

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)

z dne 5. oktobra 2005\*

V zadevi T-423/04,

**Bunker & BKR, SL**, s sedežem v Almansi (Španija), ki jo zastopa J. Astiz Suárez, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa J. García Murillo, zastopnica,

tožena stranka,

\* Jezik postopka: španščina.

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

**Marine Stock Ltd**, s sedežem v Tortoli, Britanski Deviški otoki (Združeno kraljestvo), ki jo zastopa M. de Justo Bailey, odvetnik,

zaradi tožbe proti odločbi četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 30. junija 2004 (zadeva R 0458/2002-4) glede postopka z ugovorom med Bunker & BKR, SL in Marine Stock Ltd,

SODIŠČE PRVE STOPNJE  
EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),

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

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

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

na podlagi vloge tožeče stranke, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 15. novembra 2004, v katerem predlaga, da se toženi stranki naloži plačilo stroškov na podlagi člena 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 3. februarja 2005,

na podlagi vloge, ki jo je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. januarja 2005,

na podlagi obravnave 11. maja 2005

izreka naslednjo

## **Sodbo**

### **Dejansko stanje**

- <sup>1</sup> Tožeča stranka je 16. oktobra 1997 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 figurativni znak, ponatisnjen spodaj:



- 3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 18, 25 in 39 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 razredov, naslednjemu opisu:

— razred 18: „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“;

— razred 25: „ženska, moška in otroška oblačila, obutev (razen ortopedskih čevljev) in pokrivala“;

— razred 39: „prevoznitvo; pakiranje in skladiščenje ženskih, moških in otroških oblačil, pasovi, obutev (razen ortopedskih čevljev) in pokrivala“.

- 4 Prijava znamke je bila objavljena 31. avgusta 1998 v *Biltenu blagovnih znamk Skupnosti* št. 66/98.
- 5 Jack Schwartz Shoes, Inc. (ki je postal Marine Stock Ltd, v nadaljevanju: intervenient) je 30. novembra 1998 vložil ugovor proti registraciji prijavljenega znaka kot znamke.
- 6 Ugovor je bil vložen proti registraciji prijavljenega znaka za vse proizvode in storitve, na katere se je nanašala zahteva za registracijo, in je temeljil na prejšnjih znamkah za določene proizvode iz razreda 25, med katerim je tudi avstrijska besedna znamka BK RODS.
- 7 Pri utemeljitvi ugovora se je intervenient skliceval na razloge za zavrnitev iz člena 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94, kot je bila spremenjena, in iz člena 8(4) in (5) iste uredbe.
- 8 Z odločbo z dne 27. marca 2002 je oddelek za ugovore UUNT ugodil ugovoru v delu, ki se nanaša na proizvode iz razreda 25, ker je menil, da obstaja verjetnost zmede med prijavljenim znakom in avstrijsko znamko BK RODS, saj celostna

primerjava med zadevnima znakoma pokaže, da sta si vidno in slišno podobna. V delu, ki se nanaša na proizvode in storitve iz razredov 18 in 39, je ugovor zavrnil.

- 9 Tožeča stranka je 24. maja 2002 vložila pritožbo zoper to odločbo.
- 10 Z odločbo z dne 30. junija 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je odbor za pritožbe zavrnil pritožbo in tožeči stranki naložil plačilo stroškov. Menil je, da zaradi enakosti in podobnosti med proizvodi iz razreda 25 v zahtevi za registracijo in prejšnjo znamko intervenienta ter zaradi obstoja določene stopnje vidne in slišne podobnosti med zadevnima znakoma obstaja verjetnost zmede med tema znamkama v avstrijski javnosti v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. V zvezi z okoliščino, ki jo je zatrjevala tožeča stranka, in sicer da je oddelek za ugovore primerjal prijavljeni znak le z avstrijsko znamko BK RODS, je odbor za pritožbe poudaril, da glede na to, da je obstajala verjetnost zmede med tema znamkama, omenjeni odbor ni bil dolžan preveriti drugih znamk intervenienta.

## **Predlogi strank**

- 11 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:
- spremeni izpodbijano odločbo v delu, ki se nanaša na podobnost med zadevnima znakoma in proizvodi ter zavrne ugovor in ugodi prijavi za registracijo znamke za vse proizvode, na katere se nanaša;

- podredno, razveljavi izpodbijano odločbo, tako da bo odbor za pritožbe opravil pravilno primerjavo med zadevnimi znaki, s tem da bo upošteval vidne in slišne razlike med besednimi elementi prijavljene znamke in prejšnje znamke kot tudi neobstoj verjetnosti povezovanja s strani potrošnikov.

12 UUNT predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

13 Intervenient predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

- tožbo zavrne;
- potrdi izpodbijano odločbo in zavrne zahtevo za registracijo znamke tožeče stranke za proizvode iz razreda 25;
- zavrne zahtevo za registracijo znamke tožeče stranke za proizvode in storitve iz razredov 18 in 39.

## Pravno stanje

### *Dopustnost*

Dopustnost prvega predloga tožeče stranke, v katerem predlaga, naj se ugodi njeni zahtevi za registracijo

14 UUNT ugovarja nedopustnosti predloga tožeče stranke, s katerim ta Sodišču prve stopnje predlaga, naj ugodi njeni zahtevi za registracijo.

15 Tožeča stranka v prvem predlogu predlaga Sodišču prve stopnje zlasti to, naj naloži UUNT, naj ugodi njeni zahtevi za registracijo. V skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 mora UUNT sprejeti ukrepe, ki so potrebni za izvršitev sodbe sodišča Skupnosti. Zato Sodišče prve stopnje UUNT ne more naložiti določenega ravnanja. Naloga UUNT je, da iz izreka in obrazložitve te sodbe izpelje sklepe (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 1999 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT (BABY DRY), T-163/98, Recueil, str. II-2383, točka 53; 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 23. oktobra 2002 v zadevi Institut für Lernsysteme proti UUNT – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, str. II-4301, točka 19).

16 Iz tega izhaja, da je prvi predlog tožeče stranke, v katerem Sodišču prve stopnje predlaga, naj UUNT naloži registracijo zahtevanega znaka, nedopusten.



## Dopustnost tretjega predloga intervenienta.

- 17 V okviru predlogov na podlagi člena 134(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj zavrne zahtevo za registracijo tožeče stranke za proizvode in storitve iz razredov 18 in 39. Po mnenju intervenienta obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znakoma glede proizvodov iz razreda 25 in glede proizvodov in storitev iz razredov 18 in 39, upoštevajoč tesno dopolnjevanje med proizvodi iz razreda 25 in storitvami iz razreda 39 ter podobnost med proizvodi iz razredov 25 in 18.
- 18 Na obravnavi sta tožeča stranka in UUNT uveljavljala nedopustnost tega predloga, ker odboru za pritožbe ni bilo predloženo vprašanje o utemeljenosti presoje oddelka za ugovore v zvezi z zahtevo za registracijo tožeče stranke glede proizvodov in storitev iz razredov 18 in 39.
- 19 Po členu 135(4) Poslovnika stranke s pisnimi vlogami, ki jih predložijo Sodišču prve stopnje, ne morejo spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe.
- 20 Vendar je v obravnavanem primeru oddelek za ugovore v sklepu z dne 27. marca 2002 zavrnil ugovor intervenienta glede proizvodov in storitev iz razredov 18 in 39, intervenient pa pred odborom za pritožbe nikoli ni izpodbijal te presoje oddelka za ugovore.

- 21 Ker je intervenient s tretjim predlogom spremenil predmet postopka pred odborom za pritožbe, ga je treba zavreči kot nedopustnega (glej podobno sodbo Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Sunrider proti UUNT (VITALITE), T-24/00, Recueil, str. II-449, točka 13).
- 22 Iz tega sledi, da je treba tretji predlog intervenienta zavreči kot nedopusten.

### *Temelj*

#### Trditve strank

- 23 V utemeljitev tožbe tožeča stranka navaja le en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 24 Tožeča stranka se sklicuje na načela, ki sta jih razvili Sodišče in Sodišče prve stopnje glede presoje verjetnosti zmede (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 26).
- 25 Ker gre za povprečnega potrošnika, katerega pozornost se spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26), tožeča

stranka poudarja, da je glede na to, da je v tem primeru prejšnja znamka avstrijska, upošteveno ozemlje za analizo verjetnosti zmede Avstrija, katere državljani, oziroma še zlasti mlajša populacija, so seznanjeni z angleškim jezikom. Mladina naj bi bila med drugim tudi zelo dovzetna za znake, ki identificirajo oblačila in obutev.

- 26 Poudarja, da mora celostna presoja verjetnosti zmede glede vidne, slišne in pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na vtisu celote, ki jo te ustvarjajo, in zlasti ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov (zgoraj navedeni sodbi SABEL, točka 23, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25). V obravnavanem primeru besedni del prijavljenega znaka ni omejen na element „B.K.R.“, saj so izrazi „boots & shoes“ in „made in Spain“ jasno vidni v zgornjem in spodnjem delu znaka. Poleg tega so vsi ti besedni elementi postavljeni v lik romboidne oblike, ki jih obkroža in individualizira. Ta oblika predstavlja dva romba, ki sta postavljena eden v drugem, na črnem ozadju, ki takoj pritegne pozornost, zaradi česar zahtevani znak vidno izstopi.
- 27 Nasprotno znamka intervenienta predstavlja dva različna elementa, in sicer črki „bk“ in izraz „rods“, katerih pomen v angleščini, in sicer „kol“ ali „palica“, bi moral biti razumljiv za avstrijske potrošnike. Vidno, črki „bk“ sestavljata enoto, ki podrobneje označuje oziroma dopolnjuje besedo „rods“, ki pa je znak, za katerega je registracija zahtevana, ne vsebuje.
- 28 Torej je vidni vtis, ki ga ustvarja prejšnja besedna znamka, popolnoma drugačen kot tisti, ki ga ustvarja prijavljeni znak. Te razlike potrošniki brez težav zaznavajo, poleg tega je izgovarjava teh znakov drugačna.

- 29 Da bi ugotovili, ali obstaja verjetnost zmede ali povezovanja med znamkama, tožeča stranka poudarja, da se je treba postaviti v položaj, v katerem se potrošniki srečujejo z njima, in analizirati podatke, ki jih dejansko zaznavajo takoj in naknadno. Slika, spravljena v spominu, je nepopolna in mogoče bi bilo, da v spominu ne bi ostali vsi sestavni deli znaka. V takem primeru bi figurativni vidik prijavljenega znaka zanesljivo izstopal iz celote, ki jo sestavlja. Če se predpostavi, da je ta znamka nalepljena na oblačilu ali na obutvi, bi pozornost potrošnika najprej pritegnila romba in nato črke napisane v njiju. Nasprotno je pri prejšnji znamki glavni besedni element „rods“, ki je opaznejši in izvirnejši od dveh preprostih črk.
- 30 Dejstvo, da sta nasprotujočima si znakoma skupne tri črke, ne zadostuje za to, da bi jih potrošnik povezoval. Dejansko se izraz „rods“, skupaj s črkama „b“ in „k“, ne pojavlja na prijavljeni znamki in oba zadevna znaka nimata enake grafične podobe. Torej se na vidni ravni razlikujeta. Tožeča stranka dodaja, da kadar razlikovalni učinek izhaja iz grafične predstavitve znamke, so tiste znamke, ki nimajo dodatnih elementov, manj razlikovalne in uživajo manjše varstvo. V teh okoliščinah so razlike med znaki, ki te znamke sestavljajo, pomembnejše.
- 31 Tožeča stranka glede pogojev za trženje zadevnih proizvodov poudarja, da ima glede na to, da vidno zaznavanje nasprotujočih si znakov navadno poteka pred nakupom, vidni vidik v obravnavanem primeru večjo težo pri splošni presoji verjetnosti zmede. Posledično, na upoštevnem ozemlju, med zadevnimi znaki, ki so vidno in slišno različni, ni verjetnosti zmede, vključno glede proizvodov iz razreda 25.
- 32 UUNT in intervenient opozarjata na načela, ki sta jih razvili Sodišče in Sodišče prve stopnje glede verjetnosti zmede (zgoraj navedena sodba SABEL, točki 22 in 23, in sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točke 16, 17 in 29, in zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točke 17, 19 in 25).

- 33 Prvič, glede primerjave med proizvodi UUNT in intervenient navajata, da tožeča stranka ne izpodbija presoje oddelka za ugovore, ki jo je sprejel tudi odbor za pritožbe, po kateri obstaja enakost ali velika podobnost med proizvodi, ki jih pokriva prejšnja znamka, in tistimi iz razreda 25, na podlagi katere zahteva registracijo svojega znaka.
- 34 Drugič, glede primerjave med znaki UUNT poudarja, da sta zaradi ekonomičnosti postopka oddelek za ugovore in nato odbor za pritožbe opravila primerjavo prijavljene znamke le s prejšnjo avstrijsko znamko BK RODS, ne pa tudi z vsako nacionalno znamko, ki jo je navajal intervenient v okviru ugovora. Upoštevna javnost je torej avstrijska javnost za oblačila in obutev.
- 35 Glede znaka, katerega registracija se zahteva, UUNT, ki ga podpira intervenient, navaja, da bi bil, vidno, besedni del „B.K.R.“, zaradi velikosti in položaja v znaku, odločujoči del, ki bi pritegnil pozornost upoštevne javnosti, saj se figurativni del, sestavljen iz preprostega geometrijskega lika, pogosto uporablja kot etiketa v zadevnem sektorju.
- 36 Po mnenju UUNT in intervenienta bi se po eni strani kombinacija črk „bkr“ prijavljenega znaka ravno tako pojavljala na prvem mestu v prejšnji znamki, pri čemer se črka „r“ pojavlja na tretjem mestu, kot prva črka izraza „rods“. Poleg tega so črke „bkr“ ločene s pikami, kar po mnenju intervenienta in UUNT daje upoštevni javnosti vtis, da gre za okrajšavo, ki tvori kratico za daljši znak.
- 37 Po drugi strani, po mnenju UUNT in intervenienta, besedni deli „boots & shoes“ in „made in Spain“, zaradi svoje velikosti igrajo samo sekundarno vlogo v celostnem vidnem vtisu, ki ga daje zahtevani znak. Poleg tega so ti elementi opisni in jih ni

mogoče registrirati ločeno, niso torej dojeti kot prevladujoči elementi tega znaka. Intervenient v tem pogledu natančneje opredeljuje, da obstaja približno 2970 internetnih strani, ki vsebujejo skupek teh izrazov, in da tožeča stranka v okviru svoje zahteve za registracijo ni zahtevala izključnega imetništva glede teh izrazov.

38 Glede romboidnega lika, ki obkroža prevladujoči element prijavljene znamke, čeprav gre za element, ki ga je treba upoštevati pri celostnem vidnem vtisu tega lika, pa ta lik zaradi preprostosti in pogoste uporabe nima izrazito razlikovalnega značaja.

39 Posledično, glede na podobnost med prevladujočim elementom prijavljenega znaka in prejšnjim znakom UUNT in intervenient menita, da med tema znakoma obstaja vidna podobnost.

40 Kot zatrjujeta UUNT in intervenient, se na upoštevnem območju prejšnja znamka fonetično izgovarja „bé-ka-rods“ in „bé-ka-érods“, prijavljena znamka pa „bé-ka-er“. Drugih verbalnih elementov zahtevane znamke upoštevena javnost zaradi njihove velikosti in lege ne izgovarja, in tudi če bi jih, ne bi bili upošteveni zaradi razlogov, navedenih v točki 38 zgoraj. Zadevni znaki imajo tako trizložno sestavo z enakima prvima zlogoma in črko „r“, ki je odločilna za izgovarjavo zadnjega zloga. Intervenient na podlagi tega sklepa, da so si zadevni znaki slišno zelo podobni, UUNT pa meni, da je odbor za pritožbe pravilno štel, da sta si zadevna znaka slišno podobna.

41 Pojemovno, po mnenju UUNT, niti prejšnja znamka niti prevladujoči element zahtevane znamke nimata pojmovne vsebine na upoštevnem ozemlju. V nasprotju

s tem, kar zatrjuje tožeča stranka, izraz „rods“ v prejšnji znamki ni del vsakdanjega angleškega besednjaka, ki bi ga avstrijski potrošniki teh proizvodov spontano prepoznali. Medtem ko so besedni deli „boots & shoes“ in „made in Spain“ zahtevane znamke vsakdanji izrazi v zadevnem sektorju in avstrijski potrošniki z lahkoto razumejo, da opisujejo zadevne proizvode in njihovo geografsko poreklo.

- 42 Po mnenju intervenienta besedni element „B.K.R.“, ki je skupen obema nasprotujočima si znakoma, nima posebnega pomena za povprečnega potrošnika in je torej pojmovno podobnost med temi znaki treba šteti za zelo izrazito.
- 43 Upoštevajoč presojo verjetnosti zmede se UUNT ponovno sklicuje na načela, ki jih je razvilo Sodišče Skupnosti (glej točko 32 zgoraj), in v teh okoliščinah spominja, da je od tedaj, ko si potrošnik zapomni nepopolno sliko neke znamke, njen prevladujoči element še zlasti pomemben pri celostnem vtisu, ki ga daje znamka glede na njene druge elemente. UUNT v tem pogledu ponavlja svoje argumente v prid prevladujočemu značaju besednega elementa „B.K.R.“ v prijavljenem znaku.
- 44 Poleg tega je treba pri preučitvi verjetnosti zmede upoštevati raven pozornosti potrošnikov, ki se razlikuje glede na kategorijo proizvodov ali zadevnih storitev. V tem pogledu UUNT, ko gre za zadevne produkte, priznava prevladujočo vlogo vidnega vtisa pri primerjavi zadevnih znakov in vztraja pri njihovi vidni podobnosti, čeprav je figurativen element prisoten le v prijavljenem znaku.

- 45 UUNT ugotavlja tudi to, da ima v sektorju oblačil lahko enaka znamka različne oblike glede na vrsto proizvoda, na katerega je pritrjena. Tako ni izključeno, da bi lahko upoštevna javnost ob pogledu na besedni element „B.K.R.“ mislila, da gre za okrajšavo daljšega znaka, kot je BK RODS, in da zahtevani znak označuje posebno linijo proizvodov, ki pripada imetniku prejšnje znamke.
- 46 Poleg tega, čeprav je mogoče šteti, da je potrošnik posebno pozoren pri izbiri znamke, kadar kupuje zlasti drago oblačilo, iz tega ne bi mogli sklepati, da bo v zadevnem sektorju javnost posebno pozorna pri nakupu zadevnih proizvodov (sodba Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2004 v združenih zadevah New Look proti UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE IN NLCollection), T-117/03, T-119/03 in T- 171/03, ZOdl., str. II-3471, točka 43). Na obravnavi je UUNT v tem pogledu poudaril, da ni mogoče šteti, da so zadevni proizvodi namenjeni predvsem mladini, tako kot to trdi tožeča stranka.
- 47 Glede na te elemente in glede na načelo soodvisnosti, po katerem šibko podobnost med znaki lahko kompenzira visoka stopnja enakosti ali podobnosti med proizvodi, UUNT meni, da odbor za pritožbe ni storil napake, ki bi upravičevala razveljavitev izpodbijane odločbe.
- 48 Intervenient meni, da je stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami kompenzirana z višjo stopnjo podobnosti med zadevnima znakoma. Ko povprečen potrošnik vidi proizvode in storitve, ki jih označujeta nasprotujoča si znaka, neposredno razume, da izhajata iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij, in predpostavlja, da so se ta podjetja prvotno odločila, da uporabljajo registrirano znamko BK RODS, nato pa še njeno izpeljanko „B.K.R.“



## Presoja Sodišča prve stopnje

- 49 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke zavrne registracija znamke, za katero je vložena prijava, če, zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnem mišljenju na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede vsebuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.
- 50 Poleg tega so na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 prejšnje znamke znamke, registrirane v državi članici, katerih datum prijave predhodi datumu prijave za znamko Skupnosti.
- 51 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede pomeni verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi in storitve izhajajo iz istega podjetja ali, v tem primeru, iz ekonomsko povezanih podjetij.
- 52 V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presoditi celostno, glede na to, kako upoštevana javnost zaznava znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh v obravnavanem primeru upoštevnih dejavnikov, zlasti soodvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo tako 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, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa, ter sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 57).

## — Upoštevna javnost

- 53 Med strankami ni sporno, da se v okviru tega spora obravnava le prejšnja besedna znamka intervenienta, BK RODS, registrirana v Avstriji, ki je torej upoštevno ozemlje za namene člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 54 Treba je tudi upoštevati, po zgledu odbora za pritožbe, da je glede na to, da so proizvodi iz razreda 25 proizvodi splošne potrošnje, upoštevna javnost povprečen potrošnik, ki je običajno obveščen in razumno pozoren in preudaren (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Sodišča prve stopnje Fifties, točka 29; 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 43, in zgoraj navedeno sodbo NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection, točka 25). V tem pogledu, kljub zatrjevanjem tožeče stranke, noben element ne omogoča sklepa, da so zadevni proizvodi namenjeni zlasti mladini.
- 55 V teh okoliščinah je treba pri celostni presoji verjetnosti zmede upoštevati zadevno javnost, ki jo sestavljajo povprečni avstrijski potrošniki.

## — Podobnost proizvodov

- 56 Ker stranki nista izpodbijali presoje odbora za pritožbe, po kateri so proizvodi, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, enaki ali zelo podobni, je treba šteti, da so zadevni proizvodi enaki ali zelo podobni.

## — Podobnost znakov

- 57 V skladu z ustaljeno sodno prakso mora presoja verjetnosti zmede, kar se tiče vidne, slišne ali pojmovne podobnosti zadevnih znakov, temeljiti na celostnem vtisu, ki ga ti dajejo, zlasti ob upoštevanju razlikovalnih in prevladujočih elementov (zgoraj navedena sodba Sodišča prve stopnje BASS, točka 47 in navedena sodna praksa, in sodba z dne 9. marca 2005 v zadevi Osotspa proti UUNT – Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, ZOdl., str. II-763, točka 47). Potrošnik ima le redko možnost, da neposredno primerja različne znamke, tako se mora zanesti na nepopolno sliko, shranjeno v spominu. Na splošno si najlažje zapomni prevladujoče in razlikovalne značilnosti znaka. Posledično nujnost presoje celostnega vtisa, ki ga daje znak, ne izključuje preučitve vsakega posameznega sestavnega dela, da bi se ugotovili prevladujoči elementi (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 1. marca 2005 v zadevi Fusco proti OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, ZOdl., str. II-715, točka 46 in navedena sodna praksa).
- 58 V obravnavanem primeru je glede vidne ravni odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi menil, da je prevladujoči element prijavljenega znaka sestavljen iz treh črk „bkr“, pri čemer so besedni elementi „boots“, „shoes“ in „made in Spain“ zaradi svoje velikosti manj pomembni. Menil je, da prevladujoči element tega znaka povzema prvi črki prejšnje znamke in jima dodaja črko „r“, prvo črko besede „rods“ prejšnje znamke. Poleg tega na podlagi dejstva, da so tri črke prijavljenega znaka ločene s pikami, lahko sklepamo, da gre za okrajšavo (točka 16 izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe je iz tega sklepal, da so sporni znaki vidno podobni.
- 59 V tem pogledu je treba najprej ugotoviti, da je UUNT pravilno ugotovil, da je prevladujoči vidni element prijavljene znamke „B.K.R.“, in sicer zaradi velikosti, postavitve v znaku in krepkega tiska. V skladu s sodno prakso si po navadi povprečen potrošnik, kadar zaznava znamko kot celoto in ne preučuje njenih podrobnosti,

prevladujoče in razlikovalne značilnosti znaka najlažje zapomni (glej zgoraj navedeno sodbo NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection, točka 39 in navedena sodna praksa).

- 60 Glede trditve tožeče stranke, da prijavljena znamka vsebuje tudi besedne elemente „boots“, „shoes“ in „made in Spain“, je treba ugotoviti, da so ti elementi zaradi velikosti in položaja vidno manj pomembni kot element „B.K.R.“. Poleg tega, tako kot to poudarja UUNT, ti izrazi opisujejo zadevne obutvene proizvode in njihovo geografsko poreklo. Ti besedni elementi torej zavzemajo podrejeno mesto v prijavljenem znaku in so torej postranski v razmerju do prevladujočega besednega elementa „B.K.R.“.
- 61 Glede figurativnih elementov prijavljene znamke, in sicer dveh rombov, postavljenih eden znotraj drugega na črni podlagi, je treba poudariti, da tožeča stranka ni izpodbijala trditve UUNT, po kateri je ta romboidna oblika pogosto uporabljena in torej sama po sebi nima razlikovalnega značaja. Ti figurativni elementi so torej ravno tako postranski v razmerju do prevladujočega elementa prijavljene znamke.
- 62 Nasprotno je treba pri primerjavi prevladujočih elementov prijavljenega znaka „B.K.R.“ in prejšnje znamke BK RODS ugotoviti, da prisotnost treh skupnih črk še ne pomeni, da sta si ta dva znaka vidno podobna.

- 63 Prvič, tudi če sta črki „b“ in „k“ res skupni obema zadevnima znakoma in da njuna postavitve v sredini obeh znakov pogojuje njuno vidno zaznavo, prisotnost črke „r“ v obeh znakih ni taka, da bi si zato znaka postala podobna. V bistvu ni mogoče trditi, da črko „r“, ki se pojavlja v besednem elementu „rods“ prejšnje znamke, upoštevna javnost zaznava ločeno od drugih treh črk te besede („ods“), kot je to sicer izjavil UUNT med obravnavo kot odgovor na vprašanje Sodišča prve stopnje. Besedni element „rods“ je torej treba šteti kot celoto in ne kot besedo, sestavljeno iz različnih črk, med katerimi je „r“. Torej je UUNT napačno presodil, da je zadevnima znakoma na vidni ravni skupna kombinacija črk „bkr“.
- 64 Poleg tega, besedni element „rods“ prejšnje znamke bolj pritegne pozornost potrošnika, če sestavlja besedo, kot pa če sta pred njim le postavljeni črki „b“ in „k“.
- 65 Končno, medtem ko je prevladujoči besedni element prijavljene znamke le en, je prejšnja znamka sestavljena iz dveh elementov, daljšega besednega elementa „rods“ in krajšega elementa „bk“. V tem pogledu ni mogoče zanikati, da različna dolžina zadevnih znakov poudarja njuno različnost.
- 66 Drugič, nasprotno s tem, kar zatrjuje UUNT, ni mogoče sklepati, da prisotnost pike za vsako črko, ki sestavlja prevladujoči element zahtevanega znaka, prispeva k temu, da sta si zadevna znaka na videz podobna. Čeprav bi lahko zaradi prisotnosti teh treh pik potrošnik zadevnih proizvodov res imel zahtevani znak za okrajšavo, ta znak ne more biti okrajšava za BK RODS. V bistvu bi bila lahko po tej hipotezi edino črka „r“ zahtevanega znaka začetna črka besede „rods“ prejšnje znamke, črki „b“ in „k“ tega znaka pa ne bi mogli biti začetni črki besed iz prejšnje znamke.

- 67 Tretjič, končno, pri celostni presoji videza zadevnih znakov je treba poudariti zapletenost zahtevane znamke, ki je mešan znak, sestavljen ne samo iz prevladujočih in postranskih besednih elementov (glej točki 59 in 60), ampak tudi iz figurativnih elementov (glej točko 61). Prisotnost figurativnih elementov v zahtevani znamki, in sicer okvir v obliki rombov in posebna tipografija prevladujočega besednega elementa „B.K.R.“, čeprav postranska v razmerju do prevladujočega elementa te znamke, povečuje, v okviru celostne presoje videza nasprotujočih si znakov, neenakost med njimi. V tem pogledu, zaradi prisotnosti drugih elementov v vsakem od nasprotujočih si znakov, dejstvo, da imata ta znaka skupni črki „b“ in „k“, ne učinkuje odločujoče pri primerjavi videza.
- 68 Iz tega izhaja, da, upoštevajoč napačno presojo iz točke 16 izpodbijane odločbe, odbor za pritožbe ni mogel zakonito sklepati, da sta si zadevna znaka, celostno gledano, vidno podobna.
- 69 Glede slišne ravni je odbor za pritožbe menil, da sta si prejšnji znak in prevladujoči element zahtevanega znaka podobna, ker so prve tri črke v teh dveh znakih enake (točka 17 izpodbijane odločbe). Po mnenju UUNT se na upoštevem ozemlju prejšnja znamka izgovori „bé-ka-rods“ in po mnenju intervenienta „bé-ka-érodus“. Kar se tiče znaka, katerega registracija je zahtevana, je ustrezna izgovarjava po mnenju teh dveh strank „bé-ka-er“.
- 70 V obravnavanem primeru je treba upoštevati, kako besedo „rods“ izgovorja povprečen avstrijski potrošnik, čeprav je ta beseda angleškega izvora. Vendar pa je težko zanesljivo ugotoviti, kako povprečen potrošnik izgovarja besedo iz tujega jezika (sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti

UUNT – Dann et Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točka 58). Čeprav predpostavimo, da je beseda „rods“ priznana kot tuja in da povprečen potrošnik pozna njen pomen, njena izgovorjava ni nujno taka kot v izvirnem jeziku. Pravilna izgovorjava v izvirnem jeziku predpostavlja ne samo poznavanja te izgovorjave, ampak tudi sposobnost izgovorjave zadevne besede s pravilnim naglasom. V obravnavanem primeru, nasprotno temu, kar trdi tožeča stranka, beseda „rods“, ki pomeni „kol“ ali „palico“, pomeni tehnično značilnost in torej ni mogoče šteti, da povprečen avstrijski potrošnik pozna njen pomen.

71 Treba je torej upoštevati izgovorjavo prejšnje znamke v avstrijskem jeziku, in sicer „bé-ka-rods“, pri čemer je črka „d“ v besedi „rods“ poudarjena.

72 V tem pogledu je treba zavriniti navedbe UUNT in intervenienta, ki menita da sta zadevna znaka slišno podobna, ker so prve tri črke teh znakov enake. Samo črki „b“ in „k“, ki se izgovarjata „bé“ in „ka“ sta skupni zadevnima znakoma. Dejansko ni mogoče šteti, da sta si črka „r“ iz zahtevane znamke, ki se izgovarja „ér“, in izraz „rods“, sestavljen iz dveh zlogov in z izgovorjavo „rodds“, slišno podobna. Posledično UUNT ne more utemeljeno šteti, da je prevladujoči element zahtevane znamke („B.K.R.“) na slišni ravni vključen v prejšnjo znamko.

73 Iz tega sledi, da odbor za pritožbe ni mogel, upoštevajoč zmotno presojo iz točke 17 izpodbijane odločbe, zakonito sklepati, da med nasprotujočima si znakoma obstaja slišna podobnost.

- 74 Na pojmovni ravni je odbor za pritožbe, ne da bi tožeča stranka temu ugovarjala, v točki 19 izpodbijane odločbe potrdil, da med zadevnima znakoma ni jasne pojmovne podobnosti.
- 75 Dejansko, nasprotno temu, kar trdi intervenient, prevladujoči besedni element zahtevanega znaka, in sicer „B.K.R.“ in BK RODS, nimata pomena za upoštevno javnost v sektorju oblačil, torej primerjava med nasprotujočima si znakoma na pojmovni ravni ni smiselna (glej v tem smislu sodbi Sodišča prve stopnje z dne 9. aprila 2003 v zadevi Durferrit proti UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, str. II-1589, točka 48, in z dne 17. marca 2004 v združenih zadevah El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de Espana (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965, točka 93).

— Verjetnost zmede

- 76 V okviru celostne presoje zadevnih znamk vidne, slišne in pojmovne razlike med nasprotujočima si znakoma zadostujejo za to, da preprečijo, da bi podobnosti med nasprotujočima si znakoma privedle do verjetnosti zmede pri povprečnem potrošniku, čeprav so zadevni proizvodi enaki (sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Aventis CropScience proti UUNT – BASF (CARPO), T-35/03, neobjavljena v ZOdl., točka 29).
- 77 V obravnavanem primeru je v okviru celostne presoje verjetnosti zmede kljub določenim podobnostim med nasprotujočima si znakoma treba upoštevati vse elemente, izpostavljene v točkah 59 in 75 zgoraj. Ker je odbor za pritožbe napačno sklepal, da sta si sporna znaka vidno in slišno podobna, in glede na to, da med njima



ni pojmovne podobnosti, ni mogoče šteti, da sta si celostno gledano podobna. V teh okoliščinah kljub enakosti zadevnih proizvodov med nasprotujočima si znakoma ni verjetnosti zmede.

78 Torej je treba edinemu tožbenemu razlogu, to je kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ugoditi, ne da bi preverjali trditev tožeče stranke glede vidne podobnosti med nasprotujočima si znakoma v okviru presoje verjetnosti zmede (glej točko 30 zgoraj).

79 Tožeča stranka v svojih predlogih primarno predlaga, naj se izpodbijana odločba spremeni. Člen 63(3) Uredbe št. 40/94 res predvideva možnost spremembe. Vendar je ta možnost v načelu omejena na položaje, v katerih je zadeva zrela za odločitev (sodba Sodišča prve stopnje z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT (HIPOVITON), T-334/01, ZOdl., str. II-2787, točka 63). Vendar v obravnavanem primeru to ni mogoče, ker je odbor za pritožbe v okviru presoje upošteval le eno od prejšnjih znamk, navajanih v utemeljitev ugovora, ni pa se izrekel glede celote določb iz Uredbe št. 40/94, na katere se je skliceval intervenient.

80 Iz tega sledi, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti.

## **Stroški**

- 81 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. V skladu s členom 87(4), tretja alineja, Poslovnika Sodišča lahko Sodišče prve stopnje intervenientu naloži, da nosi svoje stroške.
- 82 V tej zadevi UUNT in intervenient nista uspela, zato je treba v skladu s predlogom tožeče stranke razveljaviti izpodbijano odločbo.
- 83 Tožeča stranka je v vlogi, vloženi v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 15. novembra, predlagala, naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.
- 84 Glede neobstoja procesnih predpostavk, ki jih je uveljavljal UUNT v zvezi s tem predlogom, iz ustaljene sodne prakse izhaja, da dejstvo, da je stranka, ki je uspela, to predlagala šele na obravnavi, ne nasprotuje temu, da se njenemu predlogu ugodi (sodba Sodišča z dne 29. marca 1979 v zadevi NTN Toyo Bearing in drugi proti Svetu, 113/77, Recueil, str. 1185, in sklepni predlogi generalnega pravobranilca Warnerja v tej sodbi, Recueil, str. 1212, zlasti str. 1274; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 10. julija 1990 v zadevi Automec proti Komisiji, T-64/89, Recueil, str. II-367, točka 79, in z dne 17. marca 1993 v zadevi Moat proti Komisiji, T-13/92, Recueil, str. II-287, točka 50). To zlasti velja, če je predlog glede stroškov, kot v tem primeru, v vlogi, poslani med pisnim postopkom.

- 85 Ker UUNT s svojimi predlogi ni uspel, se mu poleg njegovih stroškov naloži še stroške tožeče stranke.
- 86 Intervenientu se naloži plačilo njegovih stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Odločba četrtega senata odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 30. junija 2004 (zadeva R 0458/2002-4) se razveljavi.**
- 2. UUNT se naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožeče stranke.**

**3. Intervenientu se naloži plačilo njegovih stroškov.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Razglašeno na obravnavi v Luxembourggu, 5. oktobra 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

H. Legal