

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)
z dne 6. oktobra 2004*

V zadevi T-356/02,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, s sedežem v Bremnu
(Nemčija), ki jo zastopa U. Sander, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga
zastopata A. Apostolakis in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

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

* Jezik postopka: nemščina.

Krafft, SA, s sedežem v Andoainu (Španija), ki jo zastopa P. Koch Moreno, avocat,

zaradi tožbe, vložene zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 4. septembra 2002 (združeni zadevi R 506/2000-4 in R 581/2000-4), o postopku z ugovorom med Krafft, SA, in Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in N. J. Forwood, sodnika,
sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 29. novembra 2002,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 25. aprila 2003,

na podlagi odgovora intervenienta, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 10. aprila 2003,

na podlagi obravnave z dne 5. maja 2004

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka je 5. junija 1996 vložila prijavo znamke 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 VITAKRAFT.
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 1, 3, 4, 12 in 19 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo, za vsakega od teh razredov, opisom:
 - razred 1: „kemični proizvodi za industrijo, znanost, fotografijo in za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo, še posebej kemični proizvodi in snovi za filtriranje na kemični, mineralni ali rastlinski osnovi, na osnovi umetnih surovih materialov ali keramičnih delcev za obdelavo vode, še posebej za

akvarije in vodne površine; umetne smole v surovem stanju, umetne snovi v surovem stanju; gnojila; sestavki za gašenje požara; pripravki za taljenje in varjenje kovin; kemični proizvodi za konzerviranje živil; snovi za strojenje; lepila za industrijo“;

- razred 3: „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje, še posebej smirkov papir za živalske kletke; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob“;

- razred 4: „industrijska olja in masti; maziva; sredstva za absorbiranje, omočenje in vezanje prahu; goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za osvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje“;

- razred 12: „vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi“;

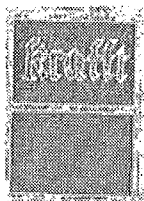
- razred 19: „nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen; prenosne nekovinske zgradbe; nekovinski spomeniki“.

4 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 30/98 z dne 27. aprila 1998.

5 27. julija 1998 je intervenient vložil ugovor zoper registracijo te znamke na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94.

6 Ugovor je temeljil na figurativnih znamkah, ki so prikazane:

A



B



C



7 Te znamke so bile v Španiji registrirane z naslednjimi registracijami:

- registracija št. 1924081 (znak A) z dne 5. maja 1995 za naslednje proizvode, naštete v razredu 1: „kemični proizvodi za industrijo, znanost, fotografijo in poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; umetne smole v surovem stanju, umetne snovi v surovem stanju; gnojila; sestavki za gašenje požara; pripravki za taljenje in varjenje kovin; kemični proizvodi za konzerviranje živil; snovi za strojenje; lepila za industrijo, še posebej pripravki in tekočine proti zmrzovanju, lepila in tesnila za industrijo, lepljivi kemični proizvodi“ (v nadaljevanju: prejšnja znamka A1);

- registracija št 1924082 (znak A) z dne 5. maja 1995 za naslednje proizvode, naštete v razredu 3: „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob, še

posebej sredstva za čiščenje motorjev in uplinjačev vozil; voski in proizvodi za poliranje vozil, šamponi za čiščenje vozil, šamponi za čiščenje tekstilnih prevlek vozil, proizvodi za čiščenje in poliranje kromiranih predmetov, loščila za pohištvo in parket ter proizvodi za obnavljanje predmetov s sijajem, osvežilci zraka za vozila“ (v nadaljevanju: prejšnja znamka A2);

- registracija št. 1160484 (znak B) z dne 5. septembra 1987 za naslednje proizvode, naštete v razredu 4: „industrijska olja in masti; maziva; sredstva za absorbiranje, omočenje in vezanje prahu; goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za osvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje“ (v nadaljevanju: prejšnja znamka B);

- registracija št. 1042443 (znak C) z dne 20. februarja 1984 za naslednje proizvode, naštete v razredu 12: „vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; motorji za vozila, ki se premikajo po zemlji“ (v nadaljevanju: prejšnja znamka C1);

- registracija št. 1052802 (znak C) z dne 20. julija 1984 za naslednje proizvode, naštete v razredu 19: „nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen; prenosne nekovinske zgradbe; nekovinski spomeniki“ (v nadaljevanju: prejšnja znamka C2).

8 Tožeča stranka je zahtevala, naj intervenient izkaže, da so bile prejšnje znamke B, C1 in C2 resno in dejansko uporabljane, v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94. Na podlagi te zahteve je intervenient predložil 18 katalogov, ki so se nanašali na različne proizvode iz njegove ponudbe.

- 9 Z odločbo št. 317/2000 z dne 24. februarja 2000 je oddelek za ugovore delno ugodil ugovoru, potem ko je ugotovil enakost med proizvodi, ki spadajo v razreda 1 in 3, nato potrdil podobnost med znaki in na podlagi tega sklenil, da obstaja verjetnost zmede med obema znamkama. Nasprotno je ugovor zavrnil v delu, v katerem se je nanašal na proizvode, naštete v razredih 4, 12 in 19, z obrazložitvijo, da intervenient ni predložil zadostnih dokazov za uporabo prejšnjih znamk B, C1 in C2, zlasti glede pomembnosti in trajanja uporabe.
- 10 26. aprila 2000 je intervenient vložil pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore, v kateri je predvsem zatrjeval, da je oddelek za ugovore dokaze o uporabi prejšnjih znamk za proizvode, naštete v razredih 4, 12 in 19, napačno presodil za nezadostne. Sklicujoč se med drugim tudi na podobnost med proizvodi, naštetimi v razredih 1 in 3, označenimi s prejšnjimi znamkami, ter proizvodi, naštetimi v razredih 4, 12 in 19, navedenimi v prijavi za registracijo, je intervenient zahteval, naj se prijava zavrne tudi za proizvode, naštete v razredih 4, 12 in 19.
- 11 Z dopisom z dne 5. maja 2000 je tožeča stranka vložila pritožbo proti odločbi oddelka za ugovore, v kateri je izpodbijala predvsem ugotovitev, da obstaja podobnost med znaki.
- 12 Z odločbo z dne 4. septembra 2002, ki je bila izdana v združenih zadevah R 506/2000-4 in R 581/2000-4 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba), je četrti odbor za pritožbe UUNT delno razveljavil odločbo oddelka za ugovore, ker je presodil, da je bila izkazana intervenientova resna in dejanska uporaba znamk B in C2 za del proizvodov, to je za „motorne masti in olja; maziva“, ki spadajo v razred 4, in za „malto in izravnalne mase“, ki spadajo v razred 19. Ugotovil je, da obstaja podobnost med proizvodi „industrijska olja in masti; maziva; goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za osvetljevanje“, ki spadajo v razred 4, navedenimi v prijavi znamke, in proizvodi, za katere je bila izkazana uporaba prejšnje znamke B. Med drugim je odbor za pritožbe ugotovil, da obstaja podobnost med „pripravki za čiščenje“, ki spadajo v razred 3 in so pokriti s prejšnjo znamko A2, ter „sredstvi za

absorbiranje, omočenje in vezanje prahu“, ki spadajo v razred 4 in so vsebovani v prijavi za registracijo. Poleg tega je odbor ugotovil podobnost med proizvodi „nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen“, ki jih vsebuje prijava znamke, ter „malto in izravnalnimi masami“, za katere je intervenient izkazal rabo prejšnje znamke C2. Nasprotno je odbor za pritožbe v celoti zavrnil pritožbo tožeče stranke, ker je presodil, da je oddelek za ugovore pravilno ugotovil, da obstaja verjetnost zmede zaradi podobnosti med obravnavanimi znaki in proizvodi. Med drugim je odbor delno zavrnil pritožbo intervenienta, prvič, z obrazložitvijo, da ni izkazal resne in dejanske uporabe ne prejšnje znamke C1 ne prejšnjih znamk B in C2 za druge proizvode, razen za „motorne masti in olja; maziva“ (razred 4) ter „malto in izravnalne mase“ (razred 19), in, drugič, z obrazložitvijo, da določeni proizvodi, izpodbijani z ugovorom, ki spadajo v razrede 4, 12 in 19, niso podobni proizvodom, ki jih označujejo prejšnje znamke A1, A2 in C2, ki spadajo v razrede 1, 3 in 19. Če povzamemo, registracija je bila zavrnjena za naslednje proizvode, vsebovane v prijavi znamke Skupnosti: vse proizvode, ki spadajo v razreda 1 in 3 Nicejskega aranžmaja, ter za „industrijska olja in masti; maziva; sredstva za absorbiranje, omočenje in vezanje prahu; goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za osvetljevanje“ (razred 4) in za „nekovinske gradbene materiale; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt, smolo in bitumen“ (razred 19).

Postopek in predlogi strank

- 13 Intervenient je 8. januarja 2003 zahteval, naj se za jezik postopka določi angleščina. Ker sta bili tako tožba kot zadevna prijava za registracijo sestavljeni v nemščini, je bila ta zahteva zavrnjena in v skladu s členom 131(1) in (2), tretji pododstavek, Poslovnika Sodišča prve stopnje je nemščina postala jezik postopka.

14 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- delno razveljavi izpodbijano odločbo v delu, v katerem je ugodila pritožbi družbe Krafft, SA, in v delu, v katerem ni ugodila pritožbi tožeče stranke;

- UUNT naloži plačilo stroškov.

15 UUNT in intervenient Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

- zavrne tožbo;

- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

16 V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja dva tožbena razloga. Prvi razlog je kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe (ES) št. 40/94 in Pravila 22(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str.1); drugi razlog je kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Prvi očitek: kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 in Pravila 22(2) Uredbe št. 2868/95

Trditve strank

- 17 Tožeča stranka navaja, da intervenient ni izkazal resne in dejanske uporabe prejšnjih znamk glede proizvodov „motorne masti in olja; maziva“ ter „malta in izravnalne mase za gradnjo“.
- 18 Katalog, ki se nanaša na motorna olja in naj bi bil natisnjen leta 1992, ne zadeva upoštevne obdobja, ki je trajalo od 28. aprila 1993 do 28. aprila 1998.
- 19 Nasprotno katalogi, ki naj bi bili natisnjeni v letih 1993, 1994 in 1996, po zatrjevanju tožeče stranke ne vsebujejo nobenega elementa, ki bi se nanašal na uporabo prejšnjih znamk za proizvode „motorne masti in olja; maziva“, ki spadajo v razred 4, ali proizvodov „malta in izravnalne mase za gradnjo“, ki spadajo v razred 19.
- 20 Tožeča stranka ne ugovarja, da ti katalogi vsebujejo nekatere podatke, ki zadevajo „maziva“. Kljub temu navaja, da ti podatki ne izpolnjujejo pogojev iz Pravila 22(2) Uredbe št. 2868/95. Ti dokazi se nanašajo zgolj na obdobje od 1993 do 1996 in ne na leti 1997 in 1998. Tožeča stranka meni, da je v primeru, ko se dokazi nanašajo na uporabo znamke le v delu upoštevne obdobja, nujno, da nosilec prejšnje znamke izkaže vsaj to, da je bila uporaba v tem času resna in dejanska. Intervenient naj ne bi predložil nikakršnih primernih elementov, ki bi se nanašali na resnost in dejanskost uporabe prejšnjih znamk.

- 21 UUNT navaja, da štiri katalogi, ki jih je predložil intervenient med postopkom z ugovorom, omogočajo ugotovitve o trajanju, naravi in kraju uporabe, in sicer:
- katalog 1 z naslovom „Emergiendo con fuerza“, ki se nanaša na motorna olja, natisnjen leta 1992, ki vsebuje navedbo, da objavljene cene veljajo šele od januarja 1993;
 - katalog 2 z naslovom „Lubricantes para automoción“, ki se nanaša na maziva in je bil izdan leta 1993;
 - katalog 3 z naslovom „Lubricantes automoción“ iz leta 1994, ki se nanaša na masti in maziva;
 - katalog 4 z naslovom „Suelos industriales“ iz leta 1997, ki se nanaša na malto in izravnalne mase za gradnjo.
- 22 Vendar UUNT dvomi, da zadevni katalogi vsebujejo ustrezne podatke o resnosti in dejanskosti uporabe prejšnjih znamk, kot jih zahteva Pravilo 22(2) Uredbe (ES) št. 2868/95, da bi se ločila resna in dejanska uporaba znamke od zgolj fiktivne uporabe. UUNT meni, da predložitev reklamnega gradiva načeloma lahko pomeni zadosten dokaz. Vendar se UUNT sprašuje, ali ni treba izkazati tudi, kako obsežno je bilo razdeljevanje reklamnega gradiva. UUNT priznava, da v obravnavani zadevi to ni bilo izkazano.

- 23 Intervenient sprejema utemeljitev odbora za pritožbe. Meni namreč, da so bile izpolnjene zahteve Pravila 22(2) Uredbe št. 2868/95. Navedba in dokaz kraja uporabe izhajata iz navedbe zastopnikov intervenienta v različnih španskih mestih. Dokaz trajanja uporabe izhaja iz datumov tiskanja katalogov. Glede narave uporabe, ti katalogi so predstavljali proizvode, opremljene s prejšnjima znamkama B in C2.
- 24 Intervenient je na obravnavi priznal, da katalogi ne vsebujejo nikakršnih podatkov o obsegu uporabe znamke. Poleg tega ni vztrajal pri trditvi, da je uporaba izkazana s tem, da so bile njegove znamke znane na španskem trgu. Vendar poudarja, da je treba izkazati le, da uporaba prejšnjih znamk B in C2 ni bila fiktivna uporaba, katere edini namen bi bil obdržati registracijo. Intervenient je dodal, prav tako med obravnavo, da je v skladu s prakso UUNT treba predložiti objektivne dokaze, kot so na primer katalogi ali računi. Pojasnil je, da njegovi računi vsebujejo zgolj ime proizvoda brez navedbe znamke, ker je tržil zgolj proizvode znamke Krafft, tako da znamka ne bi razločevala različnih proizvodov iz njegove ponudbe. Zato se je intervenient odločil, da izkaže uporabo prejšnjih znamk s pomočjo reklamnega gradiva, ki ga je predložil v postopku pred UUNT.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 25 Kot izhaja iz devete uvodne navedbe Uredbe št. 40/94, je zakonodajalec menil, da ni razloga za varstvo prejšnje znamke, razen če se ta dejansko uporablja. V skladu s to uvodno navedbo člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 predvideva, da lahko prijavitelj znamke Skupnosti zahteva dokaz, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala na ozemlju, na katerem je varovana, v obdobju zadnjih pet let pred

objavo zahteve za registracijo znamke, ki je predmet postopka z ugovorom (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. septembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 34).

- 26 Kot izhaja iz sodbe Sodišča Evropskih skupnosti z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul (C-40/01, Recueil, str. I-2439, točka 43), je znamka resno in dejansko uporabljana, kadar je v skladu s svojo bistveno funkcijo, to je z zagotavljanjem identitete izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, z namenom, da ustvari ali ohrani tržišče za te proizvode in storitve, z izjemo uporabe simbolnega pomena, edini namen katere je vzdrževati pravice, ki jih podeli znamka. Poleg tega pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, da se znamka, taka, kot je zaščitena na zadevnem ozemlju, uporablja javno in navzven (sodba Ansul, točka 37, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. marca 2003 v zadevi Goulbourn proti UUNT – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Recueil, str. II-789, točka 39).
- 27 Na podlagi Pravila 22(2) Uredbe št. 2868/95 se mora dokaz o uporabi nanašati na kraj, trajanje in naravo uporabe prejšnje znamke.
- 28 Med drugim je Sodišče prve stopnje že presodilo, da resna in dejanska uporaba znamke ne more biti izkazana z verjetnimi elementi ali domnevami, ampak mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na zadevnem tržišču (zgoraj navedena sodba HIWATT, točka 47).
- 29 Ob upoštevanju teh navedb je treba presoditi, ali je v obravnavani zadevi odbor za pritožbe pravilno uporabil pravo, ko je presodil, da je intervenient dokazal resno in dejansko uporabo prejšnjih znamk B in C2 za proizvode „motorne masti in olja; maziva“ (razred 4) in za proizvode „malta in izravnalne mase za gradnjo“ (razred 19). Sodišče prve stopnje pri tem ugotavlja, da intervenient odboru za pritožbe ni očital, da je obravnaval te prejšnje znamke, kot da so registrirane le za proizvode, za katere

je intervenient po mnenju odbora za pritožbe dejansko predložil dokaz o uporabi, in ne za celotno kategorijo, ki ji ti proizvodi pripadajo in za katero so bile prejšnje znamke registrirane. Glede na to, da intervenient ni izpodbijal ugotovitev odbora za pritožbe, da uporaba ni bila dokazana za prejšnjo znamko C1 in druge proizvode, pokrite s prejšnjima znamkama B in C2, te ugotovitve niso predmet tega spora.

30 Uvodoma je treba omeniti, da je bila prijava znamke Skupnosti objavljena 27. aprila 1998, tako da obdobje petih let traja od 27. aprila 1993 do 26. aprila 1998. Poleg tega sta bili prejšnji znamki B in C2 zaščiteni s španskimi registracijami, tako da je zadevno ozemlje Španija. Iz tega sledi, da mora intervenient izkazati, da so bile njegove prejšnje znamke uporabljane na španskem tržišču v obdobju med 27. aprilom 1993 in 26. aprilom 1998.

31 Odbor za pritožbe je v točki 14 odločbe ugotovil, da nima nikakršnih razlogov za dvom o tem, da katalogi, ki jih je predložil intervenient, kažejo na trženje v katalogu objavljenih proizvodov pod natisnjeno znamko v zadevnem obdobju. Med drugim v točki 16 izpodbijane odločbe ugotavlja, da katalogi, ki nosijo datume, zajete v zadevnem obdobju, ki prikazujejo proizvode, ki jih trži ugovarjajoča stranka, in tako znamko, kot je zaščiten, kot način, na katerega je nanosena na proizvode, ki vsebujejo seznam zastopnikov ugovarjajoče stranke in ki povezujejo ugovarjajočo stranko in znamko, katere nosilec je ta, zadostno izkazujejo, za potrebe člena 43(2) Uredbe št. 40/94, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala.

32 To utemeljevanje je zmotno, ker temelji na domnevah.

- 33 Iz sodne prakse, navedene zgoraj v točki 26, izhaja, da je treba preučiti, ali je intervenient med postopkom pred UUNT izkazal, da sta bili njegovi prejšnji znamki B in C2, kot sta zaščiteni, uporabljeni na upoštevnem ozemlju javno in navzven, da bi se ustvarilo ali ohranilo tržišče za proizvode, ki jih znamka označuje. Na podlagi Pravila 22(2) Uredbe št. 2868/95 se mora ta dokaz nanašati na obseg uporabe. Navsezadnje ni dovolj, da se zdi resna in dejanska uporaba znamke možna ali verjetna, mora biti dokazana.
- 34 V obravnavani zadevi katalogi, predloženi odboru za pritožbe, ne izkazujejo ne dejstva, da so bili razdeljeni morebitnim španskim strankam, niti obsega njihove morebitne distribucije, prav tako ne tega, kakšna je bila količina prodanih proizvodov, zaščitениh z znamko. Intervenient ni predstavil nobenih podatkov, podprtih z dokazi, ki bi omogočali primerne sklepe v tem smislu. Dejansko bi lahko sam obstoj katalogov pomenil največ to, da je možno ali verjetno, da se je s proizvodi, zaščitениmi z znamko, trgovalo, ali vsaj to, da so bili ponujeni na zadevnem ozemlju, vendar tega ne dokazuje.
- 35 Zato je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe zmotno uporabil pravo, ker je kataloge, ki jih je predložil intervenient, štel za zadosten dokaz, ne da bi bilo treba odločati o vprašanju, ali katalogi vsebujejo zadostne podatke o proizvodih „motorne masti in olja; maziva“ ter „malta in izravnalne mase za gradnjo“ ali o trajanju uporabe.
- 36 Zato je prvi očitek tožeče stranke utemeljen. Odbor za pritožbe je torej zmotno delno ugodil pritožbi intervenienta zoper odločbo oddelka za ugovore. Iz tega sledi, da je treba razveljaviti izpodbijano odločbo v delu, v katerem je ugodila pritožbi intervenienta pred odborom za pritožbe glede proizvodov „industrijska olja in masti;

maziva; goriva (vključno z gorivom za motorje) in snovi za osvetljevanje“ (razred 4) in proizvodov „nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen“ (razred 19), navedenih v prijavi znamke Skupnosti.

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

Trditve strank

- 37 Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe opravil napačno primerjalno analizo obeh obravnavanih znakov.
- 38 Prvič, prejšnji znamki sta hkrati besedni in figurativni znamki, ki sta sestavljeni iz pravokotnika rdeče, modre in bele barve, razdeljenega na dva enaka dela, pri čemer je zgornji del bel napis „krafft“ na rdečem ozadju in spodnji del modra površina. Čeprav se tožeča stranka strinja, da je razlikovalni in prevladujoči element prejšnjih znakov označba „Krafft“, meni, da je odbor za pritožbe napačno presodil, da bi povprečni potrošnik povsem spregledal in pozabil na ta grafični element.
- 39 Drugič, tožeča stranka poudarja, da se v skladu s sodno prakso znamko presoja kot celoto. Povprečni potrošnik ne preučuje njenih podrobnosti. Zato tožeča stranka izpodbija ugotovitev odbora za pritožbe, da bi španski potrošnik razčlenil prijavljeno znamko na „vita“ in „kraft“. Poleg tega niti ob predpostavki, da bi potrošnik znamko res razčlenil, to ne pomeni, da bi izpustil izraz „vita“ in obdržal le izraz „kraft“. Glede tega tožeča stranka poudarja, da beseda „vita“ ne opisuje proizvodov, na katere se

nanaša prijavljena znamka. Čeprav načeloma sestavni del sestavljene znamke, ki opisuje zadevne proizvode, ni prevladujoč element znamke, meni, da te teze ni mogoče uporabiti v obravnavani zadevi. Zato beseda „vita“ ne more biti drugotnega pomena. Iz tega po mnenju tožeče stranke sledi, da obstajajo zadostne razlike med nasprotujočimi si znamkami glede njihovih grafičnih in besednih elementov, da je mogoče razlikovati med njimi.

40 Tretjič, tožeča stranka meni, da sta nasprotujoča si znaka slišno dovolj različna, ker bo prijavljeni znak izgovorjen „vitakraft“, medtem ko se besedni element prejšnjega znaka izgovori „krafft“.

41 Na koncu tožeča stranka meni, da je med obravnavanima znakoma tudi očitna pojmovna razlika. Prejšnje znake bo španski potrošnik dojel kot preprosto fantazijsko označbo. Nasprotno prijavljeni znak vzbuja idejo vitalnosti (v španščini: „vitalidad“) in celo pridevnika vitalen (v španščini: „vital“).

42 UUNT in intervenient se v celoti strinjata z utemeljitvijo odbora za pritožbe.

43 Intervenient poudarja predvsem, da je predpona „vita“ zelo pogost pojem, ki ima šibek razlikovalni značaj, in da je v španščini pri izgovorjavi besede „vitakraft“ naglašen zlog „kraft“.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 44 Glede na to, da je prvi očitke tožeče stranke utemeljen, je treba presojati le verjetnost zmede med prijavljenim znakom in prejšnjima znamkama A1 in A2 (v nadaljevanju: prejšnji znamki), za kateri ni treba izkazati resne in dejanske uporabe, ker sta bili ob objavi prijave znamke Skupnosti registrirani manj kot pet let (člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94).
- 45 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.
- 46 Po ustaljeni sodni praksi pomeni verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz ekonomsko povezanih podjetij.
- 47 V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati globalno glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, upoštevajoč vse bistvene dejavnike v tem primeru, zlasti medsebojno odvisnost podobnosti med zadevnimi znaki in podobnosti med proizvodi ali storitvami (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).

- 48 Treba je omeniti, da niti tožeča stranka niti intervenient nista izpodbijala ugotovitev odbora za pritožbe o podobnosti med proizvodi. Izid tožbe je torej odvisen od vprašanja, ali obstaja verjetnost zmede zaradi podobnosti med znaki. Presoja podobnosti med znaki velja za vse proizvode, vsebovane v prijavi znamke Skupnosti, ki spadajo v razreda 1 in 3 Nicejskega aranžmaja, in na „sredstva za absorbiranje, omočenje in vezanje prahu“ (razred 4), ki jih je odbor za pritožbe štel kot podobne „pripravkom za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje“, ki so zaščiteni s prejšnjo znamko A2 in spadajo v razred 3.
- 49 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora celostna presoja verjetnosti zmede glede vidne, slišne in pojmovne primerjave nasprotujočih si znakov temeljiti na njihovem splošnem vtisu, 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 navedeno sodno prakso).
- 50 Najprej, glede vidnega vidika prejšnjih znamk je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je beseda „Krafft“ prevladujoči element znamk, ne glede na njihovo figurativno naravo. Vsekakor figurativni elementi prejšnjih znamk, to je grafični prikaz besede „Krafft“ ter moder in rdeč pravokotnik, niso dovolj pomembni, da bi se bolj vtisnili v spomin potrošnika kot besedni del teh znakov.
- 51 Prijavljeni znak pa je za špansko govorečega potrošnika beseda, sestavljena iz dveh delov, prvega izraza „vita“ in drugega izraza „kraft“. Odbor za pritožbe je pravilno presodil, da bi potrošnik, ko bi videl besedni znak, tega razstavil na besedne elemente, ki mu zbujejo asociacijo na konkretni pomen ali so podobni besedam, ki

jih pozna. Tako bi špansko govoreči potrošnik izraz „vita“ zaznal kot namig na besede kot vitalnost ali vitalen (v španščini: „vitalidad“ in „vital“). Nasprotno pa izraz „kraft“, čeprav v nekaterih jezikih pomeni „sila“, med drugim v nemščini, v španščini nima konkretnega pomena.

- 52 Sodišče prve stopnje pri tem opozarja, da bo na splošno fantazijski izraz bolj pritegnil pozornost potrošnika (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 43, kot je potrjena s sklepom Sodišča z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT, C-3/03 P, Recueil, str. I-3657). Sodišče je ravno tako ugotovilo, da na splošno javnost ne bo dojela opisnega elementa, ki je del sestavljene znamke, kot razlikovalnega in prevladujočega elementa vtisa o celoti, ki ga ustvari znamka (sodba 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). Podobne ugotovitve veljajo za elemente, ki imajo zelo splošen pomen, ki vzbujajo vtis o pozitivni lastnosti, ki jo je mogoče pripisati velikemu številu različnih proizvodov ali storitev. Sodišče prve stopnje meni, da za špansko javnost beseda „vita“ spada v to kategorijo elementov.
- 53 Iz tega sledi, da je v španščini prevladujoči element prijavljenega znaka njen drugi del „kraft“, ker gre za fantazijski izraz in ker ima prvi del znaka „vita“ za ciljno javnost šibkejšo razlikovalno naravo.
- 54 Glede slišnega vidika, prejšnji znamki se izgovarjata „Krafft“. Nasprotno prijavljeni znak sestavljajo trije zlogi („vi“, „ta“ in „kraft“). Iz razlogov, predstavljenih zgoraj v točkah 52 in 53, bo ciljna javnost dojela zadnji zlog prijavljenega znaka, to je besedo „kraft“, kot prevladujoč element besednega znaka VITAKRAFT.

- 55 Iz tega sledi, da sta si tako vidno kot slišno prevladujoči element prijavljenega znaka „kraft“ in besedni element prejšnjih znamk „Krafft“ zelo podobna oziroma celo enaka, ker dva „f“ v besedi „Krafft“ nista niti opazna slišna razlika niti zadostna vidna razlika, ki bi prevladala nad zgoraj omenjenimi elementi vidne podobnosti.
- 56 Glede pojmovnega vidika, čeprav beseda „vita“ res vzbuja idejo „vitalnosti“ ali „vitalnega“, znak VITAKRAFT kljub temu nima določenega pomena v španščini. Glede na to, da niti prijavljena znamka niti prejšnje znamke nimajo konkretnega pomena v tem jeziku, med znakoma ne more biti zadostne pojmovne razlike.
- 57 Iz tega sledi, da sta za ciljno javnost, ki jo sestavljajo špansko govoreči potrošniki, obravnavana znaka podobna vidno in slišno. Glede na to, da so proizvodi, ki jih zadevajo obravnavane znamke, enaki ali zelo podobni, je odbor za pritožbe pravilno uporabil pravo, ko je ugotovil obstoj verjetnosti zmede med prejšnjimi znamkami, ki vsebujejo element „Krafft“, in prijavljeno znamko VITAKRAFT, kjer se nanašajo na vse proizvode iz razredov 1 in 3, naštete v prijavi znamke Skupnosti, ter na „sredstva za absorbiranje, omočenje in vezanje prahu“, ki spadajo v razred 4.
- 58 Zato je treba drugi tožbeni razlog tožeče stranke zavriniti.
- 59 Iz tega sledi, da je tožba utemeljena samo glede tega, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da je intervenient dokazal resno in dejansko uporabo prejšnjih znamk B, ki se nanaša na proizvode „motorne masti in olja; maziva“ (razred 4), in C2, ki se nanaša na proizvode „malta in izravnalne mase za gradnjo“ (razred 19). Posledično je treba razveljaviti izpodbijano odločbo v delu, v katerem je ugodila

pritožbi intervenienta pred odborom za pritožbe glede proizvodov „industrijska olja in masti; maziva; goriva (vključno z gorivom za motorje) in snovi za osvetljevanje“ (razred 4) in proizvodov „nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen“ (razred 19), navedenih v prijavi znamke Skupnosti. V preostalem delu je treba tožbo zavrniti.

Stroški

- 60 V skladu s členom 87(3) Poslovnika lahko Sodišče prve stopnje razdeli stroške ali odloči, da vsaka stranka nosi svoje stroške, če vsaka stranka ne uspe v enem ali več delih predlogov.
- 61 V obravnavani zadevi ne tožeča stranka, ne UUNT, ne intervenient niso uspeli z delom svojih predlogov. Zato je treba naložiti, da vsaka stranka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)

razsodilo:

- 1. Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 4. septembra 2002 (združeni zadevi**

R 506/2000-4 in R 581/2000-4) se razveljavi v delu, v katerem je ugodila pritožbi intervenienta pred odborom za pritožbe v zvezi s proizvodi „industrijska olja in masti; maziva; goriva (vključno z gorivom za motorje) in snovi za osvetljevanje“ (razred 4) in proizvodi „nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen“ (razred 19), navedenimi v prijavi znamke Skupnosti.

2. V preostalem se tožba zavrne.

3. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Pirrung

Meij

Forwood

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 6. oktobra 2004.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

J. Pirrung