

SODBA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 17. julija 2008*

V zadevi C-488/06 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 24. novembra 2006,

L & D SA, s sedežem v Huércalu de Almería (Španija), ki jo zastopa S. Miralles Miravet, odvetnik,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

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

tožena stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: španščina.

Julius Sämann Ltd, s sedežem v Zugu (Švica), ki jo zastopa E. Armijo Chávarri, odvetnik,

intervenient na prvi stopnji,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, K. Schiemann, J. Makarczyk, J.-C. Bonichot, sodniki, in C. Toader (poročevalka), sodnica,

generalna pravobranilka: E. Sharpston,
sodni tajnik: R. Grass,

na podlagi pisnega postopka,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalne pravobranilke na obravnavi
13. marca 2008

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 S to pritožbo družba L & D SA (v nadaljevanju: družba L & D) predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti z dne 7. septembra 2006 v zadevi L & D proti UUNT – Sämann Ltd (Aire Limpio) (T-168/04, ZOdl., str. II-2699, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to sodišče zavrnilo tožbo zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 15. marca 2004 (zadeva R 326/2003-2, v nadaljevanju: sporna odločba). S to odločbo je odbor za pritožbe delno ugodil pritožbi družbe Julius Sämann Ltd (v nadaljevanju: družba Sämann) in delno zavrnil prijavo za registracijo figurativnega znaka, ki vsebuje besedno zvezo „Aire Limpio“, ki jo je vložila družba L & D.

I – Pravni okvir

- 2 Na podlagi člena 7(1)(b) in (e)(ii) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) se kot znamka ne registrirajo „znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka“, pa tudi znaki, sestavljeni izključno iz „oblike blaga, ki je nujna za doseg tehničnega učinka“.

3 Člen 8 Uredbe št. 40/94 določa:

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

[...]

(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.

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;

(ii) znamke, registrirane v državi članici [...];

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

[...]

4 Člen 73 Uredbe št. 40/94 določa:

„V odločbah Urada se navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.“

II – Dejansko stanje

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



6 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija znamke, sodijo v razrede 3, 5 in 35 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, ki ustrezajo naslednjim opisom:

– razred 3: „parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva“;

– razred 5: „parfumirani osvežilci zraka“;

– razred 35: „oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“.

7 Družba Sämann je 29. septembra 1998 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 in se sklicevala na več prejšnjih znamk. Razlogi za njen ugovor so bili tisti, ki so navedeni v členih 8(1)(b) in 5 Uredbe št. 40/94.

- 8 Med temi prejšnjimi znamkami je bila tudi spodaj prikazana figurativna znamka Skupnosti št. 91.991, vložena 1. aprila 1996 in registrirana 1. decembra 1998 za proizvode iz razreda 5 (v nadaljevanju: znamka št. 91.991):



- 9 Med njimi je bilo tudi 17 drugih mednarodnih in nacionalnih figurativnih znamk, ki so si podobne, in se druga od druge razlikujejo, razen ene izmed njih, po belem podstavku in/ali po napisu na krošnji.

- 10 Za namene te pritožbe sta zlasti upoštevni dve mednarodni figurativni znamki št. 178969 in št. 328915. Prva vsebuje besedno zvezo „CAR-FRESHNER“ (v nadaljevanju: znamka CAR-FRESHNER) in druga besedno zvezo „ARBRE MAGIQUE“ (v nadaljevanju: znamka ARBRE MAGIQUE). Ti znamki, ki sta bili registrirani 21. avgusta 1954 in 30. novembra 1966 za proizvode iz razredov 3 in 5 in sta zaščiteni v Italiji, sta videti takole:



- 11 Z odločbo z dne 25. februarja 2003 je oddelek za ugovore UUNT ugovor v celoti zavrnil.
- 12 V analizi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je oddelek za ugovore primerjal znamko Aire Limpio in znamko št. 91.991.
- 13 Presodil je, da oblika jelke kot element, ki je skupen obema znamkama, opisuje parfu-merijske izdelke in osvežilce zraka, zaradi česar ima majhen razlikovalni učinek. Pomembne grafične in besedne razlike med obema znamkama so pretehtale podobnosti s šibkim razlikovalnim učinkom, saj je bil celoten vtis, ki je bil tako ustvarjen, dovolj različen, da je bila izključena kakršna koli verjetnost zmede ali povezovanja.
- 14 Ko je oddelek za ugovore to ugotovil, je presodil, da ni treba preizkusiti prejšnjih znamk, ki jih je navedla družba Sämann, saj se te znamke od znamke Aire Limpio razlikujejo še bolj kot znamka št. 91.991.
- 15 S sporno odločbo z dne 15. marca 2004 je drugi odbor za pritožbe UUNT delno ugodil pritožbi, ki jo je vložila družba Sämann zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 16 S tem da je odbor za pritožbe sprejel pritožbeni razlog kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, je delno ugodil ugovoru in zavrnil registracijo znamke Aire Limpio za proi-

zvode iz razredov 3 in 5. Nasprotno pa je glede storitev iz razreda 35 potrdil odločbo oddelka za ugovore in je zavrnil ugovor.

- 17 Pri presoji obstoja verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je odbor za pritožbe „zaradi istih razlogov ekonomičnosti“, kot jih je navedel oddelek za ugovore, primerjavo osredotočil na znamko Aire Limpio in na znamko št. 91.991 „kot reprezentativno znamko“ ostalih navajanih prejšnjih znamk. Pri presoji je ugotovil nasprotno kot oddelek za ugovore.
- 18 Tako je presodil, da je dolgotrajna uporaba in prepoznavnost, ki ju je bila „prejšnja znamka“ deležna v Italiji, tej znamki dala poseben razlikovalni učinek in da je glede na ta učinek in pojmovno podobnost med obema znamkama obstajala verjetnost zmede vsaj pri italijanski javnosti.
- 19 Te ugotovitve je oprl, prvič, na dokaze glede oglaševanja in prodaje avtomobilskih osvežilcev zraka družbe Sämann in, drugič, na dejstvo, da je znamka CAR-FRESHNER zaščitena od leta 1954.

III – Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

- 20 Družba L & D je 14. maja 2004 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložila tožbo na razveljavitev sporne odločbe. Podala je dva tožbena razloga, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in kršitev člena 73 navedene uredbe. Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo to tožbo zavrnilo.

- 21 Glede prvega tožbenega razloga je Sodišče prve stopnje v točki 70 izpodbijane sodbe najprej ugotovilo, da ugotovitev odbora za pritožbe, da je imela znamka št. 91.991 v Italiji posebni razlikovalni učinek, temelji na dejstvu dolgotrajne uporabe in prepoznavnosti znamke ARBRE MAGIQUE.
- 22 V točkah od 72 do 77 izpodbijane sodbe je nato preučilo, ali je razmišljanje, da je razlikovalni učinek znamke št. 91.991 nastal z uporabo druge znamke, pravilno.
- 23 Sodišče prve stopnje je, sklicujoč se na točki 30 in 32 sodbe Sodišča z dne 7. julija 2005 v zadevi Nestlé (C-353/03, ZOdl., str. I-6135), ugotovilo, da je na to vprašanje treba odgovoriti pritrdilno, če je znamko št. 91.991 mogoče šteti kot del znamke ARBRE MAGIQUE.
- 24 V zvezi s tem meni, da je odbor za pritožbe pravilno presodil, da obris jelke, ki ima v znamki ARBRE MAGIQUE pomembno in celo prevladujočo vlogo, ustreza znaku znamke št. 91.991. Zato je presodilo, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je prejšnja znamka Skupnosti št. 91.991 del prejšnje znamke ARBRE MAGIQUE. Tako naj bi prva znamka lahko pridobila razlikovalni učinek, ker se je uporabljala kot del druge znamke.
- 25 Sodišče prve stopnje je na podlagi tega ugotovilo, da je odbor za pritožbe pravilno preizkusil vse dokaze v zvezi z uporabo in prepoznavnostjo znamke ARBRE MAGIQUE, da bi ugotovil dolgotrajno uporabo, prepoznavnost in torej posebni razlikovalni učinek znamke št. 91.991.

- 26 Glede tako imenovanega preizkusa dokazov je Sodišče prve stopnje v točki 78 izpodbijane sodbe presodilo, da je pravilno, da je sporna odločba določala, da iz dokazov iz spisa izhaja, da se je znamka št. 91.991 kot del znamke ARBRE MAGIQUE v Italiji dolgotrajno uporabljala, je tam prepoznavna in ima zato poseben razlikovalni učinek.
- 27 Glede tega je v točkah od 80 do 84 izpodbijane sodbe zavrnilo trditev, s katero se je nameravalo izpodbiti dokazno moč tega dokaza, ker se je ta nanašal na obdobje po tem, ko je pritožnik vložil prijavo za registracijo znamke. Presodilo je, da je odbor za pritožbe lahko pravilno menil, da so naknadne okoliščine omogočale sklep o položaju, ki je nastal na dan vložitve prijave za registracijo znamke, ki jo je predložila družba L & D.
- 28 V točki 85 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje zavrnilo tudi trditev pritožnice, da je odbor za pritožbe nepravilno ugotovil poseben razlikovalni učinek prejšnje znamke v Italiji s sklicevanjem samo na splošne navedbe glede obsega oglaševanja in prometa. Glede tega je ugotovilo, prvič, da se sodna praksa, ki jo je navedla družba L & D, ni nanašala na presojo prepoznavnosti registrirane znamke, ki je že pridobila razlikovalni učinek, in, drugič, da odbor za pritožbe ni upošteval le splošnih navedb, ampak tudi dolgotrajno uporabo znamke ARBRE MAGIQUE.
- 29 Nazadnje, Sodišče prve stopnje je v točki 86 izpodbijane sodbe zavrnilo trditev družbe L & D, da se je odbor za pritožbe napačno oprl na dejstvo, da je prejšnja znamka zaščiten v bistvu v enaki obliki od leta 1954, in tako izenačil datum prijave znamke z datumom dejanske uporabe znamke CAR FRESHNER. Sodišče prve stopnje je glede tega ugotovilo, da čeprav je v sporni odločbi ugotovljeno, da je znamka CAR FRESHNER registrirana od leta 1954, se odbor za pritožbe glede dolgotrajne uporabe sklicuje na izkazano uporabo znamke ARBRE MAGIQUE v Italiji.

- 30 Dalje, Sodišče prve stopnje je v točkah od 89 do 96 izpodbijane sodbe ugotovilo, da so si proizvodi, ki jih označujeta znamka ARBRE MAGIQUE in znamka Aire Limpio, pa tudi sami znamki, podobni.
- 31 Glede podobnosti znamk je ugotovilo, da je vidni grafični element znamke Aire Limpio očitno prevladujoč v splošnem vtisu, ki ga daje znak, in da znatno prevlada nad besednim elementom.
- 32 V nasprotju s trditvami družbe L & D celotni vtis, ki je ustvarjen z grafiko, ni vtis šaljivega lika, ampak vtis podobe, ki spominja na jelko. Grafični prikaz jelke naj bi bil na vidni ravni prevladujoči element v celotnem vtisu, ki ga ustvari znamka, katere registracija se zahteva. Na pojmovni ravni se oba zadevna znaka ujemata z obrisom jelke. Ob upoštevanju vtisa, ki pri tem nastane, in dejstva, da izraz „aire limpio“ nima posebnega pomena pri italijanski javnosti, je treba potrditi njuno pojmovno podobnost.
- 33 Glede verjetnosti zmede je Sodišče prve stopnje v točkah do 100 do 102 izpodbijane sodbe ugotovilo, da bo povprečni potrošnik, ki je upoštevena javnost, težil k temu, da se bo zanesel zlasti na podobo znamke, uporabljene na teh proizvodih, namreč na jelko. Posledično ob upoštevanju podobnosti zadevnih proizvodov ter vidne in pojmovne podobnosti zadevnih znamk in, drugič, dejstva, da ima prejšnja znamka poseben razlikovalni učinek v Italiji, naj odbor za pritožbe zato ne bi napačno sklepal o obstoju verjetnosti zmede.
- 34 Sodišče prve stopnje je v točki 104 izpodbijane sodbe nato zavrnilo trditev pritožnice, da je imela prejšnja znamka majhen razlikovalni učinek, ker naj bi obris jelke opisoval zadevne proizvode, saj je ugotovilo, da prejšnja znamka ni le preprost prikaz jelke, ampak je stilizirana in prikazuje druge posebne značilnosti ter ima tudi poseben

razlikovalni učinek. Glede smernic Patentnega urada Združenega kraljestva, ki naj bi po mnenju pritožnice potrjevale opisno naravo obrisa jelke za zadevne proizvode, je Sodišče prve stopnje presodilo, da niso upoštevne, saj je sistem znamk Skupnosti samostojen sistem.

35 Poleg tega je Sodišče prve stopnje zavrnilo trditve družbe L & D, katerih namen je bil dokazati, da bi bilo treba zavrniti registracijo prejšnje znamke, ker je, prvič, v bistvu sestavljena le iz oblike proizvoda, ki se trži pod to znamko, in, drugič, ker je oblika prejšnje znamke, namreč obris jelke, potrebna, da se doseže želeni tehnični učinek proizvoda. Glede tega je v točki 105 izpodbijane sodbe Sodišče prve stopnje ugotovilo, da se v okviru postopka z ugovorom ugovarjajoča stranka v nobenem primeru ne more sklicevati na absolutni razlog za zavrnitev, ki nasprotuje temu, da bi nacionalni urad ali UUNT znak veljavno registriral.

36 Drugi tožbeni razlog, kršitev člena 73 Uredbe št. 40/94, je bil zavrjen v točkah od 113 do 118 izpodbijane sodbe. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je v sporni odločbi jasno in nedvoumno prikazana razlaga odbora za pritožbe in da iz te odločbe izhaja, da je pritožnica imela možnost izraziti stališče o vseh elementih, na katerih temelji sporna odločba, ter tudi o tem, kako je odbor za pritožbe uporabil dokaze v zvezi z uporabo prejšnjih znamk.

IV – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

37 Družba L & D v pritožbi Sodišču predlaga, naj:

– izpodbijano sodbo v celoti razveljavi;

- razveljavi točki 1 in 3 izreka sporne odločbe v delu, v katerem je, prvič, delno razveljavljena odločba oddelka za ugovore in zavrnjena registracija znamke Aire Limpio za proizvode iz razredov 3 in 5 in, drugič, vsaki stranki naloženo plačilo njihovih stroškov v okviru postopka ugovora in pritožbe, ter
- UUNT naloži plačilo stroškov.

38 UUNT in družba Sämann predlagata zavrnitev pritožbe in naložitev plačila stroškov pritožnici.

V – Pritožba

A – Dopustnost

- 39 UUNT in družba Sämann najprej zatrjujeta, da je pritožba nedopustna, saj menita, da družba L & D v pritožbenih razlogih predlaga, naj se opravi ponovna presoja dejstev, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje. Poleg tega družba Sämann meni, da je v pritožbi navedena enaka obrazložitev kot v tožbi zoper sporno odločbo.
- 40 Glede tega je treba najprej spomniti, da iz člena 225 ES in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča, izhaja, da je pritožba omejena na pravna vprašanja in da presoja teh dejstev torej ni, razen ob njihovem izkrivljanju, vprašanje, ki je predmet nadzora

Sodišča (glej sodbi z dne 18. julija 2006 v zadevi Rossi proti UUNT, C-214/05 P, ZOdl., str. I-7057, točka 26, in z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT, C-193/06 P, točka 53).

41 Vendar je treba ugotoviti, da se v tem primeru namen pritožbe, ki jo je vložila družba L & D, ni le izpodbijati ugotovitve Sodišča prve stopnje glede dejstev, ampak se z njo želi vsaj deloma ugotoviti pravne napake v izpodbijani sodbi.

42 Dalje, zavrniti je treba tudi ugovor nedopustnosti, s katerim se uveljavlja, da se v pritožbi ponavlja obrazložitev tožbe, vložene pri Sodišču prve stopnje, ki pa ga družba Sämänn ni bolj natančno opredelila.

43 Iz sodne prakse Sodišča namreč izhaja, da če pritožnik ugovarja razlagi ali uporabi prava, ki jo je izvedlo Sodišče prve stopnje, kot je to storila družba L & D v pritožbi, se lahko o pravnih vprašanjih, glede katerih je bila opravljena presoja na prvi stopnji, ponovno razpravlja v okviru pritožbe (glej v tem smislu zlasti sodbo z dne 29. aprila 2004 v zadevi Komisija proti CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Recueil, str. I-3801, točka 50).

44 Iz tega izhaja, da je pritožba dopustna.

B – *Temelj*

45 Družba L & D v podporo pritožbe navaja dva pritožbena razloga, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in kršitev člena 73 te uredbe.

1. Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

46 Prvi pritožbeni razlog se razdeli na tri dele, in sicer neobstoj razlikovalnega učinka znamke št. 91.991, neobstoj podobnosti med to znamko in znamko Aire Limpio in nazadnje neobstoj verjetnosti zmede med tema znamkama.

a) Prvi del prvega pritožbenega razloga

47 Trditev družbe L & D glede prvega dela prvega pritožbenega razloga v bistvu poudarja štiri očitke:

– ugotovitev posebnega razlikovalnega učinka znamke št. 91.991 na podlagi podatkov o znamki ARBRE MAGIQUE;

– opisnost znamke št. 91.991;

– obstoj absolutnih razlogov za zavrnitev znamke št. 91.991 in

– nezadostnost dokazov o posebnem razlikovalnem učinku znamke ARBRE MAGIQUE.

i) Ugotovitev posebnega razlikovalnega učinka znamke št. 91.991 na podlagi podatkov o znamki ARBRE MAGIQUE

⁴⁸ Družba L & D s prvim očitkom zatrjuje, da ni pravilno, da je Sodišče prve stopnje posebni razlikovalni učinek znamke št. 91.991 ugotovilo izključno na podlagi podatkov o znamki ARBRE MAGIQUE. Glede tega dvomi zlasti o možnosti takega sklepanja v okoliščinah, kot so v tem primeru.

⁴⁹ Kot je opozorilo Sodišče prve stopnje v točki 73 izpodbijane sodbe, je Sodišče že presodilo, da lahko pridobitev razlikovalnega učinka znamke izhaja tudi iz njene uporabe kot dela druge registrirane znamke. Zadostuje, da kot posledica te uporabe upoštevena javnost dejansko zazna proizvod ali storitev, označen s prejšnjimi znamkami, kot da izvira iz določenega podjetja (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Nestlé, točki 30 in 32).

⁵⁰ Čeprav je res, da je bilo dejansko stanje v zgoraj navedeni sodbi Nestlé drugačno od dejanskega stanja v tej zadevi, iz tega, v nasprotju s tem, kar zatrjuje družba L & D, ne izhaja, da se ta splošna ugotovitev ne uporablja tudi za dejansko stanje in postopek, kot je ta v postopku v glavni stvari.

- 51 Zlasti ne more biti drugačen pristop, kot je poudarila generalna pravobranilka v točki 51 sklepnih predlogov, utemeljen z okoliščino, da se je navedena sodba Nestlé nanašala na pridobitev razlikovalnega učinka za znamko, za katero se zahteva registracija, medtem ko gre v tem primeru za ugotovitev posebnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke, da bi se določil obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1) (b) Uredbe št. 40/94.
- 52 Sodišče prve stopnje je zato v točki 75 izpodbijane sodbe utemeljeno lahko ugotovilo, da je, če se lahko znamka št. 91.991 šteje za del znamke ARBRE MAGIQUE, na podlagi dokazov o uporabi in prepoznavnosti druge znamke mogoče ugotoviti poseben razlikovalni učinek prve znamke.
- 53 Če želi družba L & D s tem očitkom ovreči ugotovitev iz točke 76 izpodbijane sodbe, da je znamka št. 91.991 del znamke ARBRE MAGIQUE, ker ima obris jelke pomembno, če ne celo prevladujočo vlogo v znamki ARBRE MAGIQUE in je enak znaku znamke št. 91.991, je treba ugotoviti, da je pri tej ugotovitvi Sodišča prve stopnje šlo za presojo dejstev.
- 54 Kot je bilo poudarjeno v točki 40 te sodbe, je pritožba omejena na pravna vprašanja in presoja dejstev, razen ob njihovem izkrivljanju, torej ni vprašanje, ki je predmet nadzora Sodišča.
- 55 Poleg tega, ker družba L & D zatrjuje tudi, da presoja Sodišča prve stopnje, v skladu s katero ima obris jelke prevladujočo vlogo v znamki ARBRE MAGIQUE, odstopa od sodne prakse Sodišča, zadošča ugotovitev, da v nasprotju s tem, kar trdi pritožnica, iz te sodne prakse nikakor ne izhaja, da je treba pri mešanih znamkah, ki vsebujejo grafične in besedne elemente, zadnje sistematično obravnavati kot prevladujoče.

56 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba ta očitek delno zavreči kot nedopustnega in delno zavriniti kot neutemeljenega.

ii) Opisnost znamke št. 91.991

57 Družba L & D drugim očitkom Sodišču prve stopnje očita, da je v točki 104 izpodbijane sodbe zavrnilo njeno trditev, da ima znamka št. 91.991 majhen razlikovalni učinek, ker naj bi obris jelke opisoval zadevne proizvode.

58 Glede tega je najprej povedati, da Sodišče prve stopnje, s tem da je presodilo, da smernice Patentnega urada Združenega kraljestva, ki naj bi po mnenju pritožnice potrjevale opisnost obrisa jelke za zadevne proizvode, niso upoštevne, ni napačno uporabilo prava. Kot je Sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, je sistem znamk Skupnosti samostojen sistem, ki ga sestavlja skupek pravil in ki zasleduje posebne cilje, pri čemer je uporaba tega sistema neodvisna od slehernega nacionalnega sistema, zakonitost odločb odborov za pritožbe pa se mora presojeti le na podlagi Uredbe št. 40/94, kot jo razlaga sodišče Skupnosti (v tem smislu glej sodbo z dne 25. oktobra 2007 v zadevi Develey proti UUNT, C-238/06 P, ZOdl., str. I-9375, točki 65 in 66).

59 Glede trditve družbe L & D, katere namen je ugotoviti, da je ugotovitev Sodišča prve stopnje, da znamka št. 91.991 ni samo podoba jelke, ki je taka kot v resnici, glede na ostale ugotovitve v izpodbijani sodbi protislovna, zadošča poudariti, da med navedeno ugotovitvijo in opisom te znamke, kot da gre za „obris jelke“, ni nobenega protislovja.

60 Če je družba L & D želela podvomiti tudi o natančnosti navedene ugotovitve Sodišča prve stopnje, je treba ugotoviti, da gre pri tej za presojo dejstev, nad katero Sodišče ne opravlja nadzora.

61 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba ta očitek delno zavreči kot nedopustnega in delno zavrniti kot neutemeljenega.

iii) Obstoje absolutnih razlogov za zavrnitev znamke št. 91.991

62 Tretji očitek družbe L & D se nanaša na točko 105 izpodbijane sodbe, s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo njene trditve o tem, da je imela znamka št. 91.991 kvečjemu zelo majhen razlikovalni učinek, prvič zato, ker je bila sestavljena le iz oblike proizvoda, ki se trži pod to znamko, in drugič zato, ker je bila oblika prejšnje znamke, torej obris jelke, potrebna za pridobitev tehničnega učinka, ki se ga želi doseči s proizvodom.

63 Družba L & D zatrjuje, da Sodišče prve stopnje ni pravilno ravnalo, ko je te trditve zavrnilo brez kakršne koli presoje in presodilo, da „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“.

64 Glede tega je treba povedati, da se s trditvama, ki ju je družba L & D navedla pred Sodiščem prve stopnje, glede katerih iz spisa ne izhaja, da ju je uveljavljala pred organi UUNT, ne želi ovreči veljavnost znamke št. 91.991, ampak dokazati zelo majhen razlikovalni učinek, ki ga ima ta znamka.

65 Prejšnja znamka ima poseben razlikovalni učinek lahko kot taka ali zaradi prepoznavnosti v javnosti (glej sodbo z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24).

66 V točkah od 78 do 88 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da je znamka št. 91.991 poseben razlikovalni učinek pridobila zaradi prepoznavnosti v tej državi članici, ki je zlasti posledica njene dolgotrajne uporabe kot dela znamke ARBRE MAGIQUE in prepoznavnosti te znamke na tem ozemlju.

67 Tudi če predpostavljamo, da je družba L & D lahko uveljavljala trditev, da ima znamka št. 91.991 kot taka le majhen razlikovalni učinek, ker je sestavljena iz oblike proizvoda, ki se trži pod to znamko, in je ta oblika potrebna za pridobitev zelenega tehničnega učinka, je treba ugotoviti, da taka trditev, tudi če bi bila utemeljena, v teh okoliščinah nikakor ne more omajati ugotovitve Sodišča prve stopnje, da je ta znamka dobila poseben razlikovalni učinek v Italiji zaradi prepoznavnosti v tej državi članici.

68 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je ta očitke brezpredmeten in ga je treba zavrniti.

iv) Nezadostnost dokazov za poseben razlikovalni učinek znamke ARBRE MAGIQUE

69 Družba L & D s četrtem očitkom Sodišču prve stopnje očita, da je priznalo, da je odbor za pritožbe na podlagi dokazov iz sporne odločbe utemeljeno ugotovil poseben razlikovalni učinek znamke ARBRE MAGIQUE in posledično znamke št. 91.991.

- 70 Prvič, glede tega je treba ugotoviti, da Sodišče prve stopnje ni napačno uporabilo prava, s tem da je štelo, da se je lahko odbor za pritožbe oprl na podatke, ki se nanašajo na obdobje po tem, ko je bila vložena prijava za registracijo znamke Aire Limpio.
- 71 Kot je namreč Sodišče prve stopnje pravilno opozorilo v točki 81 izpodbijane sodbe, iz sodne prakse Sodišča izhaja, da je mogoče upoštevati dokaze, ki, čeprav segajo v čas po datumu vložitve prijave, omogočajo sklepanje o položaju, kakršen je bil na ta datum (glej sklep z dne 5. oktobra 2004 v zadevi Alcon proti UUNT, C-192/03 P, ZOdl., str. I-8993, točka 41).
- 72 Posledično je Sodišče prve stopnje v točkah od 82 do 84 izpodbijane sodbe pravilno presodilo, da okoliščina, da se zadevni podatki nanašajo na obdobje po vložitvi prijave za registracijo znamke Aire Limpio, ne zadostuje, da bi se tem podatkom odvzela dokazna moč v okviru ugotavljanja prepoznavnosti znamke št. 91.991, ker omogočajo sklepanje o položaju, kakršen je bil ob vložitvi zadevne prijave za registracijo.
- 73 Glede tega je Sodišče prve stopnje med drugim jasno in dosledno pojasnilo predvsem to, da je bil 50-odstotni tržni delež v letih 1997 in 1998 lahko dosežen samo postopoma, kar naj bi omogočilo sklepanje, da položaj leta 1996 ni bil občutno drugačen.
- 74 Drugič, zavrnilo je treba trditve družbe L & D v zvezi s točko 85 izpodbijane sodbe, s katero je Sodišče prve stopnje zavrnilo trditev pritožnice glede tega, da je odbor za pritožbe nepravilno ugotovil poseben razlikovalni učinek prejšnje znamke v Italiji, pri čemer se je oprl le na splošne podatke glede prometa in obsega oglaševanja.

- 75 Kot je namreč pravilno ugotovilo Sodišče prve stopnje, odbor za pritožbe pri ugotavljanju prepoznavnosti znamke ARBRE MAGIQUE ni upošteval le podatkov glede prometa in obsega oglaševanja, ampak tudi dolgotrajno uporabo te znamke.
- 76 Ker ta ugotovitev sama po sebi upravičuje sklepanje Sodišča prve stopnje v točki 85 izpodbijane sodbe, je treba ugotoviti, da je drugi razlog, ki je naveden v tej točki, namreč da se sodna praksa, ki jo navaja družba L & D, nanaša na pridobitev razlikovalnega učinka znamke, ki se jo prijavi za registracijo, in ne na presojo prepoznavnosti registrirane znamke, podreden.
- 77 V teh okoliščinah napake, ki bi jih lahko imel ta razlog, ne morejo zadostovati za ovrženje navedenega sklepanja Sodišča prve stopnje, tako da je trditev družbe L & D, katere namen je ugotovitev teh napak, brezpredmetna.
- 78 Tretjič, glede trditve družbe L & D, da se je Sodišče prve stopnje v točki 86 izpodbijane sodbe nepravilno oprlo na dolgotrajno uporabo znamke ARBRE MAGIQUE, ko je datum registracije te znamke izenačilo z njeno dejansko uporabo, je treba ugotoviti, da je ta trditev brez dejanske podlage. V nasprotju s tem, kar trdi pritožnica, se Sodišče prve stopnje za ugotovitev dolgotrajne uporabe znamke ARBRE MAGIQUE ni sklicevalo na datum njene registracije, ampak na dejstvo, da je šlo za uporabo v Italiji, in tudi to, da družba L & D tej uporabi ni ugovarjala. Poleg tega Sodišče v okviru pritožbe ne more preverjati presoje dejstev, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje, saj se glede ugotovitev tega sodišča ni očitalo nobenega izkrivljanja.
- 79 Končno, ker družba L & D dokazni moči podatkov glede prodaje in oglaševanja še naprej ugovarja, ker se nanašajo na ime „ARBRE MAGIQUE“ in ker gre v tem primeru za poceni proizvode za vsakdanjo uporabo, zadošča opozoriti, da presoja, ki jo opravi Sodišče prve stopnje glede dokazov, ki so mu bili predloženi, razen ob njihovem izkrivljanju, ni pravno vprašanje, ki je predmet nadzora Sodišča (glej

sodbo z dne 17. aprila 2008 v zadevi Ferrero Deutschland proti UUNT, C-108/07 P, točka 30).

80 Ker so trditve družbe L & D v podporo tega očitka brezpredmetne, nedopustne ali neutemeljene, je treba ta očitek zavrniti.

81 V teh okoliščinah je treba prvi del prvega pritožbenega razloga delno zavreči in delno zavrniti.

b) Drugi del prvega pritožbenega razloga

82 V drugem delu družba L & D izpodbija analizo podobnosti med znamko št. 91.991 in znamko Aire Limpio, ki jo je opravilo Sodišče prve stopnje v točkah od 91 do 96 izpodbijane sodbe. Pritožnica med drugim zatrjuje, da Sodišče prve stopnje ni pravilno štelo, da je grafični element znamke Aire Limpio očitno prevladujoč v celotnem vtisu, ki znatno prevlada nad besednim elementom.

83 Vendar je treba ugotoviti, da je Sodišče prve stopnje glede tega presojalo dejstva, česar Sodišče v okviru pritožbe ne more nadzirati, saj pritožnica ni zatrjevala izkripljanja teh dejstev.

84 Poleg tega je treba dodati, da v nasprotju s tem, kar trdi družba L & D, ni nobenega pravila, da je treba del znamke, v katerem je ime, šteti za razlikovalnega in domišljjskega, če nima posebnega pomena. Poleg tega, kot je bilo ugotovljeno v točki 55

te sodbe, iz sodne prakse Sodišča tudi ne izhaja, da je besedni element sestavljene znamke sistematično prevladujoč v celotnem vtisu te znamke.

85 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je drugi del prvega pritožbenega razloga nedopusten.

c) Tretji del prvega pritožbenega razloga

86 V tem tretjem delu družba L & D trdi, da je Sodišče prve stopnje s tem, da je ugotovilo obstoj verjetnosti zmede, ne da bi upoštevalo majhen razlikovalni učinek znamke št. 91.991 in razlike med zadevnimi znamkami, napačno uporabilo pravo.

87 Kot pa je že bilo ugotovljeno, Sodišče prve stopnje, s tem da je štelo, da ima znamka št. 91.991 poseben razlikovalni učinek in da sta si ta znamka in znamka Aire Limpio vidno in pojmovno podobni, ni napačno uporabilo prava.

88 V teh okoliščinah je treba tretji del prvega pritožbenega razloga zavriniti.

89 Ker ni bil sprejet nobeden od delov prvega pritožbenega razloga, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, je ta pritožbeni razlog treba delno zavreči in delno zavriniti.

2. Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 73 Uredbe št. 40/94

- 90 V drugem pritožbenem razlogu družba L & D zatrjuje, da je Sodišče prve stopnje kršilo člen 73 Uredbe št. 40/94, ker se je oprlo na dokaze, ki se ne nanašajo na znamko št. 91.991, ampak na znamko ARBRE MAGIQUE. Pritožnica trdi, da ni imel dovolj možnosti za obrambo v zvezi s temi dokazi, ker sta oddelek za ugovore in odbor za pritožbe znamko ARBRE MAGIQUE izključila iz primerjalne analize za ugotovitev obstoja verjetnosti zmede.
- 91 Glede tega je treba najprej opozoriti, da mora UUNT v skladu z navedeno določbo v odločbah navesti razloge, na katerih odločbe temeljijo, pri čemer lahko te temeljijo le na razlogih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.
- 92 V tem primeru je nesporno, da se je Sodišče prve stopnje sklicevalo na iste dokaze, na katere se je oprl že odbor za pritožbe, ko je ugotavljal prepoznavnost znamke št. 91.991.
- 93 Čeprav je res, da v sporni odločbi ni izrecno navedena znamka, na katero se ti dokazi nanašajo, je vendar treba ugotoviti, da je družba L & D pred Sodiščem prve stopnje sama navedla, da se podatki glede prometa in izdatkov za oglaševanje, ki jih je upošteval odbor za pritožbe, niso nanašali na znamko št. 91.991, ampak v glavnem na proizvode z imenom „ARBRE MAGIQUE“.
- 94 Poleg tega je treba ugotoviti, da je ugovor družbe Sämman temeljil tudi na znamki ARBRE MAGIQUE in da je ta družba zadevne dokaze predložila že med postopkom pred oddelkom za ugovore.

- 95 V teh okoliščinah družba L & D ne more utemeljeno trditi, da ni imela priložnosti podati pripomb o dokazih, ki sta jih upoštevala Sodišče prve stopnje in odbor za pritožbe.
- 96 Zato je treba drugi pritožbeni razlog zavrni in torej zavrni pritožbo družbe L & D.

VI – Stroški

- 97 Člen 122, prvi odstavek, Poslovnika, določa, da če pritožba ni utemeljena, Sodišče odloči o stroških.
- 98 V skladu s členom 69(2) tega poslovnika, ki se na podlagi člena 118 tega poslovnika uporablja za pritožbeni postopek, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker je UUNT predlagal, naj se stroške naloži družbi L & D, in ker ta s pritožbenimi razlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov te pritožbe.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**
- 2. Družbi L & D se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi

I - 5784