

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE

ELEANOR SHARPSTON,
predstavljeni 13. marca 2008¹

1. Imetnik prejšnje znamke lahko ugovarja registraciji znamke Skupnosti, ko zaradi podobnosti njegove prejšnje znamke z njo in enakosti ali podobnosti blaga in storitev, ki ju znamki označujeta, obstaja verjetnosti zmede v javnosti, ta verjetnost pa se lahko poveča, če ima prejšnja znamka poseben razlikovalni učinek. Glavna vprašanja te pritožbe se nanašajo na to, ali in na kateri podlagi je mogoče šteti, da je mlajša znamka pridobila tak učinek z uporabo kot dela starejše znamke.

v členu 7, „relativni“ razlogi – razlogi, na podlagi katerih lahko tretja oseba ugovarja registraciji – pa v členu 8.

Zakonodaja Skupnosti

2. Uredba o znamki Skupnosti² določa različne razloge, na podlagi katerih je mogoče zavrniti prijavo za registracijo znamke. „Absolutni“ razlogi za zavrnitev so navedeni

3. Člen 7(1)(e)(ii) prepoveduje registracijo znakov, ki so sestavljeni izključno iz „oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka“.

1 – Jezik izvirnika: angleščina.

2 – Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1; v nadaljevanju: Uredba).

4. Člen 7(2) določa: „Odstavek 1 se uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti.“

5. Člen 8 Uredbe v upoštevnem delu določa: (ii) znamke, registrirane v državi članici [...];

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

- (iii) znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici;

[...]

[...]“

- (b) 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; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

6. Člen 8 ne vsebuje nobene izrecne določbe, kot jo vsebuje člen 7(2), da se relativni razlogi za zavrnitev uporabljajo, tudi če obstajajo le v delu Skupnosti.

2. Za namen odstavka 1 izraz, prejšnje znamke' pomeni:

- (a) znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti, [...]

- (i) znamke Skupnosti;

7. Sodišče je dosledno menilo, da je treba v okviru člena 8(1)(b) obstoj verjetnosti zmede v javnosti celovito presojati, ob upoštevanju vseh okoliščin primera. Kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost zadevnih znamk, mora biti ta presoja utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Glavno vlogo pri celoviti presoji te verjetnosti zmede igra, kako znamke zaznava povprečni potrošnik zadevnih proizvodov ali storitev. Ta navadno znamko zaznava kot celoto in ne analizira

njenih podrobnosti.³ Verjetnost zmede lahko poleg tega izhaja iz pojmovne podobnosti med znamkami in se lahko poveča, če ima prejšnja znamka poseben razlikovalni učinek kot taka ali zaradi ugleda v javnosti.⁴

Postopek

9. Družba L & D SA (v nadaljevanju: L & D) je 30. aprila 1996 pri UUNT vložila prijavo za registracijo spodaj prikazane figurativne znamke kot znamke Skupnosti, ki vsebuje besedni element „Aire Limpio“. V nadaljevanju jo bom imenovala „znamka Aire Limpio“.



10. Registracija je bila zahtevana za razreda 3 in 5 Nicejskega aranžmaja,⁶ ki pokrivata parfumerijske izdelke in eterična olja oziroma odišavljena sredstva za osveževanje zraka.

8. Člen 73 Uredbe določa: „V odločbah Urada^[5] se navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.“

3 – Glej na primer sodbo z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker (C-334/05, ZOdl., str. I-4529, točki 34 in 35 ter navedena sodna praksa).

4 – Glej zlasti sodbo z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24) in sodbo z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode (C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 38). Ti zadevi sta se nanašali na nacionalne znamke, zato zanj ni veljala Uredba, temveč Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1). Toda določbi teh dveh ukrepov v zvezi z razlogi za zavrnitev registracije sta v bistvu enaki in ju je Sodišče kot taki tudi razlagalo.

5 – Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: UUNT).

11. Družba Julius Sämann Ltd (v nadaljevanju: Sämann) je 29. septembra 1998 vložila pisni ugovor zoper zahtevano registracijo na podlagi več prejšnjih znamk.

6 – Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen.

12. Prejšnje znamke so vključevale spodaj prikazano figurativno znamko Skupnosti št. 91991, ki je bila prijavljena 1. aprila 1996 in registrirana 1. decembra 1998 za blago iz razreda 5 Nicejskega aranžmaja. V nadaljevanju jo bom imenovala „znamka v obliki obrisa“.



CAR-FRESNER“ oziroma „znamka ARBRE MAGIQUE“.



13. Prejšnje znamke so vključevale tudi 17 drugih nacionalnih in mednarodnih figurativnih znamk, ki so imele podoben obris, čeprav so se vse razen ene⁷ razlikovale po tem, da so imele bel podstavek in/ali besedilo na deblu drevesa. Za to pritožbo sta posebno pomembni dve spodaj prikazani mednarodni znamki,⁸ registrirani za proizvode v razredih 3 in 5, med drugim z učinkom v Italiji. Mednarodna znamka št. 178.969 je bila registrirana 21. avgusta 1954, št. 328.915 pa 30. novembra 1966. Obe sta figurativni znamki, ki vsebujeta besedne elemente, v nadaljevanju pa ju bom imenovala „znamka

14. Oddelek za ugovore UUNT je ugovor zavrnil. Znamko Aire Limpio je primerjal z znamko v obliki obrisa. Ugotovil je, da so proizvodi v razredih 3 in 5, na katere se je nanašala prijava, enaki ali zelo podobni proizvodom v razredu 5, ki jih označuje znamka v obliki obrisa. Nato je ugotavljal, ali je podobnost med znamkami taka, da lahko povzroči verjetnost zmede. Menil je, da oblika borovca ali jelke (ali katerega koli drugega sadnega ali okrasnega drevesa) v bistvu ni posebej razlikovalna za parfumerijske izdelke ali osvežilce zraka, temveč da je celo generična ali opisovalna in da si je tako en sam trgovec ne sme prilastiti. Med znamkama so obstajale pomembne grafične in besedne razlike, močne razlike v razlikovalnosti pa so pretehtale šibke podobnosti v razlikovalnosti, s čimer je bil ustvarjen celoten vtis, ki je bil zadosti različen, da je izključil kakršno koli

7 – Mednarodna znamka št. 612.525, registrirana 9. decembra 1993, z učinkom tudi v Italiji, za proizvode v razredu 5. Zdi se enaka znamki v obliki obrisa, vendar v spornih odločbah v obravnavanem primeru ni bila posebej navedena.

8 – To pomeni znamke, ki so po madriškem sistemu za mednarodno registracijo znamk, ki ga upravlja Svetovna organizacija za intelektualno lastnino, zaščitene v več državah.

verjetnost zmede ali povezovanja. Oddelek za ugovore je glede na te ugotovitve menil, da ni treba natančno preizkusiti nobene od prejšnjih znamk, na podlagi katerih je bil vložen ugovor in ki se od znamke Aire Limpio razlikujejo še bolj kot pa znamka v obliki obrisa.⁹

15. Družba Sämann je to odločbo izpodbijala pred drugim odborom za pritožbe UUNT, ki je glede verjetnosti zmede zavzel drugačno stališče.¹⁰

16. Ker je odbor za pritožbe sprejel, da so si zadevni proizvodi nesporno podobni, se je pri presoji verjetnosti zmede osredotočil na znamko Aire Limpio in znamko v obliki obrisa, ne pa na „vse prejšnje znamke, na katere se je sklicevala“ družba Sämann. To je storil „zaradi istih razlogov ekonomičnosti postopka“ kot oddelek za ugovore, ker znamka v obliki obrisa „predstavlja“ druge znamke in ker je to znamka, ki jo je preizkusil oddelek za ugovore.¹¹

17. Odbor za pritožbe je ugotovil, da obe znamki sestavlja jelka z vejami v obliki stranskih izboklin in vboklin ter kratko deblo na širšem podstavku, toda da je znamka v obliki obrisa pravi obris, medtem kot je znamka Aire Limpio obris, ki vsebuje tudi druge elemente. Zato se je postavilo vprašanje, ali razlike zadostujejo za izključitev verjetnosti zmede, odgovor pa je bil odločilno odvisen od razlikovalnosti in ugleda prejšnje znamke.¹²

18. Odbor za pritožbe je opozoril, da pojmovna podobnost lahko pripelje do verjetnosti zmede, zlasti ko ima prejšnja znamka poseben razlikovalni značaj, bodisi sama po sebi bodisi ker je v javnosti splošno znana. Da bi bilo mogoče ugotoviti, ali je slednji pogoj izpolnjen, je treba upoštevati vse relevantne okoliščine, zlasti tržni delež, ki ga ima znamka, intenzivnost, geografski obseg in trajanje njene uporabe ter vrednost investicije podjetja za njeno promocijo.¹³

19. Dokazi so pokazali, da je družba Sämann prodala več kot 45 milijonov osvežilcev zraka za avtomobile in da ocenjeni tržni delež v Italiji presega 50-odstotkov, kjer je bila prejšnja znamka v bistveno enaki obliki znamke

9 – Ta povzetek analize oddelka za ugovore temelji na različici iz točke 6 odločbe odbora za pritožbe.

10 – Odločba z dne 15. marca 2004 v zadevi Julius Sämann proti L & D, R 326/2003-2.

11 – Točki 22 in 23 odločbe odbora za pritožbe.

12 – Točke od 24 do 26.

13 – Točki 27 in 29, v katerih je navedena sodba z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors, C-375/97, Recueil, str. I-5421, točka 27.

CAR-FRESHNER zaščitena od leta 1954, in da je bilo leta 1996 in leta 1997 za oglaševanje porabljenih več kot 7 bilijonov ITL. Dolgotrajna uporaba in ugled „prejšnje znamke“ v Italiji sta ji dali, vsaj v Italiji, razlikovalni značaj, „čeprav tega značaja ni imela sama po sebi, kot je bilo ugotovljeno v izpodbijani odločbi, kar je tudi vprašljiva ugotovitev, glede na to da je obris drevesa načeloma eno, obris jelke pa drugo“.¹⁴

20. Iz tega je odbor za pritožbe sklepal, da bi pojmovna podobnost med znamkama – obris jelke pri obeh – lahko vsaj v Italiji v zadevni javnosti ustvarila verjetnost zmede. Razlike med njima, ki temeljijo predvsem na dejstvu, da je jelka pri znamki Aire Limpio vsebovala komično narisano lik in besedni element, ne bi mogle preprečiti verjetnosti zmede, saj bi jo zadevna javnost lahko razumela kot zabavno in animirano različico prejšnje znamke, zlasti ob upoštevanju podobnosti blaga, ki ga označujeta.¹⁵

21. Odbor za pritožbe je zato delno razveljavil odločbo oddelka za ugovore in zavrnil

registracijo znamke Aire Limpio za proizvode v razredih 3 in 5.¹⁶

22. Družba L & D je pri Sodišču prve stopnje vložila tožbo za razveljavitev odločbe odbora za pritožbe. Sklicevala se je na kršitev členov 8(1)(b) in 73 Uredbe o znamki Skupnosti. Sodišče prve stopnje je tožbo zavrnilo.¹⁷

Izpodbijana sodba

Domnevna kršitev člena 8(1)(b)

23. Sodišče prve stopnje je odločilo, da je pravilo iz člena 7(2) Uredbe po analogiji treba uporabiti za relativne razloge za zavrnitev iz člena.¹⁸ Nato je navedlo, da je ugotovitev odbora za pritožbe, da sta si nasprotujoči si znamki pojmovno podobni in da obstaja verjetnost zmede, izhajala iz njegove ugotov-

14 – Točke od 30 do 32.

15 – Točka 33.

16 – Drugi vidiki odločb oddelka za ugovore in odbora za pritožbe za to pritožbo niso pomembni.

17 – Sodba z dne 7. septembra 2006 v zadevi L & D proti UUNT – Sämann (Aire Limpio) (T-168/04, ZOdL, str. II-2699).

18 – Glej točki 4 in 6 zgoraj.

vitve, da ima znamka v obliki obrisa v Italiji poseben razlikovalni učinek. Ta ugotovitev pa je temeljila na dolgotrajni uporabi in velikem ugleda znamke ARBRE MAGIQUE v Italiji, ki ima enako obliko jelke in dodaten besedni element. Zato je bilo treba ugotoviti, ali je slednja ugotovitev pravilna, zlasti ali je mogoče sprejeti, da je znamka v obliki obrisa pridobila poseben razlikovalni značaj zaradi uporabe znamke ARBRE MAGIQUE.¹⁹

24. Sodišče je menilo, da znamka lahko pridobi razlikovalni učinek zaradi njene uporabe kot dela druge registrirane znamke, če kot posledico take uporabe upoštevna javnost zazna proizvod ali storitev, označen z znamkami, kot da izvira iz določenega podjetja.²⁰ Odbor za pritožbe je pravilno menil, da je obris jelke, ki je imel pomembno ali celo prevladujočo vlogo pri znamki ARBRE MAGIQUE, ustrezal znamki v obliki obrisa. Zato je upravičeno ugotovil, da je bila znamka v obliki obrisa del prejšnje znamke ARBRE MAGIQUE. Ker bi lahko pridobila razlikovalni učinek zaradi uporabe kot dela znamke ARBRE MAGIQUE, je odbor za pritožbe pravilno preizkusil vse dokaze v zvezi z uporabo in ugledom znamke ARBRE MAGIQUE, da bi ugotovil dolgotrajno

uporabo, ugled in razlikovalni učinek enega dela te, namreč znamke v obliki obrisa.²¹

25. Ugotovitev odbora za pritožbe na podlagi dokazov – to je, da je znamka v obliki obrisa kot del registrirane znamke ARBRE MAGIQUE v Italiji dolgotrajno v uporabi, da je splošno znana in ima zato poseben razlikovalni učinek – je bila prav tako pravilna. Temeljila je na „dejstvu, da letna prodaja proizvodov, ki se tržijo pod to znamko, presega 45 milijonov enot in da je prodaja v Italiji tako v letih 1997 in 1998 presegala 50-odstotni tržni delež“ in da so stroški oglaševanja v Italiji v letih 1996 in 1997 presegli 7 milijard ITL. Dejstvo, da so se številke nanašale na obdobja po vložitvi prijave za znamko Aire Limpio, teh števil ne izniči. Podatke, poznejše od dneva vložitve prijave, je mogoče upoštevati, če omogočajo sklepanje o položaju, kot je bil na ta datum.²² Petdesetodstotni tržni delež v letih 1997 in 1998 je bilo mogoče doseči zgolj postopno. Odbor za pritožbe se torej ni zmotil, ko je ugotovil, da položaj ni bil občutno drugačen leta 1996.²³

19 – Točke od 67 do 71 izpodbijane sodbe.

20 – Sodba z dne 7. julija 2005 v zadevi Nestlé (C-353/03, ZOdl., str. I-6135, točki 30 in 32).

21 – Točke od 72 do 77.

22 – Pritožba, vložena 12. maja 2003, v zadevi Alcon proti UUNT (C-192/03 P, Recueil, str. I-8993, točka 41 in navedena sodna praksa); sklep z dne 27. januarja 2004 v zadevi La Mer Technology (C-259/02, Recueil, str. I-1159, točka 31).

23 – Točke od 78 do 84 izpodbijane sodbe.

26. Čeprav je bilo ugotovljeno, da razlikovalnega učinka ni mogoče dokazati zgolj na podlagi splošnih in abstraktnih podatkov, kot so določeni odstotki,²⁴ se sodna praksa nanaša na vprašanje, ali je znamka, ki je predmet zahteve za registracijo, pridobila razlikovalni učinek, ne pa, ali je registrirana znamka, ki je že pridobila razlikovalni učinek, splošno znana. V vsakem primeru je odbor za pritožbe upošteval nesporno dolgotrajno uporabo znamke ARBRE MAGIQUE.²⁵

27. Odbor za pritožbe se prav tako ni napačno skliceval na dejstvo, da je imela prejšnja znamka zaščito v bistvu v enaki obliki od leta 1954 kot znamka CAR-FRESHNER, ne da bi bil predložen kakršen koli dokaz glede njene uporabe od njene registracije. Skliceval se je na dokazano uporabo znamke ARBRE MAGIQUE v Italiji, ne pa na uporabo znamke CAR-FRESHNER. Čeprav v svoji odločbi ugotavlja, da je bila znamka CAR-FRESHNER registrirana od leta 1954, se glede dolgotrajne uporabe sklicuje na znamko ARBRE MAGIQUE. Odbor za pritožbe je torej pravilno ugotovil, da sta bila dolgotrajna uporaba in ugled znamke ARBRE MAGIQUE v Italiji ter posledično znamke v obliki obrisa, ki ju je mogoče zaznavati, kot da označujeta poreklo proizvodov določene podjetja, zadostno dokazana in da ima znamka v obliki obrisa v Italiji poseben razlikovalni učinek.²⁶

28. Dalje, potem ko je Sodišče prve stopnje navedlo, da ni sporno, da so zadevni proizvodi podobni,²⁷ je preizkusilo podobnost znamk. Ugotovilo je, da sta znamki podobni, kadar za upošteveno javnost med njima obstaja vsaj delna podobnost pri enem ali več upoštevnih vidikih.²⁸

29. Na vidni ravni je grafični element znamke Aire Limpio očitno prevladujoč v celotnem vtisu in prevladuje nad precej nerazlikovalnim besednim elementom v obliki majhnih črk, zapisanih v jelki. Celotni vtis ni vtis šaljivega lika, ampak vtis podobe, ki spominja na jelko. Obraz in roke so vključeni v osrednji del drevesa, dva čevlja pa predstavljata podstavek. Komični in animirani videz lika dajeta domišljijski vtis tej upodobitvi, javnost pa lahko znamko razume kot zabavno in animirano različico znamke v obliki obrisa. Znamka je sestavljena iz znaka, katerega prevladujoči element je obris, ki spominja na jelko in ki je bistveni element znamke v obliki obrisa. Potrošnik bo zaznal zlasti ta prevladujoči element in bo izbral na njegovi podlagi, zlasti glede proizvodov vsakdanje potrošnje, ki se prodajajo v samopostrežnih trgovinah.²⁹

24 – Sodba z dne 18. junija 2002 v zadevi Philips (C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 62).

25 – Točka 85 izpodbijane sodbe.

26 – Točke od 86 do 88.

27 – Točki 89 in 90.

28 – Točka 91.

29 – Točke od 92 do 94.

30. Na pojmovni ravni se oba zadevna znaka ujemata z obrisom jelke. Ob upoštevanju vtisa, ki pri tem nastane, in dejstva, da izraz „aire limpio“ za italijansko javnost nima posebnega pomena, je odbor za pritožbe upravičeno ugotovil, da sta si pojmovno podobna. Na slišni ravni obstaja razlika, ker se lahko znamka v obliki obrisa prenese ustno z opisom, medtem ko se znamka Aire Limpio izrazi ustno z navedbo njenega besednega elementa.³⁰

31. Glede verjetnosti zmede je Sodišče prve stopnje najprej opozorilo na sodno prakso, v skladu s katero taka verjetnost obstaja, če bi upoštevna javnost lahko razumela, da zadevno blago ponuja isto podjetje ali gospodarsko povezana podjetja. Presoja mora biti celovita, glede na to kako javnost zaznava oba znaka in proizvode, in ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov, vključno s soodvisnostjo med podobnostjo znakov in podobnostjo blaga. Podobnost znakov pa mora temeljiti na celotnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente. Verjetnost zmede je toliko večja, kolikor bolj je prejšnja znamka razlikovalna. Pojmovna podobnost, ki je posledica uporabe podob, ki se ujemata v pomenski vsebini, lahko povzroči verjetnost zmede v primeru, da ima prejšnja znamka poseben razlikovalni

učinek, bodisi sama po sebi bodisi zaradi ugleda v javnosti.³¹

32. Glede na to, da so zadevni proizvodi proizvodi vsakdanje potrošnje, je upoštevna javnost povprečen potrošnik, ki, čeprav šteje za normalno obveščene in razumno pazljivega ter preudarnega, ne bo kazal posebne pazljivosti pri njihovem nakupu. Običajno bo sam izbral zadevne proizvode in se bo torej zanesel zlasti na podobo znamke, uporabljene na tem proizvodu, namreč na obris jelke. Posledično ob upoštevanju po eni strani podobnosti proizvodov ter vidne in pojmovne podobnosti znamk in po drugi strani ob upoštevanju dejstva, da ima prejšnja znamka v Italiji poseben razlikovalni učinek, odbor za pritožbe ni napačno ugotovil, da obstaja verjetnost zmede.³²

33. Sodišče prve stopnje je nato zavrnilo več utemeljitev družbe L & D.

34. Utemeljitev, da naj bi znamka v obliki obrisa imela majhen razlikovalni učinek, ker naj bi njena oblika opisovala zadevne

31 – V točkah od 97 do 99 izpodbijane sodbe navedeni sodbi 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 32) in z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-VanHeusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47) ter v opombi 4 zgoraj navedena sodba SABEL, točka 24.

32 – Točke od 100 do 102 izpodbijane sodbe.

30 – Točki 95 in 96.

proizvode, ni utemeljena. Znamka v obliki obrisa ni stvaren prikaz jelke, temveč stiliziran prikaz z zelo kratkim deblom na pravokotnem podstavku in je pridobila poseben razlikovalni učinek. Sklicevanje na smernice patentnega urada Združenega kraljestva v zvezi s tem ni pomembno, ker je sistem znamke Skupnosti samostojen sistem in se uporablja neodvisno od katerega koli nacionalnega sistema. Na utemeljitev, da naj znamka v obliki obrisa ne bi smela biti registrirana, ker v bistvu predstavlja obliko proizvoda in ker je ta oblika nujna, da se doseže tehnični učinek proizvoda, pa se kot na absolutne razloge za zavrnitev ni mogoče sklicevati v postopku z ugovorom.³³

36. Sodišče prve stopnje je opozorilo, da mora obrazložitev, ki jo zahteva člen 73, jasno in nedvoumno prikazati razloge za odločitev, da bi se zainteresirane stranke zaradi zaščite svojih pravic seznanile z utemeljitvijo odločitve in da bi sodišče Skupnosti lahko nadziral njeno zakonitost.³⁴ Poleg tega lahko odločbe UUNT temeljijo zgolj na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe. To se nanaša tako na dejanske in pravne razloge kot na dokaze. Vendar se pravica biti slišan nanaša zgolj na dejanske in pravne elemente, na katerih temelji odločba, ne pa na končno stališče, ki ga organ namerava sprejeti. V obravnavanem primeru so bili razlogi za sprejetje odločbe prikazani jasno in nedvoumno. Družba L & D je imela priložnost, da poda svoje pripombe na vse elemente, na katerih je odločba temeljila, in na to, kako je odbor za pritožbe uporabil dokaze glede uporabe prejšnjih znamk.³⁵

Domnevna kršitev člena 73

35. Družba L & D je trdila, da so se razlogi za odločbo odbora za pritožbe nanašali na prejšnje znamke, ki jih je odbor izključil iz primerjalne analize, da bi ugotovil obstoj verjetnosti zmede.

37. Zato je Sodišče prve stopnje tožbo zavrnilo in družbi L & D naložilo plačilo stroškov. Družba L & D se je na navedeno sodbo pritožila.

33 – Točke od 103 do 105.

34 – Sodba z dne 21. oktobra 2004 v zadevi KWS Saat proti UUNT (C-447/02 P, ZOdl., str. I-10107, točki 64 in 65).

35 – Točke od 113 do 117 izpodbijane sodbe.

Preizkus pritožbe

nadzor nad dejansko presojo Sodišča prve stopnje, zlasti nad oceno verjetnosti zmede, po drugi strani pa v zvezi z vsemi pritožbenimi razlogi neutemeljena.

Uvod

38. Družba L & D Sodišču predlaga, naj v celoti razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje, razveljavi odločbo odbora za pritožbe v delu, v katerem je bila z njo razveljavljena odločba oddelka za ugovore, zavrnjena registracija znamke Aire Limpio za proizvode v razredih 3 in 5 in strankam naloženo plačilo njihovih stroškov, ter UUNT naloži plačilo vseh stroškov. UUNT in družba Sämmann Sodišču predlagata, naj pritožbo zavrne in družbi L & D naloži plačilo stroškov.

39. Družba L & D v utemeljitev svoje pritožbe trdi, da je Sodišče prve stopnje, s tem da je ugotovilo, da (i) je znamka v obliki obrisa pridobila razlikovalni učinek, (ii) da sta nasprotujoči si znamki podobni in (iii) da obstaja verjetnost zmede, najprej kršilo člen 8(1)(b) Uredbe in nato člen 73, ker je svojo presojo oprlo na dokaze glede drugih znamk, ne pa glede znamke v obliki obrisa.

40. UUNT in družba Sämmann trdita, da je pritožba po eni strani v celoti nedopustna, ker se z njo Sodišču predlaga, naj izvede

41. Res je, da je ocena verjetnosti zmede ali povezovanja med znamkama dejansko vprašanje, kaj naj bi bil celoten vtis upoštevnega povprečnega potrošnika. Nujno vključuje subjektivni element, tako da bo vedno predmet posameznih nestrinjanj.

42. Sodišče v pritožbenem postopku ne sme upoštevati nobenega suma, da bi oddelek za ugovore, odbor za pritožbe ali Sodišče prve stopnje, odvisno od primera, verjetnost zmede lahko točneje presodilo na podlagi dejstev. Svojo presojo mora omejiti na pravna vprašanja: nepristojnost Sodišča prve stopnje, kršitev postopka pred tem sodiščem ali, najpomembneje, kršitev prava Skupnosti s strani Sodišča prve stopnje.³⁶

43. Presoja Sodišča je načeloma prav tako omejena na preizkus pritožbenih razlogov, ki so bili podani – tako kot je vloga Sodišča prve stopnje načeloma omejena na preizkus tožbenih razlogov strank – razen če ne gre za

36 – Člen 58 Statuta Sodišča.

razlog javnega reda, na katerega mora sodišče Skupnosti paziti po uradni dolžnosti.

Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b)

44. Utemeljitev družbe L & D bom v nadaljevanju obravnavala v skladu s temi načeli. Vendar bi bilo lahko koristno, če bi najprej poudarila negotovost (ki jo bom natančneje obravnavala pri obravnavi pritožbenih razlogov glede pomanjkljive obrazložitve) glede tega, katere točno so znamke, na podlagi katerih sta odbor za pritožbe oziroma Sodišče prve stopnje opravila primerjavo.

Napačna ugotovitev, da je znamka v obliki obrisa pridobila poseben razlikovalni učinek

– Celotni vtis

45. Odbor za pritožbe je navedel, da bo znamko Aire Limpio primerjal z znamko v obliki obrisa kot predstavnico ostalih znamk, nato pa je sprejel dokaze glede oglaševanja in prodaje avtomobilskih osvežilcev zraka družbe Sämann, ne da bi navedel znamko, pod katero se ti oglašujejo ali prodajajo, in se skliceval na dejstvo, da je znamka CAR-FRESHNER zaščitena od leta 1954. Sodišče prve stopnje je kljub temu navedlo, da je odbor za pritožbe svoje ugotovitve oprl na uporabo in ugled znamke ARBRE MAGIQUE, in menilo, da je znamka v obliki obrisa del te znamke. Če se ta morebitna protislovja upoštevajo, je to lahko koristno za razumevanje nekaterih pritožbenih razlogov.

46. Družba L & D trdi, da Sodišče prve stopnje ni zadosti upoštevalo izrazitih vidnih razlik (natančnega obrisa, ozadja z besednim elementom in barve podstavka) med znamko v obliki obrisa in znamko ARBRE MAGIQUE. Zato naj ne bi ravnalo v skladu s sodno prakso, da mora celovita presoja temeljiti na celotnem vtisu, ki ga daje znamka.³⁷

47. Strinjam se z UUNT in družbo Sämann, da gre v tem primeru za kritiko presoje Sodišča prve stopnje glede dejanskih vprašanj, kar ne more biti predmet pritožbe. Sodišče prve stopnje je znamko v obliki obrisa primerjalo z *delom* znamke ARBRE MAGIQUE, iz utemeljitve družbe L & D pa

³⁷ – Glej točko 7 zgoraj.

ne izhaja, da ni bila opravljena primerjava – Sodba Nestlé
med tema dvema elementoma na podlagi
celotnega vtisa.

– Vloga figurativnega dela v znamki ARBRE
MAGIQUE

48. Družba L & D trdi, da Sodišče prve stopnje ni ugotovilo natančne vloge figurativnega dela (obris jelke) v znamki ARBRE MAGIQUE. Če bi bila ta vloga zgolj pomembna, ne pa prevladujoča, na podlagi dokazov o uporabi in ugledu te znamke ne bi bilo mogoče ugotoviti, da ima znamka v obliki obrisa razlikovalni učinek.

49. Strinjam se z UUNT, da je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da je imel figurativni del ne zgolj pomembno, temveč prevladujočo vlogo v znamki ARBRE MAGIQUE.³⁸

38 – V točki 76 sodbe so uporabljene besede „pomembno in celo prevladujočo“ (*significatif voire prédominant* v francoščini in *significativo e incluso predominante* v španščini).

50. Družba L & D nadalje trdi, da sodba Nestlé,³⁹ na katero se je Sodišče prve stopnje sklicevalo pri ugotovitvi, da je znamka v obliki obrisa pridobila razlikovalni učinek kot del znamke ARBRE MAGIQUE, ne navaja, da uporaba kot dela registrirane znamke *nujno* vodi do pridobitve razlikovalnega učinka, temveč da do tega *lahko* pripelje. Poleg tega okoliščine te zadeve niso bile take, da bi bilo v obravnavanem primeru mogoče izpeljati podobne ugotovitve: (i) sodba Nestlé se je nanašala na pridobitev razlikovalnosti znamke, glede katere se je zahtevala registracija, ne pa glede znamke, na katero se je skliceval vložnik ugovora; (ii) nanašala se je na dve povsem besedni znamki, ne pa na figurativno znamko ter mešano figurativno in besedno znamko; (iii) v sodbi Nestlé je bila zahtevana znamka prevladujoči del privlačnega slogana, medtem ko močnejša vloga figurativnega dela znamke ARBRE MAGIQUE ni ugotovljena in (iv) v sodbi Nestlé sta bili zahtevana znamka in del prejšnje znamke enaka, medtem ko sta v obravnavanem primeru obrisa zgolj podobna.

51. Menim, da je jasno, da se je Sodišče prve stopnje lahko upravičeno sklicevalo na sodbo Nestlé, da bi ugotovilo, da je obris

39 – Navedena v opombi 20 zgoraj.

dejansko pridobil razlikovalni učinek kot del znamke ARBRE MAGIQUE, česar s pritožbo ni mogoče izpodbijati. Glede domnevnih razlik med sodbo Nestlé in obravnavanim primerom se zdi, da (i) in (ii) ne potrebujeata drugačnega pristopa, z (iii) sem se ukvarjala v okviru prejšnje utemeljitve, (iv) pa zadeva presojo dejstev.

element prevladujoč, vendar pa ne upravičujejo ugotovitve, da mora biti vedno tako. V obravnavanem primeru je Sodišče prve stopnje dejstva ugotovilo drugače, te ugotovitve pa s pritožbo ni mogoče izpodbijati.

– Močnejša vloga besednih elementov

– Smernice patentnega urada Združenega kraljestva

52. Dalje, družba L & D trdi, da pri ugotovitvi, da ima obris jelke pomembno vlogo pri znamki ARBRE MAGIQUE in s tem pri pomembnem delu znamke v obliki obrisa, ni bila upoštevana sodna praksa,⁴⁰ v skladu s katero imajo slednji pri znamkah, ki vsebujejo grafične in besedne elemente, močnejšo vlogo, če so grafični elementi premalo domišljjski – kot v primeru obrisa jelke.

54. Družba L & D trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno kot nepomembne zavrnilo trditve na podlagi smernic patentnega urada Združenega kraljestva glede ocene razlikovalnega učinka. Te smernice so zgolj potrdile, da je oblika jelke opisna za zadevne proizvode in da bi jo bilo mogoče upoštevati v okviru celovite presoje.

53. V sodni praksi, ki jo je navedla družba L & D, pa ni nič takega, kar bi postavilo tako trdno pravilo. Te tri sodbe so primeri, v katerih je bilo ugotovljeno, da je besedni

55. Ne morem sprejeti, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo, s tem, da je navedlo, da je odločbo odbora za pritožbe mogoče presojati zgolj na podlagi Uredbe, kot jo razlagajo sodišča Skupnosti. Ugotovilo je, da je oblika jelke opisovalna glede na zadevne proizvode, če pa ta ugotovitev ni v nasprotju z Uredbo ali sodno prakso, je ne morejo ovreči niti smernice UUNT. To je še toliko bolj res v primeru nacionalnih smernic, družba L & D pa ne navaja nobenih neskladij z zakonodajo ali sodno prakso. Prav tako ni protislovno (kot tudi trdi družba

40 – V opombi 4 navedena sodba SABEL, točka 25; sodba z dne 6. julija 2004 v zadevi Grupo El Prado Cervera proti UUNT – Debuschewitz heirs (CHUFAPIT) (T-117/02, ZOdL, str. II-2073, točka 51); sodba z dne 13. julija 2005 v zadevi Murúa Entrena proti UUNT – Bodegas Murúa (Julían Murúa Entrena) (T-40/03, ZOdL, str. II-2831, točki 55 in 56).

L & D) opisati znamko v obliki obrisa, kot da ima obliko jelke in da hkrati ni verodostojen prikaz jelke.

– Oblika proizvoda, ki je nujna za doseg tehnicega učinka

prakso, ki jo navaja in iz katere izhaja zgolj to, da ni *nujno*, da se barva, ki se uporablja za telekomunikacijsko opremo, ali vzorec na površini steklovine zaznava, kot da opredeljuje trgovski izvor blaga. Po tej sodni praksi se še vedno zahteva dejanska presoja, da bi se ugotovilo, ali se barva, vzorec, oblika ali drug vidik *dejansko* lahko zaznavajo kot taki v posameznem primeru. V vsakem primeru ni mogoče verodostojno trditi, da naj bi znamka, katere oblika ima razlikovalni učinek, avtomatsko izgubila svojo razlikovalnost, če so proizvodi izdelani v tej obliki.

56. Družba L & D meni, da bi Sodišče prve stopnje kot odgovor na pravno vprašanje moralo ugotoviti, da znamka v obliki obrisa ni zadosti razlikovalna, ker zgolj prikazuje del videza proizvodov, ki se pod njo prodajajo,⁴¹ namreč njihovo obliko. Ta oblika je poleg tega nujna za doseg tehničnega učinka osvežilca zraka in je v skladu s členom 7(1) (e) Uredbe ni mogoče registrirati. Sodišče prve stopnje naj te utemeljitve ne bi smelo zavrniti, ker se je nanašala na absolutni zavrnilni razlog, medtem ko je tožba zadevala postopek z ugovorom – mogoče bi jo bilo upoštevati kot del celovite presoje razlikovalnega učinka.

57. Glede prvega vidika te trditve menim, da se družba L & D ne more opreti na sodno

58. Glede drugega vidika pa vprašanje za Sodišče ni, ali je oblika jelke dejansko nujna za doseg zelenega tehničnega učinka postopnega sproščanja dišave iz osvežilca zraka, temveč ali je Sodišče prve stopnje ravnalo pravilno, ko ni upoštevalo te utemeljitve, ker se je nanašala na absolutni zavrnilni razlog in je bila tako za postopek z ugovorom nepomembna.

59. Sodišče prve stopnje je to vprašanje že obravnavalo v dveh predhodnih zadevah. Prva je bila zadeva Durferrit.⁴² Stranka, ki je nasprotovala registraciji znamke, je med svoje razloge za izpodbijanje odločbe odbora za pritožbe, s katero je bil ugovor zavrnjen, vključila trditve, da naj bi znamka

41 – Sodbi z dne 6. maja 2003 v zadevi Libertel (C-104/01, Recueil, str. I-3793, točka 65) in z dne 9. oktobra 2002 v zadevi Glaverbel proti UUNT (glass-sheet surface) (T-36/01, Recueil, str. II-887, točka 23).

42 – Sodba z dne 9. aprila 2003 v zadevi Durferrit proti UUNT – Kolene (NU-TRIDE) (T-224/01, Recueil, str. II-1589, točke od 72 do 75).

nasprotovala javnemu redu in sprejetim moralnim načelom v smislu člena 7(1)(f) Uredbe. Sodišče je tožbeni razlog zavrnilo kot nepomemben na podlagi tega, da člen 7(1)(f) „ni ena od določb, glede na katero je treba presoditi zakonitost izpodbijane odločbe“. Utemeljitev sodbe je naslednja.

60. Iz načina, kako je organiziran preizkus prijav v skladu s členi od 36 do 43 Uredbe, zlasti iz besedila in sistematike členov 42 in 43, ki urejata postopek z ugovorom, jasno izhaja, da se absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 7 ne preizkuša v okviru postopka z ugovorom, ki lahko temelji zgolj na relativnih razlogih iz člena 8. Čeprav v skladu s členom 41(1) tretje osebe lahko UUNT sporočijo pripombe glede absolutnih razlogov, je učinek tega zgolj ta, da mora UUNT odločiti, ali bo ponovno začel postopek preizkusa, da bi preveril, ali je registracija mogoča. V okviru postopka z ugovorom tako ne spada, da UUNT take pripombe upošteva, tudi če bi bile dejansko predložene med tem postopkom. Če je treba, UUNT lahko postopek prekine z ugovorom.⁴³

61. Poleg tega lahko v skladu s členom 58 Uredbe pritožbo pri odboru za pritožbe vložijo zgolj stranke v postopku pred UUNT, v skladu s členom 63(4) pa tožbo pri sodiščih Skupnosti lahko vložijo zgolj stranke v postopku pred odborom za pritožbe. Osebe, ki predložijo pripombe v smislu člena 41(1), ne glede na to, ali so vložile pisni ugovor ali ne, niso stranke v postopku; ne morejo se pritožiti pri odboru za pritožbe ali, *a fortiori*, pri sodiščih Skupnosti zoper odločbo UUNT na podlagi absolutnih zavrnilnih razlogov.

62. Sodišče prve stopnje je sodbo Durferrit pozneje navajalo kot precedens v zadevi BMI Bertollo,⁴⁴ v kateri je prijavitelj znamke Skupnosti ugovarjal temu, da se je vložnik ugovora skliceval na prejšnjo znamko, ker naj prejšnja znamka ne bi smela biti registrirana. Sodišče prve stopnje ni natančno utemeljilo prenosa pristopa iz sodbe Durferrit v to dokaj drugačno situacijo, navedlo je zgolj, da bi prijavitelj moral zahtevati, da se prejšnja znamka razglasi za nično v skladu s členom 51, če bi menil, da je bila registrirana v nasprotju s členom 7. V zvezi z nekoliko drugačnim vprašanjem je dodalo, da veljavnosti nacionalne znamke ni mogoče izpodbijati v postopku registracije znamke

43 – Na podlagi pravila 20(7) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1), kot je bila spremenjena.

44 – Sodba z dne 30. junija 2004 v zadevi BMI Bertollo proti UUNT – Diesel (DIESELIT) (T-186/02, ZOdl., str. II-1887, točka 71).

Skupnosti, temveč zgolj v postopkih za izbris, ki jih sproži zadevna država članica.⁴⁵

63. V obravnavani zadevi je Sodišče prve stopnje v točki 105 sodbe, v kateri je sodbo BMI Bertollo navajalo kot precedens, navedlo: „Tako se tožeča stranka v nobenem primeru ne more v okviru postopka z ugovorom sklicevati na absolutni razlog za zavrnitev, ki preprečuje, da bi nacionalni urad ali UUNT veljavno registrirala znak. Absolutnih razlogov za zavrnitev, naštetih v členu 7 Uredbe št. 40/94, ni treba preizkusiti v okviru postopka z ugovorom in tega člena ni med določbami, ki jih je treba upoštevati pri presoji zakonitosti izpodbijane odločbe.“

64. Tukaj bi lahko bila koristna kratka obnova relevantne določbe Uredbe.

65. Medtem ko člen 7 našteva absolutne razloge za zavrnitev registracije brez omembe

45 – Sodba z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 55). Ista zadeva je bila obravnavana v okviru pritožbe pred Sodiščem, ni pa bila del razlogovanja Sodišča v njegovem sklepu (sklep z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT (C-3/03 P, Recueil, str. I-3657, točke od 38 do 42). Zadeva se je nanašala na prijavo za registracijo znamke Skupnosti kot znaka, ki je vseboval element, ki je bil opisovalen v nemščini, in razlikovalni element; prejšnja nacionalna znamka, ki je bila sestavljena zgolj iz nemškega opisovalnega elementa, je bila registrirana v Španiji, kjer ni bila opisovalna.

tretjih oseb, se člen 8 nanaša na ugovor imetnikov obstoječih znamk zaradi konflikta s pravicami teh imetnikov. Postopek registracije je urejen v Naslovu IV (členi od 36 do 45) in ga sestavljajo: (i) preizkus izpolnjevanja formalnih zahtev za prijavo; (ii) preizkus absolutnih zavrnilnih razlogov; (iii) poizvedba o morebitnih prejšnjih nasprotujočih znamkah; (iv) objava prijave; (v) pripombe tretjih oseb glede absolutnih zavrnilnih razlogov iz člena 7; (vi) ugovor imetnikov obstoječih znamk na podlagi relativnih razlogov iz člena 8; (vii) morebiten umik, zožitev, sprememba ali delitev prijave; (viii) registracija. Ko je znamka registrirana, člena 51 in 52 določata absolutne oziroma relativne razloge za ničnost na podlagi zahteve, vložene pri UUNT, ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic.

66. V smislu teh določb menim, da je razlogovanje v sodbi Durferrit popolnoma obvezujoče v situaciji, ko stranka *ugovarja registraciji* znamke zaradi bistvene registrabilnosti znamke. Po eni strani ti razlogi ne spadajo med razloge, ki so taksativno naštetih v določbah, ki urejajo postopek z ugovorom, po drugi strani pa so na podlagi različnih določb na voljo drugi, ustrežnejši postopki, bodisi hkrati z možnostjo vložitve ugovora bodisi po registraciji.

67. Kljub temu pa nisem prepričana, da je tako razlogovanje enako uporabljivo, ko se stranka, ki želi registrirati znamko Skupnosti, v *obrambo v postopku z ugovorom* sklicuje na to, da znamka, na kateri temelji ugovor, ne bi smela biti registrirana.

68. Prvič, medtem ko Uredba taksativno našteva razloge, zaradi katerih je mogoče ugovarjati registraciji, ne določa nobenih eksplicitnih pogojev za nasprotno utemeljitve, ki bi jih bilo mogoče uporabiti kot obrambo zoper ugovor. Glede na to, da je podobnost in verjetnost zmede mogoče presojati samo na podlagi primerjave domnevno nasprotujočih si znamk, je jasno, da se taka utemeljitev lahko nanaša tako na prejšnjo znamko kot na znamko, katere registracija se zahteva.

69. V obravnavanem primeru se je torej utemeljitev večinoma nanašala na stopnjo razlikovalnosti prejšnje znamke. To utemeljitev so oddelek za ugovore, odbor za pritožbe in Sodišče prve stopnje upravičeno upoštevali, ker je ta stopnja razlikovalnosti vidik presoje verjetnosti zmede. Vendar je neobstoj razlikovalnosti tudi absolutni zavrnilni razlog po členu 7(1)(a) in (b), Sodišče prve stopnje pa na podlagi tega – po mojem mnenju spet upravičeno – ni zavrnilo utemeljitve kot nedopustne.

70. Menim, da v skladu s tem pristopom ni razloga, da bi se zavrnil preizkus utemeljitve glede razlikovalnosti prejšnje znamke – na podlagi katere je družba L & D predložila svojo utemeljitev glede oblike, ki je nujna za doseg tehničnega učinka – zgolj zato, ker se prav tako nanaša na absolutni zavrnilni razlog iz člena 7. Če se je dopustno sklicevati na to, da ima prejšnja znamka zgolj omejeno razlikovalnost, utemeljitev, da naj ne bi imela razlikovalnega učinka in naj jo zato ne bi bilo mogoče registrirati, ne bi smela biti izključena. Kadar se zatrjuje, da je prejšnja znamka sestavljena izključno iz oblike, ki je nujna za doseg tehničnega učinka, preizkus te utemeljitve lahko pripelje do ugotovitve, da znamka ni sestavljena *izključno* iz take oblike, temveč da zaradi podobnosti s tako obliko ni dovolj razlikovalna, da bi lahko bila ugotovljena verjetnost zmede v okoliščinah zadeve.

71. Drugič, strinjam se, da v postopku z ugovorom znamke ni mogoče razglasiti za nično – kar je bila podlaga za odločitev v sodbi Durferrit – in če stranka v takem postopku predlaga razglasitev ničnosti, mora sprožiti postopek za razglasitev ničnosti, oddelek za ugovore (ali, odvisno od primera, odbor za pritožbe) pa mora odločiti, ali je treba prekiniti postopek z ugovorom. Toda ta pot se zdi okorna in postopkovno neučinkovita, če se razglasitev ničnosti ne predlaga in če bi preizkus trditve lahko pripeljal do take ugotovitve, kot sem jo predstavila v predhodni točki. Ta pot je posebno okorna, kadar

se navajajo prejšnje nacionalne znamke, in še bolj problematična, kadar, kot v obravnavani zadevi, obstaja nekaj zmede glede identitete prejšnje znamke, na podlagi razlikovalnega učinka katere temelji ugotovitev o obstoju zmede.

– Dokazi o uporabi prejšnje znamke

72. Tretjič, vprašanje, na katere utemeljitve se je mogoče sklicevati zoper ugovor o registraciji, se nanaša na pravice obrambe. Medtem ko stranko, ki sproži postopek z ugovorom, morda ni sporno prisiliti, da uporabi ustrežnejše postopke, da bi uveljavljala absolutne zavrnilne razloge, se zdi manj pravično od stranke, zoper katero so bili ti postopki že sproženi, zahtevati, da se odreče utemeljitvi v svojo obrambo in sproži druge postopke, da bi uveljavljala to utemeljitev.

73. Zato menim, da je Sodišče prve stopnje, s tem da je trditev družbe L & D zavrnilo kot nedopustno, ne da bi jo preizkusilo po vsebini, napačno uporabilo pravo.

74. Nazadnje, družba L & D glede ugotovitve o pridobljenem razlikovalnem učinku trdi, da je Sodišče prve stopnje, s tem da je ugotovilo, da je podatke, ki so starejši od prijave za registracijo, mogoče sprejeti kot dokaze o prej obstoječem položaju in je pridobitev takega učinka mogoče ugotoviti na podlagi splošnih navedb glede obsega oglaševanja ali prodaje, napačno uporabilo navedeno sodno prakso.⁴⁶ Poleg tega trdi, da so dokazi o obsegu prodaje manj pomembni glede proizvodov vsakdanje potrošnje majhne vrednosti, kot so na primer zadevni proizvodi. Sodišče prve stopnje naj bi ravnalo napačno, ko je datum registracije znamke ARBRE MAGIQUE upoštevalo kot začetek uporabe brez dokaza o dejanski uporabi od tega datuma. Poleg tega so se vsi podatki o prodaji in oglaševanju nanašali na uporabo imena Arbree Magique, ne pa na znamko ARBRE MAGIQUE.

75. Med temi utemeljitvami je vprašanje pomena, ki ga je treba pripisati obsegu prodaje vrste zadevnih proizvodov, vprašanje dejanske presoje, ki kot tako ne more biti predmet pritožbe. Utemeljitev glede trajanja in obsega uporabe znamke ARBRE MAGIQUE zastavljajo vprašanje, ki jih bom rajši obravnavala v nadaljevanju v okviru

⁴⁶ – V opombah 22 in 24 navedena sodba Alcon, La Mer Technology in Philips.

navedbe razlogov. Tukaj se bom omejila na preskus utemeljitev glede datuma in narave sprejetih dokazov.

76. Glede možnosti sprejetja dokazov o uporabi prejšnje znamke po vložitvi prijave za registracijo znamke Aire Limpio menim, da Sodišče prve stopnje prava ni uporabilo napačno. Sodišče je v sodbi Alcon⁴⁷ navedlo, da „[bi] Sodišče prve stopnje [...] lahko, ne da bi to pomenilo nasprotujočo si razlago ali nepravilno uporabo prava, upoštevalo dokaze, ki omogočajo sklepanje o položaju na ta datum, čeprav segajo v čas po datumu vložitve prijave“. Vprašanje, ali je to splošno pravilo (kot trdi družba L & D) ali ne, odboru za pritožbe in Sodišču prve stopnje ne preprečuje, da bi sprejela ugotovitve, kot sta jih sprejela na podlagi tega, da si velikega tržnega deleža ni mogoče pridobiti čez noč.

77. Sodišče prve stopnje je glede možnosti sklicevanja na splošne navedbe glede obsega oglaševanja ali prodaje v točki 85 svoje sodbe navedlo:

„[...] ni mogoče sprejeti stališča tožeče stranke, da naj bi odbor za pritožbe napačno ugotovil poseben razlikovalni učinek prejšnje znamke v Italiji s sklicevanjem zgolj na splošne navedbe glede obsega oglaševanja in prometa. Razlikovalni učinek znamke seveda ne more biti dokazan zgolj na podlagi splošnih in abstraktnih podatkov, kot so določeni odstotki (sodba z dne 18. junija 2002 v zadevi *Philips*, C-299/99, Recueil, str. I-5475, točka 62). V vsakem primeru, [...] prvič, [...] ta sodna praksa se nanaša na pridobitev razlikovalnega učinka znamke, ki je predmet zahteve za registracijo, in ne, kot v obravnavanem primeru, na oceno, ali je registrirana znamka, ki je že pridobila razlikovalni učinek, splošno znana. Drugič, da bi se v obravnavanem primeru dokazalo, da je znamka splošno znana, odbor za pritožbe ni upošteval zgolj splošnih navedb, kot so določeni odstotki, ampak tudi dolgotrajno uporabo znamke ARBRE MAGIQUE, česar tožeča stranka tudi ni izpodbijala.“

78. Družba L & D najprej trdi, da glede pridobitve razlikovalnega učinka ni pomembne razlike med položajem v sodbi *Philips* in položajem v obravnavanem primeru in, drugič, da je izjava o dolgotrajni uporabi sama po sebi splošna in nepotrjena.

79. Sodba *Philips* se je nanašala na prijavo za registracijo znamke, ki naj bi pridobila razlikovalni učinek, in zato zaradi neobstoja

47 – V opombi 22 navedena sodba, točka 41.

takega učinka njena registracija ne bi smela biti zavrtnjena.⁴⁸ Odlomek, na katerega se je Sodišče prve stopnje sklicevalo v izpodbijani sodbi, temelji na sodbi v zadevi Windsurfing Chiemsee.⁴⁹

nosti izpolnjeno. Kljub temu ga ni mogoče šteti za izpolnjenega zgolj na podlagi splošnih in abstraktnih podatkov, kot so določeni odstotki.⁵⁰

80. Sodišče je v obeh sodbah navedlo, da je v takih okoliščinah pri presoji razlikovalnega učinka znamke treba med drugim upoštevati njen tržni delež, intenzivnost, geografski obseg in trajanje njene uporabe, zneske, investirane v njeno oglaševanje, delež upoštevne javnosti, ki zaradi tega blago zaznava, kot da izvira iz določenega podjetja, in izjave gospodarskih zbornic ali drugih trgovskih ali poklicnih združenj. Če je na tej podlagi ugotovljeno, da vsaj pomemben del upoštevne javnosti zaradi znamke zaznava proizvode, kot da izvirajo iz določenega podjetja, je merilo pridobljene razlikoval-

81. Ne vidim, zakaj bi se bilo mogoče sklicevati zgolj na splošne in abstraktne podatke, da bi se, kot v obravnavanem primeru, ugotovilo, da je znamka pridobila poseben razlikovalni učinek zaradi svojega ugleda v javnosti, ne pa pri zahtevi za registracijo znamke, ki je postala razlikovalna zaradi svoje uporabe. V obeh primerih je merilo enako. Znamka pridobi razlikovalni učinek, če se jo, čeprav ni verjetno, da bo sama po sebi zaznana, kot da razlikuje proizvode določenega podjetja, začne tako zaznavati. Način, kako je tako zaznavanje mogoče ugotoviti, se ne more razlikovati glede na to, ali bo uporabljen, da bi se ugotovilo, da je znamko mogoče registrirati, ali da bi se ocenilo verjetnost zmede z drugo znamko, katere registracija se zahteva.⁵¹

48 – Prijava je bila vložena za registracijo nacionalne znamke in je zato spadala pod določbe Direktive 89/104/EGS (glej opombo 4 zgoraj). V skladu s členom 3(1) Direktive in členom 7(1) Uredbe se med drugim ne smejo registrirati (b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka, (c) znamke, ki jih sestavljajo izključno označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo lastnosti blaga (vključno z geografskim poreklom) ali (d) znamke, ki se sestojijo izključno iz znakov ali označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja; člen 3(3) Direktive določa: „Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj [...]“ člen 7(3) Uredbe pa določa: „Odstavek 1(b), (c) in (d) se ne uporabljata, če je znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek za blago ali storitve, za katere se zahteva registracija.“

49 – Sodba z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779). Ta sodba se je nanašala na možnost registracije nacionalne znamke, ki označuje geografsko poreklo, pridobila pa naj bi razlikovalni učinek.

50 – Sodbi Windsurfing Chiemsee, točki 51 in 52; in Philips, točke od 60 do 62.

51 – Po analogiji glej tudi sklepne predloge z dne 13. novembra 2003 v zadevi Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Recueil, str. I-5791, točko 71 in naslednje (posebno točki 73 in 75), v katerih generalni pravobranilec Léger meni, da je enako merilo treba uporabiti tako pri ugotavljanju, ali je znamka pridobila zadostni razlikovalni učinek, da bi jo bilo mogoče registrirati, kot pri ugotavljanju, ali je znamka izgubila to stopnjo razlikovalnosti.

82. Poleg tega pristop Sodišča prve stopnje pomeni, da dikcije iz sodbe Philips ni mogoče uporabiti pri presoji, „ali je znamka, ki je že pridobila razlikovalni učinek, splošno znana“. Če ne gre zgolj za vrtenje v začaranem krogu, se domneva, da je treba izkazati višjo stopnjo razlikovalnosti za ugotovitev verjetnost zmede, kot je nujna za registracijo znamke. Menim, da če v slednjem primeru splošni in abstraktni podatki ne zadostujejo, potem *a fortiori* ne morejo zadostovati niti v prvem primeru.

83. Zato se strinjam z družbo L & D, da je razlikovanje, ki ga je opredelilo Sodišče prve stopnje, pravno napačno.

84. Ugotoviti je še treba, ali trajanje uporabe prejšnje znamke, njen tržni delež in zneski, porabljeni za njeno oglaševanje, pomenijo „splošne in abstraktne podatke“. Zdi se, da Sodišče prve stopnje sprejema, da gre pri zadnjih dveh merilih za „splošne navedbe, kot so določeni odstotki“, kar spada v ta okvir (ta točka pa ni izpodbijana), pri dolgotrajni uporabi prejšnje znamke pa tega ne sprejema.

85. Spet menim, da razlikovanje ni utemeljeno. Odbor za pritožbe se je v točki 30 svoje odločbe skliceval na letno prodajo v višini 45 milijonov enot, na več kot 50-odstotni tržni delež in na stroške oglaševanja, ki presegajo

7 bilijonov ITL. V točki 31 se je skliceval na dejstvo, da je bila prejšnja znamka v Italiji registrirana od leta 1954. Če gre v prvem primeru za splošne in abstraktne podatke, menim, da je tako tudi v slednjem primeru.

86. Glede na prepoved izključnega sklicevanja na splošne in abstraktne podatke, kot so določeni odstotki, glede na seznam dejavnikov iz sodb Philips in Windsurfing Chiemsee, ki jih je mogoče upoštevati, menim, da je stališče Sodišča, da je poleg števil, na razlago katerih lahko vplivajo dejavniki, kot je obseg konkurence,⁵² treba predložiti dokaze, da se sporno znamko dejansko zaznava, kot da proizvode, ki jih pokriva, povezuje z določenim podjetjem. Če taki dokazi ne morejo izhajati zgolj iz podatkov, kot sta tržni delež in investicije v oglaševanje – strinjam pa se, da ne morejo – potem ne morejo izhajati zgolj iz trajanja uporabe ali registracije.

87. Glede te utemeljitve zato ugotavljam, da je Sodišče prve stopnje, s tem da je sprejelo, da je odbor za pritožbe upravičeno ugotovil, da je prejšnja znamka pridobila poseben razlikovalni učinek zgolj na podlagi števil

52 – Zelo visok tržni delež je na primer lahko posledica omejene konkurence, zaradi česar upoštevna javnost znamko lahko zaznava kot generično oznako, ne pa kot kazalec izvora proizvodov.

glede prodaje in oglaševanja ter datuma prve registracije v Italiji, napačno uporabilo pravo v točki 85 svoje sodbe.

predmet pritožbe. Dejstvo, da je Sodišče prve stopnje podobno presodilo v okoliščinah ene zadeve, Sodišča prve stopnje ne zavezuje, da tako presodi v vsaki zadevi. V nasprotju z utemeljitvijo družbe L & D ni splošnega pravnega pravila, da je beseda brez pomena nujno domišljajska in razlikovalna.

Napačna ugotovitev podobnosti znamk

– Grafični element v znamki Aire Limpio

– Besedni element v znamki Aire Limpio

88. Družba L & D trdi, da je Sodišče prve stopnje ravnalo napačno, ker je besedni element v znamki Aire Limpio štelo za nepomembnega, ker naj v italijanski javnosti ne bi imel nobenega posebnega pomena. Neobstoja pomena je, nasprotno, znamki dal domišljajski značaj in razlikovalni učinek v skladu s predhodno sodbo Sodišča prve stopnje v zadevi Oriental Kitchen.⁵³

90. Družba L & D trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno ugotovilo, da je jasno, da je grafični element v znamki Aire Limpio prevladujoč v celotnem vtisu in da opazno prevlada nad besednim elementom.

91. Ta utemeljitev je zgolj ponovitev trditev, ki sem jih obravnavala v točkah 52 in 53 zgoraj, in jo je treba zavrniti zaradi enakih razlogov.

89. S to utemeljitvijo se domneva, da je zaradi neobstoja pomena besed „Aire Limpio“ za italijansko javnost znamka Aire Limpio v Italiji domišljajska in razlikovalna. Zato se nanaša na dejansko presojo, kar ni

– Pojemovna podobnost

⁵³ – Sodba z dne 25. novembra 2003 v zadevi Oriental Kitchen proti UUNT – Mou Dybfrost (KIAP MOU) (T-286/02, Recueil, str. II-4953); zlasti glej točko 41 in naslednje.

92. Družba L & D meni, da glede na to, da obris jelke ni bil upošteven element pri

presoji podobnosti, znamki ni bilo mogoče šteti kot pojmovno podobni.

pravo, ker je ugotovilo, da taka verjetnost obstaja.

93. Te utemeljitve, ki temelji na predhodni trditvi, ni mogoče sprejeti.

97. Glede na to, da so po mojem mnenju trditve družbe L & D glede razlikovalnosti in podobnosti nedopustne in/ali neutemeljene, menim, da te utemeljitve ni treba preizkusiti.

– Razlika med obrisoma

94. Nazadnje, družba L & D glede podobnosti podredno zatrjuje, da sta obrisa znamke Aire Limpio in znamke ARBRE MAGIQUE v vsakem primeru različna.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 73 in obveznosti obrazložitve

95. Jasno je, da gre za utemeljitev, ki se nanaša na dejstva in ki je nedopustna v pritožbenem postopku.

98. Družba L & D s svojim drugim pritožbenim razlogom trdi, da glede na to, da sta oddelek za ugovore in odbor za pritožbe svojo presojo omejila na primerjavo znamke Aire Limpio in znak v obliki obrisa, je Sodišče prve stopnje, s tem da je upoštevalo dokaze glede drugih znamk, zlasti znamke ARBRE MAGIQUE, kršilo člen 73 Uredbe. Družba L & D se tako ni mogla ustrezno braniti zoper navedbe in dokaze glede teh drugih znamk.

Napačna ugotovitev verjetnosti zmede

96. Družba L & D trdi, da je ob upoštevanju njenih trditev glede razlikovalnosti in podobnosti Sodišče prve stopnje napačno uporabilo

99. UUNT meni, da je ta pritožbeni razlog nedopusten, ker naj bi se z njim zahtevala ponovna presoja dejstev, in da je bila družba L & D v vsakem primeru ne zgolj sposobna, temveč je tudi ustrezno branila svoje stališče glede uporabe in ugleda drugih znamk.

Poleg tega dejstvo, da je bila znamka ARBRE MAGIQUE izključena iz primerjave zaradi ekonomičnosti postopka, ne pomeni, da so bili dokazi glede njene uporabe in ugleda nepomembni za vtis italijanske javnosti glede znamke v obliki obrisa. Družba Sämann dodaja, da je izpodbijana sodba jasna in nedvoumno obrazložena.

100. Utemeljitev tega pritožbenega razloga je kratka (čeprav je družba L & D predložila tudi druge utemeljitve glede sprejemljivosti dokazov v zvezi z znamko ARBRE MAGIQUE⁵⁴) in ni videti, da sama po sebi razkriva kakršno koli očitno kršitev obveznosti obrazložitve. Po eni strani je dokaj jasno, da se odbor za pritožbe ni omejil na primerjavo z znamko v obliki obrisa, ampak je tudi preizkusil dokaze, ki so mu bili predloženi glede uporabe drugih znamk družbe Sämann v Italiji. Po drugi strani so bili ti dokazi in z njimi povezana utemeljitev družbi L & D prav tako dostopni tako v postopku pred odborom za pritožbe kot pred Sodiščem prve stopnje.

101. Toda vprašanje pomanjkljive obrazložitve odločbe se nanaša na bistveno kršitev postopka, ki vključuje vprašanje javnega reda, in sodišče Skupnosti mora nanj paziti

po uradni dolžnosti.⁵⁵ Glede na to, da se mi porajajo splošnejši dvomi glede razlogovanja odbora za pritožbe in Sodišča prve stopnje, predlagam širšo obravnavo tega vprašanja.⁵⁶

102. Sodišče prve stopnje je v točkah 113 in 114 svoje sodbe pravilno navedlo, da je po členu 73 Uredbe namen obveznosti obrazložitve enak kot po členu 253 ES: jasno in nedvoumno prikazati razloge avtorja odločbe, da bi bilo zainteresiranim osebam po eni strani omogočeno, da se seznanijo z njeno utemeljitvijo zaradi varovanja svojih pravic, po drugi strani pa, da lahko sodišče Skupnosti izvede nadzor nad zakonitostjo odločbe.⁵⁷

103. Odbor za pritožbe je svojo ugotovitev o verjetnosti zmede v bistvu oprl na poseben razlikovalni učinek, ki ga je „prejšnja znamka“ pridobila v Italiji z dolgotrajno uporabo in zaradi velikega ugleda. Ta ugotovitev je zato potrebovala jasno in nedvoumno obrazložitve, ki bi prejšnjo znamko povezala z dokazi o uporabi in ugledu. Toda v odločbi ni bilo nedvoumno opredeljeno, kaj je bilo mišljeno s „prejšnjo znamko“.

54 – Glej točki 74 in 75 zgoraj.

55 – Sodbe z dne 20. februarja 1997 v zadevi Komisija proti Daffix (C-166/95 P, Recueil, str. I-983, točka 24); z dne 2. aprila 1998 v zadevi Komisija proti Sytraval (C-367/95 P, Recueil, str. I-1719, točka 67) in z dne 30. marca 2000 v zadevi VBA proti VGB (C-265/97 P, Recueil, str. I-2061, točka 114).

56 – Opozoriti je treba, da obveznost Sodišča prve stopnje, da ustrezno obrazloži svoje odločbe, ne izhaja iz člena 73 Uredbe, temveč iz člena 36 Statuta Sodišča.

57 – Glej na primer v opombi 34 navedeno sodbo KWS Saat proti UUNT, točki 64 in 65.

104. Prvič, odbor za pritožbe je navedel, da bo znamko Aire Limpio primerjal zgolj z znamko v obliki obrisa, kot „predstavnicu drugih znamk“. ⁵⁸ Toda ta navedba je nekoliko omajana z naslednjo navedbo v istem stavku, in sicer da izbira temelji na „enakih razlogih ekonomičnosti postopka kot v izpodbijani odločbi“ – glede na to, da je oddelek za ugovore kot razlog navedel, da se druge znamke bolj razlikujejo od znamke Aire Limpio kot znamka v obliki obrisa. ⁵⁹

105. Odbor za pritožbe je nato kot dokaz o uporabi in ugledu prejšnje znamke sprejel podatke o oglaševanju in prodaji osvežilcev zraka za avtomobile družbe Sämänn, ne da bi se skliceval na posamezno znamko, pod katero so se ti oglaševali ali prodajali. ⁶⁰

106. Nazadnje je bilo dejstvo, da je bila znamka CAR-FRESHNER v Italiji zaščitena od leta 1954, navedeno kot dokaz o dolgotrajni uporabi znamke v enaki obliki z obrazložitvijo njenega tržnega deleža in ugleda v javnosti. ⁶¹

107. Zdi se, da iz tega razlogovanja izhaja, da so si bile znamka v obliki obrisa in vse druge prejšnje znamke družbe Sämänn, zaščitene v Italiji, zadosti podobne, da bi lahko ena izkoristila pridobljeno razlikovalnost druge. Toda razen navajanja datuma registracije znamke CAR-FRESHNER odbor za pritožbe ni podal nobenih podrobnosti, na podlagi katerih bi bilo posamične dokaze mogoče povezati s posamično znamko ali znamkami. Poleg tega svoje domneve o tako veliki podobnosti med različnimi znamkami družbe Sämänn ni podprl z nobenimi posebnimi utemeljitvami, ki bi bile pravilne ob upoštevanju ugotovitve oddelka za ugovore, da je podobnost med znamko Aire Limpio in znamko v obliki obrisa (precej) večja od podobnosti med znamko Aire Limpio in drugimi znamkami družbe Sämänn.

108. V nasprotju z mojim razumevanjem odločbe odbora za pritožbe je Sodišče prve stopnje navedlo, da je odbor za pritožbe svoje ugotovitve oprl na uporabo in ugled znamke ARBRE MAGIQUE ter menil, da je znamka v obliki obrisa del te znamke.

109. Menim, da nobena od teh navedb ne izhaja iz besedila odločbe odbora za pritožbe. Res je, da je UUNT na obravnavi navedel, da se dokazi o dejanski uporabi v Italiji nanašajo na znamko ARBRE MAGIQUE, ne pa

58 – Točka 23 odločbe odbora za pritožbe.

59 – Glej točko 6 odločbe odbora za pritožbe.

60 – Točka 30.

61 – Točka 31. Dodati je treba, da v nasprotju s številkami glede tržnega deleža in oglaševanja v Italiji v zvezi s prvotnim sklincevanjem na letno prodajo 45 milijonov enot ni bil naveden zadevni geografski trg.

na znamko CAR-FRESHNER.⁶² Kljub temu menim, da taka navedba ne more legitimno dopolniti, kaj šele popraviti razlogovanja, ki izhaja iz preprostega branja odločbe odbora za pritožbe.

110. Zato menim, da odbor za pritožbe ni natančno in jasno razložil, kako je prišel do ugotovitve, da ima znamka v obliki obrisa poseben razlikovalni učinek kot rezultat obsega prodaje, stroškov oglaševanja in trajanja registracije ene ali več drugih znamk in da je Sodišče prve stopnje to napako poskusilo popraviti s tem, da je oblikovalo določene domneve glede tega razlogovanja na podlagi nejasnih razlogov.

111. To je posebej obžalovanja vredno glede na to, da je pristop, ki ga je zavzelo – pripisovanje razlikovalnega učinka ene znamke drugi znamki – nenavaden in na prvi pogled ne bi bil nujen. Pod domnevo, da je znamka v obliki obrisa dejansko zadosti podobna znamki ali znamkam, katerih razlikovalni učinek je mogoče prenesti nanjo, bi bilo slednje mogoče neposredno primerjati z znamko Aire Limpio, da bi ugotovili verjetnost zmede.

62 – Glej točko 86 izpodbijane sodbe.

112. Ob upoštevanju tega je razlogovanje odbora za pritožbe mogoče šteti za nezdržljivo s sodno prakso Sodišča, glede na to da mora organ Skupnosti, medtem ko je obrazložitev odločbe, ki sledi ustaljeni sodni praksi, mogoče podati v obliki povzetka, na primer s sklicevanjem na te odločbe, podati natančno obrazložitev, ali gre odločba dlje kot predhodne odločbe.⁶³

113. Da bi obnovila ustrezno razlogovanje, ki naj bi prikazalo, kaj je bilo vsebinsko odločeno, sprejemam naslednjo razlago.

114. Odbor za pritožbe je najprej odločil, da so znamke družbe Sämann, ki so zaščitene v Italiji, skupaj z znamko v obliki obrisa enako in do enake stopnje podobne znamki Aire Limpio, tako da vse delijo pridobljeno⁶⁴ razlikovalnost ene (ali več) znamk.

115. Drugič, dokazi o obsegu prodaje in stroških oglaševanja v Italiji glede ene ali

63 – Glej na primer sodbo z dne 14. februarja 1990 v zadevi Delacre proti Komisij (C-350/88, Recueil, str. I-395, točka 15).

64 – Poudarjam, da čeprav je odbor za pritožbe izrazil dvom, ugotovitve oddelka za ugovore, da znamka v obliki obrisa ni resnično razlikovalna, ni zavrnil ali ovrgel.

več znamk družbe Sämann, skupaj s trajanjem registracije znamke CAR-FRESHNER, so zadostovali za ugotovitev, da so znamke skupaj, znamka v obliki obrisa pa posamično pridobile poseben razlikovalni učinek zaradi svojega ugleda v javnosti in je zato zaradi podobnosti med znamko Aire Limpio in znamko v obliki obrisa prišlo do verjetnosti zmede.

116. Ne da bi oblikovala stališče o dejanski presoji, menim, da bi bilo tako razlogovanje mogoče obraniti. Toda v odločbi odbora za pritožbe to razlogovanje ni popolnoma jasno. Sestavila sem ga iz različnih, jasnih in nejasnih delov odločbe. Poleg tega obstajajo praznine, ki jih ni mogoče zapolniti na podlagi odločbe: (i) na podlagi česa je bilo ugotovljeno, da je vse znamke družbe Sämann mogoče šteti za tako podobne, da vse delijo razlikovalni učinek, ki ga je pridobila ena od njih?; (ii) na katero znamko ali znamke so se nanašali podatki o prodaji in oglaševanju?; (iii) kaj upravičuje pristop odbora za pritožbe, da je pridobljeno razlikovalnost znamk, ki v Italiji uživajo dolgotrajno zaščito, rajši „prenesel“ na znamko v obliki obrisa, ki je v času dejanskega stanja še vedno čakala na registracijo za znamko Skupnosti, kot pa da bi znamko Aire Limpio neposredno primerjal s prejšnjimi znamkami?

117. Menim, da ti dejavniki pomenijo resne pomanjkljivosti odločbe odbora za pritožbe. Glede (i) in (ii) sodišče Skupnosti ne more nadzirati zakonitosti odločbe, ne da bi preverilo, ali je odbor za pritožbe identificiral znamko ali znamke, na katere so se podatki nanašali, in ali je pravilno presodil njeno ali njihovo podobnost z znamko v obliki obrisa z namenom „prenosa“ pridobljene razlikovalnosti. Glede (iii) sodišče Skupnosti ne more preveriti, ali odbor za pritožbe tega pristopa ni sprejel, ker je menil, da podobnost med znamko Aire Limpio in znamkami, ki v Italiji uživajo dolgotrajno zaščito, ne zadoštuje za enako ugotovitev prek neposredne primerjave.

118. Zato menim, da je odločba odbora za pritožbe pomanjkljivo obrazložena glede na standard, ki ga zahteva člen 73 Uredbe, in sicer, da se sodišču Skupnosti omogoči, da izvrši svojo pravico do nadzora.

119. Ob upoštevanju tega menim, da ocena Sodišča prve stopnje iz točke 117 njegove sodbe, da „izpodbijana odločba jasno in nedvoumno prikazuje razlago odbora za pritožbe“, legitimno ne izhaja iz odločbe. Poleg tega menim, da Sodišče prve stopnje ni zadostno obrazložilo svojih razlogov za trditev, da so se dokazi, na katere se je opiral odbor za pritožbe, nanašali zgolj na znamko ARBRE MAGIQUE ali da je odbor za pritožbe menil, da je znamka v obliki obrisa

del znamke ARBRE MAGIQUE – zadnje navedena trditev pa se zdi kot naknadna utemeljitev ob upoštevanju sodbe Nestlé, ki je bila razglašena po sprejetju odločbe odbora za pritožbe.

v točki 117 je ravnalo napačno pri presoji razlogovanja odbora za pritožbe. Četrtrič, ponovno je ravnalo napačno, ker je domnevalo, da je odbor za pritožbe svojo presojno oprl na dokaze, ki se nanašajo na znamko ARBRE MAGIQUE, medtem ko to iz odločbe ni bilo razvidno.

120. Zato menim, da sta odbor za pritožbe in Sodišče prve stopnje svoji odločbi obrazložila pomanjkljivo.

122. Ob upoštevanju tega in glede na dejstvo, da ni več nobenih pravnih vprašanj iz postopka pred Sodiščem prve stopnje, ki bi jih bilo treba obravnavati, menim, da je izpodbijano sodbo in odločbo odbora za pritožbe treba razveljaviti in vrniti UUNT.

Predlog

121. Menim, da je izpodbijana tožba pravno napačna s štirih vidikov. Prvič, Sodišče prve stopnje je v točki 85 ravnalo napačno, ker je sprejelo, da je odbor za pritožbe zgolj na podlagi številke glede prodaje in oglaševanja ter datuma prve registracije v Italiji pravilno ugotovil, da je prejšnja znamka pridobila poseben razlikovalni učinek. Drugič, v točki 115 je spet ravnalo napačno, ker je zavrnilo utemeljitev, da je oblika prejšnje znamke nujna za doseg tehničnega učinka, ne da bi to utemeljitev vsebinsko preizkusilo. Tretjič,

Stroški

123. V skladu s členom 69(2) Poslovnika se stranki, ki v postopku ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili priglašeni. Družba L & D je stroške priglasila. Menim, da je s pritožbo uspela. Zato bi UUNT moral nositi stroške.

Predlog

124. Glede na zgoraj navedeno menim, da bi Sodišče moralo:

- razveljaviti sodbo v zadevi T-168/04;

- razveljaviti odločbo odbora za pritožbe v zadevi R 326/2003-2;

- zadevo vrniti UUNT v ponovno odločanje o dejstvih;

- UUNT naložiti plačilo stroškov postopka na prvi stopnji in stroškov pritožbe.