predmet nacionalne registracije v Avstriji in skupnostne registracije. Torej je upoštevno ozemlje za analizo verjetnosti zmede sestavljeno iz Evropske unije v celoti, in posebej Avstrije. Ker so zadevni proizvodi proizvodi tekoče porabe, je ciljna javnost povprečni potrošnik, ki je normalno obveščen in razumno pozoren in preudaren. Gotovo je, da so zadevni proizvodi in storitve, in sicer energijski napitki, namenjeni zlasti mlajši javnosti.
- 39 Tudi če člen 8 Uredbe št. 40/94 ne vsebuje odločbe, ki bi bila podobna odločbi iz člena 7 (2), v skladu s katero za zavrnitev registracije znamke zadošča, da absolutni razlog za zavrnitev obstaja samo v delu Skupnosti, je treba presoditi, da se tudi v tem primeru uporabi enaka rešitev. Iz tega sledi, da je treba registracijo zavrniti, pa čeprav relativni razlog za zavrnitev obstaja samo v delu Skupnosti (sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. marca 2004 v zadevi Mühlens proti UUNT – Zirh International (ZIRH), T-355/02, Recueil, str. II-791, točka 36).
- 40 Ob upoštevanju zgoraj navedenih presojanj je treba primerjati, prvič, zadevne proizvode in, drugič, nasprotujoče znake.

— Primerjava proizvodov

- 41 Spomniti se je treba, da se v skladu s sodno prakso za presojo podobnosti zadevnih proizvodov in storitev upoštevajo vsi upoštevni dejavniki, ki določajo odnos med njimi. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihove naravo, namen, uporabo in konkurenčno ali dopolnilno lastnost (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/07, Recueil, str. I-5507, točka 23).
- 42 Nasprotujoče znamke se nanašajo na nekatere proizvode, ki spadajo v isti razred, in sicer v razred 32, in katerih opis je v veliki meri enak.
- 43 Proizvodi, zajeti v razredu 5 in na katere se nanaša prijava znamke, so lahko tudi proizvodi, namenjeni za pripravo pijač, zlasti energijskih napitkov. Kar zadeva proizvode, ki spadajo v razred 33, med katerimi so alkoholne pijače, je treba ugotoviti, da se zdaj energijski napitki pogosto tržijo in pijejo skupaj z alkoholnimi pijačami.
- 44 Poleg tega so ponavadi vsi zadevni proizvodi iz razredov 5, 32 in 33 predmet široke distribucije, od oddelka z živili velike prodajalne do barov in kavarn.
- 45 Kar zadeva storitve, ki spadajo v razreda 35 in 42, na katere se nanaša prijava znamke, je treba ugotoviti, da so si s proizvodi, ki jih označujeta prejšnji znamki, manj blizu. Dejstvo, da se alkoholne in brezalkoholne pijače predstavljajo javnosti na sejnih in se pogosto pijejo v restavracijah, ne zadošča, da bi te proizvode povezali s storitvami, ki spadajo v razreda 35 in 42.

46 Treba je torej skleniti, da so proizvodi, ki spadajo v razred 32, enaki. Proizvodi, ki spadajo v razreda 5 in 33, na katere se nanaša prijava znamke, so v tej točki povezani s proizvodi, ki spadajo v razred 32 in ki so označeni s prejšnjima znamkama, in jih je treba šteti za podobne. Nasprotno se storitve iz razredov 35 in 42, označene s prijavljeno znamko, in proizvodi, označeni s prejšnjima znamkama, ne morejo šteti za podobne.

— Primerjava znakov

47 Kot izhaja iz stalne sodne prakse, mora biti podlaga za globalno presojo verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, fonetično ali pojmovno podobnost nasprotujočih znakov, celoten vtis, ki ga ustvarijo le-te, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente [glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47 in navedena sodna praksa].

48 Ob upoštevanju teh presojanj je treba preizkusiti, ali je stopnja podobnosti med zadevnimi znamkami z vidne, fonetične in pojmovne ravni zadosti visoka za oceno, da glede njih obstaja verjetnost zmede.

49 Na vidni ravni je treba v tem primeru ugotoviti, da se znaka Hai in SHARK brez težave razlikujeta po njunih grafikah, ker je samo znamka SHARK predstavljena v figurativni obliki. V tem oziru je treba navesti, da grafika črk pri znamki SHARK posnema obliko morskega psa, medtem ko je znak Hai sestavljen izključno iz izraza „Hai“. Tudi z besedne ravni je treba nasprotujoča znaka („Hai“ in „shark“) šteti za nepodobna, čeprav oba vsebujeta kombinacijo črk „h“ in „a“. Ta dva znaka si torej vidno nista podobna.

- 50 Fonetično je jasno, da si zadevni znaki niso podobni.
- 51 Pojemovno je gotovo, da se angleška beseda „shark“ v nemščino in finščino prevede kot beseda „Hai“, v nizozemščino kot beseda „haai“ in v danščino in švedščino kot beseda „haj“. Torej je verjetno, da osebe, ki govorijo te jezike, razumejo besedo „shark“ in besedo „Hai“ kot besedo, ki pomeni morskega psa. Tak primer je zlasti ciljna javnost, glede na to, da gre za mlajše ljudi, ki imajo na splošno zadostno znanje angleškega jezika, da razumejo pomen besede „shark“. Tak primer so tudi osebe, ki angleške besede „shark“ ne prepoznajo takoj, temveč njen pomen razumejo, ko vidijo podobo morskega psa. Dejansko je semantična vsebina prejšnjih znamk dopolnjena z njunima grafikama v obliki morskega psa, ki jima daje še dostopnejši in očitnejši pomen. Treba je torej ugotoviti, da obstaja pojmovna podobnost med zadevnima znakoma, vendar pa je nujno potreben predhoden prevod.
- 52 Poleg tega se zdi, da lahko prijavljena znamka prevede besedno igro, deformacijo angleške besede „high“. Vendar ta pomen ni očiten in ne zadošča, da bi nevtraliziral pojmovno podobnost med nasprotujočima znakoma.
- 53 Torej ne obstaja nikakršna vizualna ali fonetična podobnost med zadevnima znakoma, vendar pa gotova pojmovna podobnost, ki nujno potrebuje predhoden prevod.
- 54 Treba je torej globalno presoditi, ali ta pojmovna podobnost v tem primeru zadošča za povzročitev verjetnosti zmede.

— Globalna presoja zadevnih znakov

- 55 Glede na sodno prakso preprosta pojmovna podobnost med znamkama ne zadošča za povzročitev verjetnosti zmede v okoliščinah, v katerih prejšnja znamka nima posebnega slovesa in sestoji iz podobe z malo izmišljenimi elementi (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 25).
- 56 Verjetnost zmede je toliko večja, kolikor se razlikovalni učinek znamke pokaže za pomembnega. Torej naj ne bi bilo izključeno, da bi pojmovna podobnost, ki je posledica dejstva, da dve znamki uporabljata podobi, ki se ujemata v njuni semantični vsebini, lahko povzročila verjetnost zmede v primeru, ko ima prejšnja znamka posebni razlikovalni učinek, ali sama po sebi ali zato, ker je poznana na trgu (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo SABEL, točka 24). Torej taki znamki uživata širše varstvo od znamk, katerih razlikovalni učinek je nižji (zgoraj navedena sodba Canon, točka 18, in sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20).
- 57 Za določitev razlikovalnega učinka znamke in torej za presojo, ali ima večji razlikovalni učinek, je treba globalno presoditi večjo ali manjšo zmožnost znamke, da proizvode in storitve, za katere je bila registrirana, identificira kot izvirajoče iz določenega podjetja in da te proizvode in storitve razlikuje od drugih, ki izvirajo iz drugih podjetij (sodba Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 49, in zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 22).
- 58 Pri tej presoji je treba upoštevati zlasti bistvene lastnosti znamke, vključno z dejstvom, da je ali ni brez vsakršnega opisnega elementa proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, njen tržni delež, intenzivnost, ozemeljsko razsežnost in dolžino uporabe te znamke, višino vlaganj, ki so jih podjetja namenila njeni

promociji, obseg zainteresiranega okolja, ki zaradi znamke identificira proizvode ali storitve kot izvirajoče iz določenega podjetja, in izjave gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (zgoraj navedeni sodbi Windsurfing Chiemsee, točka 51, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 23).

- 59 V tem primeru tožeča stranka ni navajala, da so njene znamke na trgu poznane, amapak samo njihov bistveno visoki razlikovalni učinek. Prisotnost ali odsotnost opisnih elementov v prejšnjih znamkah je treba pri presoji njenega razlikovalnega učinka upoštevati skupaj z drugimi njihovimi bistvenimi lastnostmi.
- 60 V tem primeru je gotovo, da prejšnji znamki SHARK ne vsebujeta nobenega opisnega elementa. Gre za znamki s posebno grafiko, katere črke so v stilizirani pisavi, tako da znak v celoti spominja na obliko morskega psa, pri čemer „s“ tvori glavo, „a“ hrbtno plavut in „k“ rep živali. Treba je opomniti, da izbrana žival in proizvod, ki je predmet prejšnjih znamk, nista nepomembna: gre za morskega psa, ki se uporablja za oznak energijskih napitkov. Ti znamki, vzeti kot celota, sta lahko pojmovani kot osupljivi in pozornost vzbujajoči. Take znamke si upoštevna javnost tudi lažje zapomni.
- 61 Posledično dajo bistvene lastnosti prejšnjih znamk slednjim prej visok razlikovalni učinek, v nasprotju s tem, kar trdita UUNT in intervenient.
- 62 Torej, po ugotovitvi, da gre za delno enake proizvode in da imata prejšnji znamki bistven razlikovalni učinek, je treba preizkusiti, ali v tem primeru sama pojmovna podobnost, pri kateri je nujno potreben predhoden prevod, zadošča za sklep, da obstaja verjetnost zmede.

- 63 V tem oziru je treba poudariti, da so zadevni proizvodi energijski napitki, namenjeni mlajši javnosti, ki na splošno proizvode znamke pozna. Kot je Odbor za pritožbe pravilno ugotovil, so ti proizvodi navadno predmet široke distribucije, na primer v velikih samopostrežnih trgovinah, kjer jih javnost kupi zlasti „na pogled“. Vendar se ne sme zanemarjati pomena ustnih naročil v restavracijah, kavarnah in barih.
- 64 Glede na vse zgoraj navedeno je treba presoditi, da imajo pomembne vidne in fonetične razlike med zadevnimi znamkami lastnost, da v veliki meri oslabijo njihovo pojmovno podobnost, pri kateri je nujno potreben predhoden prevod. Dejansko je stopnja pojmovne podobnosti med dvema znamkama manj pomembna v primeru, ko je upoštevna javnost pri nakupu napeljana k temu, da znamko vidi in izgovori njeno ime.
- 65 Torej je treba ugotoviti, da stopnja podobnosti med zadevnimi znamkami ni dovolj visoka, da bi lahko presodili, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij.
- 66 Dejstvo, da so proizvodi in storitve, označeni s prijaviteljevo znamko, delno enaki s proizvodi, označenimi s prejšnjima znamkama, ne potrjuje te presoje, če se upoštevajo razlike med nasprotujočimi znaki.
- 67 V teh okoliščinah je Odbor za pritožbe pravilno odločil, da verjetnosti zmede med prijaviteljevo znamko in prejšnjima znamkama ni obstajala.

- 68 Glede nacionalnih odločitev, ki so jih navedle stranke, je treba spomniti, da iz stalne sodne prakse izhaja, da so registracije, ki so bile že izvršene v državah članicah, zgolj elementi, ki se lahko, ne da bi bili odločilni, upoštevajo zaradi registracije znamke Skupnosti [sodbe Sodišča prve stopnje z dne 16. februarja 2000 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (Oblika mila), T-122/99, Recueil, str. II-265, točka 61; z dne 31. januarja 2001 v zadevi Sunrider proti UUNT (VITALITE), T-24/00, Recueil, str. II-449, točka 33, in z dne 19. septembra 2001 v zadevi Henkel proti UUNT (Okrogla rdeča in bela tabletki), Recueil, str. II-2597, točka 58].
- 69 Kar zadeva prakso UUNT, iz sodne prakse izhaja, da so odločitve, ki jih sprejmejo Odbori za pritožbe v okviru Uredbe št. 40/94 in ki se nanašajo na registracijo znaka kot znamke Skupnosti, v pristojnosti, ki je vezana, in ne diskrecijska pravica. Torej se lastnost znaka, ki se lahko registrira kot znamka Skupnosti, lahko ugotovi samo na podlagi te uredbe, take kot jo razlaga sodnik Skupnosti, in ne na podlagi prejšnje prakse Odborov za pritožbe [sodbe Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 66; z dne 20. novembra 2002 v združenih zadevah Bosch proti UUNT (Kit Pro in Kit Super Pro), T-79/01 in T-86/01, Recueil, str. II-4881, točka 32, in z dne 30. aprila 2003 v združenih zadevah Axions in Belce proti UUNT (Oblika cigare rjave barve in oblika pozlačene palice), T-324/01 in T-110/02, Recueil, str. II-1897, točka 51].
- 70 V teh okoliščinah je treba edini razlog tožeče stranke in tožbo v celoti zavrnilo.

Stroški

- 71 Na podlagi člena 87 (2) Pravilnika se stranki, ki ji z njenim zahtevkom ni uspelo, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeči stranki z njenim predlogom ni uspelo, se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta 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

Tiili

Vadapalas

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 9. marca 2005.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik:

H. Legal