

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti senat)

z dne 9. septembra 2008 *

V zadevi T-363/06,

Honda Motor Europe Ltd, s sedežem v Sloughu, Berkshire (Združeno kraljestvo), ki jo zastopata S. Malynicz, barrister, in N. Cordell, solicitor,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata S. Laitinen in A. Folliard-Monguiral, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

Seat, SA, s sedežem v Barceloni (Španija),

* Jezik postopka: angleščina.

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. septembra 2006 (zadeva R 960/2005-1) glede postopka z ugovorom med SEAT, SA in Honda Motor Europe Ltd,

**SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti senat),**

v sestavi O. Czúcz (poročevalec), predsednik, J. D. Cooke, sodnik, in I. Labucka, sodnica,

sodna tajnica: C. Kantza, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 5. decembra 2006,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 5. aprila 2007,

na podlagi obravnave z dne 11. marca 2008,

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Tožeča stranka Honda Motor Europe Ltd je 10. decembra 2001 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, vložila zahtevo za registracijo znamke.

- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedna znamka MAGIC SEAT.
- 3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija znamke, spadajo v razred 12 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, v revidirani in spremenjeni obliki, ter ustrezajo naslednjim opisom: „Sedeži za vozila in mehanizmi sedežev za vozila in sestavni deli, nadomestni deli ter dodatki k tem proizvodom.“
- 4 Prijava je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 70/2002 z dne 2. septembra 2002.
- 5 Družba Seat, SA, je 7. oktobra 2002 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 vložila ugovor proti registraciji prijavljene znamke za vse v njej navedene proizvode.
- 6 Ugovor je temeljil zlasti na španski figurativni znamki št. 2 189 822, ki je bila 3. marca 1999 registrirana za proizvode: „Kopenska vozila, spoji in prenosni deli, kot

tudi drugi elementi in nadomestni deli kopenskih vozil, ki niso zajeti v drugih razredih; naprave za premikanje po kopnem, zraku ali vodi“, ki spadajo v razred 12 in jo sestavljajo naslednji znaki:



- 7 Eden izmed razlogov, na katerem je temeljil ugovor, je bil obstoj verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe 40/94 med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko. V utemeljitvi svojega ugovora se je Seat prav tako sklicevala na ugled svoje znamke, zlasti v Španiji.
- 8 Oddelek za ugovore je v odločbi z dne 10. junija 2005 ugodil ugovoru, ker zaradi istovetnosti proizvodov in stopnje podobnosti znamk obstaja verjetnost zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko. Poleg tega je, upoštevajoč to ugotovitev, natančneje navedel še, da ni treba obravnavati povečanega razlikovalnega učinka prejšnje znamke.
- 9 Tožeča stranka je 5. avgusta 2005 pri UUNT vložila pritožbo proti tej odločitvi.
- 10 Prvi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 7. septembra 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) v celoti zavrnil pritožbo. Svojo odločbo je utemeljil z dejstvom, da obstaja verjetnost zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, saj so zadevni proizvodi enaki, nasprotujoča si znaka pa podobna. Odbor za pritožbe je to ugotovitev utemeljil z dejstvom, da sta si nasprotujoča si znaka do določene mere vidno in fonetično podobna ter da obstaja verjetnost, da bi bila pojmovno lahko razumljena kot podobna.

Navedel je tudi, da ima prejšnja znamka v Španiji zaradi svojega ugleda povečan razlikovalni učinek. Odbor za pritožbe je še pripomnil, da tudi če potrošniki znakov ne bi zamenjali med seboj in bi videli njune razlike, bi ju vendarle lahko povezali in domnevali, da imata enak komercialni izvor.

Predlogi strank

11 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- izpodbijano odločbo razveljavi;
- UUNT naloži plačilo stroškov.

12 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravno stanje

- 13 V utemeljitvi pritožbe tožeča stranka navaja samo en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

- 14 Upoštevajoč vidno primerjavo zadevnih znakov tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe podcenil pomen razlikovalnega logotipa „S“ prejšnje znamke, ker je menil, da bo razumljen kot okrasni element ali kot prva črka besede „seat“. Ta ugotovitev je poleg tega v nasprotju z trditvijo v izpodbijani odločbi, da se obe znamki vidno razlikujeta zaradi navedenega logotipa v prejšnji znamki in zaradi besede „magic“ v prijavljeni znamki. Logotip „S“ je po mnenju tožeče stranke prevladujoč vidni element prejšnje znamke, medtem ko v prijavljeni znamki takoj pritegne pogled beseda „magic“. Odbor za pritožbe bi zato moral ugotoviti, da med obema nasprotujočima si znakoma na splošno obstaja šibka vidna podobnost. Poleg tega je logotip „S“ zelo znan in pomeni razlikovalni znak, kot so na primer logotipi Citroën, Peugeot, Audi, Mercedes, Toyota in Honda. Zanikanje tega logotipa bi pomenilo podeljevanje povsem besedne zaščite figurativni ali sestavljeni znamki, ki ne bi smelo biti dovoljeno v sistemu znamk Skupnosti, saj se znamke pogosto varuje le zaradi njihovih figurativnih elementov. V tem posebnem primeru bi zanikanje figurativnega elementa pomenilo nedopustno dejanje „radikalne razčlenitve“ sestavljene znamke (sodba Sodišča prve stopnje z dne 28. junija 2005 v zadevi Canali Ireland proti UUNT – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK) T-301/03, ZOdl., str. II-2479, točka 48). Na obravnavi je tožeča stranka v utemeljitev te trditve navajala tudi sodbo Sodišča z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT (C-193/06 P, neobjavljena v ZOdl.).
- 15 Glede glasovne primerjave zadevnih znamk je odbor za pritožbe po mnenju tožeče stranke napačno odločil, da sta si znamki podobni. Na eni strani španski potrošnik izraza „magic“ ne naglaša kot španske besede, saj ta beseda v španskem jeziku ne obstaja, iz česar sledi, da zadevna prijavljena znamka ne more biti v celoti izrečena kot

španski izraz. Na drugi naj strani odbor za pritožbe tudi ne bi upošteval dejstva, da je „magic“ prva beseda znamke MAGIC SEAT, zaradi česar se glasovne razlike od prejšnje znamke SEAT pojavljajo že na začetku prijavljene znamke.

- 16 V zvezi s pojmovno primerjavo tožeča stranka pritožbenemu odboru očita, da je oblikoval mnenje, da beseda „seat“ nima nobenega pomena v španščini in da ni v celoti ocenil prejšnje znamke, ki je sestavljena iz besede „seat“ in logotipa „S“ ter bi jo španski potrošniki takoj in jasno povezali z znanim španskim proizvajalcem avtomobilov Seat. Glede prijavljene znamke MAGIC SEAT se po mnenju tožeče stranke, čeprav je beseda „magic“ do določene mere podobna španski besedi „mágico“, razume, da ima v angleškem ali katerem koli drugem jeziku, razen v španskem, drug pomen, in zato pod nobenim pogojem ne bi mogla biti razumljena v povezavi s španskim proizvajalcem avtomobilov Seat. Posledično, pojmovna različenost med znamkama preprečuje kakršno koli vidno ali glasovno podobnost. Poleg tega naj odbor za pritožbe ne bi upošteval dokazov, ki mu jih je tožeča stranka predstavila o tem, kako bi španski potrošniki najverjetneje razumeli znamko MAGIC SEAT, še zlasti poročilo M. S., v skladu s katero španski potrošniki, ki govorijo angleško, prepoznajo besedo „magic“ kot angleško, tisti, ki ne govorijo angleško, pa bi lahko mislili, da je beseda podobna španski besedi „mágico“ kar bi imelo za posledico, da bi znamko MAGIC SEAT na splošno sprejeli kot angleški izraz oz. vsaj kot tuji izraz.

- 17 V zvezi z verjetnostjo zmede v obravnavanem primeru tej nasprotujejo štirje razlogi. Prvič, avtomobilski sedeži so včasih relativno dragi predmeti, zato so kupci pri njihovem nakupu toliko bolj skrbni. Drugič, kupci te predmete ponavadi kupijo ob pomoči strokovnjaka. Tretjič, tudi če kupci te predmete kupijo brez pomoči strokovnjaka, so ti kupci – verjetno avtomobilski navdušenci ali člani avtomobilskih klubov – dobro obveščeni. Končno, vsaka oseba, strokovnjak ali ne, je še posebno pozorna na to, da kupljeni sedež ustreza določenemu avtu. Sicer pa naj odbor za pritožbe tudi ne bi upošteval mnenja strokovnjaka M. G., iz katerega je jasno razvidno,

da se avtomobilski sedeži ponavadi prodajajo pri pooblaščenem prodajalcu; da se ti sedeži prodajajo ali kot izvirna oprema ali kot nadomestni deli; da take sedeže ponavadi kupujejo poznavalci in da je tudi za avtomobilске sedeže, ki služijo kot neizvirni deli, potrebna namestitvena oprema, ki ustreza določenemu avtu.

18 UUNT izpodbija trditve tožeče stranke.

Presoja sodišča prve stopnje

19 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede pomeni verjetnost povezave s prejšnjo znamko. Poleg tega na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 izraz prejšnje znamke pomeni znamke, registrirane v državi članici, z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

20 V skladu z ustaljeno sodno prakso zato obstaja verjetnost zmede, če javnost lahko verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz ekonomsko povezanih podjetij. V skladu s to sodno prakso je treba obstoj verjetnosti zmede presojati celovito v skladu s tem, kako upoštevna javnost zaznava znake in zadevne proizvode, ter ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki se nanašajo na okoliščine primera, zlasti na soodvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo proizvodov ali storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).

- 21 V obravnavanem primeru je prejšnja znamka, na kateri je temeljil ugovor, figurativna španska znamka SEAT. Kot je navedel odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, je ozemlje, upošteveno za namen uporabe člena 8(1)(b) Uredbe 40/94, špansko ozemlje. Poleg tega upošteveno javnost glede na značaj zadevnih proizvodov ali storitev sestavljajo na eni strani prodajalci avtomobilov, lastniki avtomobilskih servisov in mehaniki ter na drugi strani povprečni potrošniki, ki jim bo pri menjavi ali pri katerem koli popravilu, povezanem z avtomobilskimi sedeži, verjetno pomagal mehanik ali drug pooblaščen strokovnjak. Tožeča stranka te definicije upoštevnosti ni izpodbijala.
- 22 Glede primerjave zadevnih proizvodov je odbor za pritožbe pravilno sklepal, ne da bi tožeča stranka njegov sklep v tem delu izpodbijala, da so zadevni proizvodi enaki kot proizvodi, ki jih je zajemala zahteva za registracijo tožeče stranke, to je „sedeži za vozila in mehanizmi sedežev za vozila in sestavni deli, nadomestni deli ter dodatki za te proizvode“, ter da spadajo v širšo kategorijo, ki jo zajema prejšnja znamka, in sicer „deli in nadomestni deli za kopenska vozila.“

Primerjava znakov

- 23 Kot izhaja iz ustaljene sodne prakse, mora splošna ocena o verjetnosti zmede, ki se nanaša na vidno, glasovno ali pojmovno podobnost nasprotujočih si znakov, temeljiti na njihovem splošnem vtisu, upoštevajoč, med drugim, njihove razlikovalne in

prevladujoče elemente (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47, in navedeno sodno prakso).

- 24 Prvič, pri vidni podobnosti nasprotujočih si znakov je treba najprej spomniti, da je Sodišče prve stopnje že pojasnilo, da ni razloga, da ne bi ugotavljali, ali obstaja vidna podobnost med besedno in figurativno znamko, saj sta to grafični vrsti znamke, ki je sposobna dajati vidni vtis (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Recueil, str. II-5275, točka 51, in z dne 4. maja 2005 v zadevi Chum proti UUNT – Star TV (STAR TV), T-359/02, ZOdl., str. II-1515, točka 43).
- 25 Glede tega je treba opozoriti, da se lahko šteje, da je sestavljena znamka, ki zajema besedne in figurativne elemente, podobna drugi znamki, ki je enaka ali podobna enemu od sestavnih delov sestavljene znamke, le če je ta prevladujoči element v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Tako je, ko ta sestavni del lahko sam prevlada v predstavi te znamke, ki jo ima v spominu upoštevena javnost, tako da so drugi sestavni deli te znamke zanemarljivi v celotnem vtisu, ki ga ustvarja (sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 33, in zgoraj navedena sodba STAR TV, točka 44).
- 26 Ta pristop ne obsega samo obravnave posameznega sestavnega dela sestavljene znamke in primerjanja tega z drugo znamko. Nasprotno, primerjavo je treba opraviti s preučitvijo zadevnih znamk, ki se presojata vsaka zase kot celota. Vendar to ne izključuje, da bi lahko v celotnem vtisu, ki ga sestavljena znamka ustvari v spominu upoštevene javnosti, v določenih okoliščinah prevladal eden izmed njenih sestavnih delov ali več teh (zgoraj navedena sodba MATRATZEN, točka 34, sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. maja 2005 v zadevi Grupo Sada proti UUNT – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, ZOdl., str. II-1667, točka 49).

- 27 Pri presoji prevladujočega značaja enega ali več sestavnih delov sestavljene znamke je treba še posebej upoštevati bistvene značilnosti vsakega od sestavnih delov in jih primerjati z drugimi sestavnimi deli (zgoraj navedeni sodbi MATRATZEN, točka 35, in GRUPO SADA, točka 49).
- 28 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da imata primerjani znamki skupno besedo „seat“, h kateri je v prejšnji znamki dodan logotip „S“, v prijavljeni znamki pa beseda „magic“.
- 29 Odbor za pritožbe je pravilno menil, da beseda seat tvori prevladujoč element prejšnje znamke, to pomeni, element, ki bi ga navajali španski potrošniki, kadar bi poskušali identificirati znamko kot celoto.
- 30 V zvezi s tem je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso velja, da kjer je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, bi morali prve obravnavati kot bolj razlikovalne od drugih, saj se bo povprečni potrošnik lažje skliceval na zadevne proizvode z navajanjem njihovega imena kot z opisovanjem figurativnega elementa znamke (v tem smislu glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 47, in z dne 14. julija 2005 v zadevi Wassen International proti UUNT – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, ZOdl., str. II-2897, točka 37).
- 31 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da je logotip „S“ v prejšnji znamki rahlo stiliziran, vendar se ne zdi, da bi bil zelo izviren ali zelo razdelan. Tvori namreč prvo črko besednega elementa „seat“, ki je, čeprav se nahaja pod logotipom „S“ in je napisan z manjšimi črkami kot logotip, vendarle napisan z velikimi črkami, je večji kot navedeni logotip in je popolnoma berljiv. Še več, kot pravilno trdi UUNT in kljub elementom, na katere se sklicuje tožeča stranka – kot je na primer posnemanje uporaba logotipa „S“ na naslovnici letnega poročila družbe Seat ali na prednjem delu avtomobilov, ki jih prodaja

to podjetje – ta logotip nima nikakršne semantične vsebine, ki bi prejšnji znamki zagotavljala razlikovalni značaj, ampak je njegov namen poudariti prvo črko besede „seat“.

32 Odbor za pritožbe je torej v točki 25 izpodbijane odločbe upravičeno ugotovil, da je logotip, čeprav je nedvomno prepoznaven, tudi neločljivo povezan z besednim elementom „seat“, ki ima v Španiji zaradi ugleda, ki ga uživa, povečan razlikovalni učinek. Zaradi tega obstaja verjetnost, da bi bila prejšnja znamka, gledano v celoti, identificirana prek besednega elementa „seat“, pri čemer bi bil logotip razumljen kot okrasni element ali začetnica besede „seat“. Posledično je treba pritrditi ugotovitvi odbora za pritožbe, da je besedni element „seat“ prevladujoči element v prejšnji znamki.

33 V nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, je odbor za pritožbe pravilno uporabil sodno prakso, v skladu s katero celotni vtis, ki ga sestavljena znamka ustvari v spominu upoštevnne javnosti, ne izključuje, da bi v določenih okoliščinah prevladal eden izmed njenih sestavnih delov ali več teh (zgoraj navedena sodba Nestlé proti UUNT, točka 42).

34 Prav tako je odbor za pritožbe v točki 28 izpodbijane odločbe pravilno odločil, da sta si nasprotujoča si znaka z vidnega stališča do določene mere podobna, in sicer glede na skupni element „seat“, vendar se razlikujeta zaradi figurativnega elementa v prejšnji znamki in zaradi besede „magic“, ki v prijavljeni znamki zaradi svoje podobnosti s špansko besedo „mágico“ kakovostno opredeljuje besedo „seat“.

- 35 Končno je treba zavrniti tudi trditev tožeče stranke, da točki 25 in 28 izpodbijane odločbe nista združljivi, saj iz točke 25 sledi, da logotip prejšnje znamke ni bil pomemben, ter iz točke 28, da se obe znamki vidno razlikujeta zaradi prisotnosti logotipa v prejšnji znamki in zaradi prisotnosti besede „magic“ v prijavljeni znamki. Kot je bilo namreč navedeno zgoraj, odbor za pritožbe v točki 25 izpodbijane odločbe ni neupošteval logotipa „S“, ampak je zavzel stališče, da v znamki, gledano v celoti, prevladuje besedna komponenta „seat“, zaradi česar se logotip razume kot okrasni element ali kot prva črka besede „seat“. Tako je odbor za pritožbe v točki 28 izpodbijane odločbe, čeprav je ugotovil, da se sporni znamki z vidnega vidika razlikujeta zaradi okrasnega dopolnilnega figurativnega elementa v prejšnji znamki in zaradi besede „magic“ v prijavljeni znamki, prav tako menil, da sta si ti znamki do določene mere podobni, ker obe vsebujeta besedo „seat“, ki je prevladujoči element v prejšnji znamki.
- 36 Drugič, v zvezi z glasovno primerjavo nasprotujočih si znamk, ni sporno, da se logotip, oblikovan v obliki črke „S“, ne izgovarja. Poleg tega je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, ne da bi mu tožeča stranka to oporekala, da upoštevena javnost besedno komponento „seat“ naglasi v dveh zlogih „se – at“.
- 37 Glede prijavljene znamke, je treba ugotoviti, da upoštevena javnost, vključno s potrošniki, ki razumejo angleški jezik, besede „seat“, iz besedne znamke MAGIC SEAT, ne razume nujno kot prevod angleške besede za sedež, ker jo takoj poveže z imenom znanega španskega proizvajalca avtomobilov Seat. V nasprotju s tem, kar zatrjuje tožeča stranka, torej obstaja verjetnost, da jo bo javnost izgovorila kot špansko besedo z dvema zlogoma in ne kot enozložno angleško besedo.

38 Glede trditve tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni upošteval uveljavljene sodne prakse, v skladu s katero naj bi potrošniki bolj opazili začetek kot konec znaka, je treba ugotoviti, da ta pristop v vseh primerih ni mogoč (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. maja 2007 v zadevi Trek Bicyce proti UUNT – Audi (ALLTREK), T-158/05, neobjavljena v ZOdl., točka 70 in navedena sodna praksa) in da v nobenem primeru ne more ogroziti načela, na podlagi katerega mora, glede na to, da povprečni potrošnik običajno dojame znamko kot celoto in se ne spušča v preverjanje različnih podrobnosti, preizkus podobnosti med znamkama zajemati celoten vtis teh znamk.

39 Torej, kot je ugotovljeno zgoraj, upoštevena javnost besedo „magic“ zaradi njene podobnosti s špansko besedo „mágico“, ki je izključno poveličevalna, razume le kot kvalifikator besede „seat“. Uveljavljena sodna praksa na splošno navaja, da javnost opisnega elementa v sestavljeni znamki ne bo razumela kot razlikovalnega in prevladujočega elementa, glede na celotni vtis, ki ga daje znamka (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 53, in z dne 6. oktobra 2004 v zadevi New Look proti UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03, ZOdl., str. II-3471, točka 34). Trditev, da upoštevena javnost „magic seat“ ne bo izgovorila kot španskega izraza zato, ker beseda „magic“ v tem jeziku ne obstaja, je treba zavrniti zaradi istega razloga.

40 Iz tega sledi, da ni mogoče izključiti, da vsaj del upoštevene javnosti prijavljene znamke ne bo izgovoril kot „ma – gic se – at“. V teh okoliščinah je treba, zato ker vključitev edinega besednega elementa prejšnje znamke v prevladujoči element prijavljene znamke dovoljuje zaključek, da med obema nasprotujočima si znakoma obstaja precejšnja glasova podobnost, oceno odbora za pritožbe potrditi (v tem smislu glej zgoraj navedeno sodbo NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection, točka 37).

- 41 Nazadnje, v zvezi s pojmovno primerjavo obeh nasprotujočih si znakov je treba upoštevati, kakoupoštevna javnost razume nasprotujoča si znaka in še posebej prevladujoči element prejšnje znamke „seat“, ki je skupen obema znakoma.
- 42 Glede pomena prejšnje znamke je treba upoštevati, da razlikovalni element „S“ nima nobene pomenske vsebine.
- 43 Po drugi strani je odbor za pritožbe v točki 30 izpodbijane odločbe menil, da beseda „seat“ v španskem jeziku nima pomena in da je akronim imena podjetja, ki je imetnik prejšnje znamke, in sicer Sociedad Española de Automoviles de Turismo. Dodal je še, da je beseda „seat“ zaradi ugleda tega podjetja postala prepoznavna kot avtomobilska blagovna znamka.
- 44 To analizo odbora za pritožbe je treba potrditi. Beseda „seat“ v španskem jeziku ne obstaja, vendar je v tem jeziku pridobila drugoten pomen ali svoj pomen, ker jasno označuje španskega proizvajalca avtomobilov Seat (v tem smislu in po analogiji glej sodbo Sodišča z dne 12. februarja 2004 v zadevi Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, str. I-1619, točka 104). Sicer pa se tožeča stranka strinja, da bi upoštevna javnost prejšnjo znamko, sestavljeno iz logotipa in besede „seat“, takoj razumela, kot da označuje znanega španskega proizvajalca avtomobilov Seat.
- 45 V zvezi s prijavljeno znamko MAGIC SEAT je odbor za pritožbe nato sklenil, da obstaja verjetnost, da jo bo javnost razumela, kot da je pojmovno podobna prejšnji znamki SEAT, ker vsebuje znamko, ki ima povečan razlikovalni učinek, ki mu je dodan poveljevalni pridevnik „magic“.

46 To analizo je prav tako treba potrditi, ker ne more biti izključeno, da bi upoštevna javnost, ki bi bila soočena z besedno znamko MAGIC SEAT, ki označuje avtomobilске sedeže, ki jih prodaja tožeča stranka, glede na ugled prejšnje znamke in zaradi povsem povečevalne narave pridevnika „magic“ povezala to znamko s prejšnjo znamko SEAT ter torej s španskim proizvajalcem avtomobilov.

47 V zvezi s tem je treba zavrnilo jezikovni dokaz, ki ga v skladu z navedbami tožeče stranke odbor za pritožbe ni upošteval. Samo izjava strokovnjaka M. S., da večina španskih potrošnikov besedo „magic“ prepozna kot angleško besedo, čeprav morda mislijo, da je podobna španski besedi „mágico“, vendar bi besedno znamko MAGIC SEAT v celoti kljub temu prepoznali kot angleškega izraz, ne zadostuje za dokaz, da vsaj del upoštevne javnosti te znamke ne bi prepoznal kot španskega izraza.

48 To mnenje namreč ni podprto z nobenim statističnim ali znanstvenim podatkom, ki bi lahko kazal na to, da upoštevna javnost razume angleški jezik. Kot je že bilo navedeno zgoraj, je upoštevna javnost sestavljena na eni strani iz prodajalcev avtomobilov, lastnikov avtomobilskih servisov in mehanikov ter na drugi strani iz povprečnih potrošnikov, ki jim bodo pri popravilu ali menjavi česar koli, povezanega z avtomobilskimi sedeži, najverjetneje pomagali mehaniki ali drugi usposobljeni strokovnjaki. V teh okoliščinah ta izjava [torej] ne zadostuje za izključitev možnosti, da vsaj del upoštevne javnosti prijavljene znamke ne bi razumel kot nešpanski izraz, ampak bi jo povezal s španskim proizvajalcem avtomobilov Seat.

49 Ker obstaja verjetnost, da bi vsaj del upoštevne javnosti menil, da se obe znamki nanašata na proizvajalca avtomobilov Seat, je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da sta si zadevni znamki pojmovno podobni.

- 50 Ker med nasprotujočima si znakoma ni pojmovne razlike, ki bi lahko nevtralizirala njune vidne in glasovne podobnosti, je trditev tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni upošteval pravila nevtralizacije, treba zavriniti.
- 51 Iz navedenih preudarkov sledi, da se nasprotujoča si znaka, gledano v celoti, zdita podobna, pri čemer ta podobnost še posebej izhaja iz prisotnosti prevladujočega elementa prejšnje znamke „seat“ v prijavljeni znamki.

Verjetnost zmede

- 52 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba opozoriti, da kolikor večji razlikovalni učinek je imela prejšnja znamka, toliko večja je verjetnost zmede, zato imajo znamke z velikim razlikovalnim učinkom bistveno oziroma zaradi poznavanja teh znamk na trgu širše varstvo kot znamke z manj razlikovalnim učinkom (po analogiji glej sodbo Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20 in navedena sodna praksa).
- 53 Pri splošni oceni verjetnosti zmede je prav tako treba poudariti, da je se šteje, da je povprečen potrošnik v obravnavani kategoriji običajno dobro obveščen, pozoren in ozaveščen. Vendar je treba upoštevati tudi, da ima povprečen potrošnik redko možnost narediti neposredno primerjavo med različnimi znamkami, ampak se mora ravnati po nepopolni sliki, ki jo je ohranil v spominu. Prav tako je treba upoštevati, da se stopnja potrošnikove pozornosti lahko spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov (po analogiji glej zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schufabrik Meyer, točka 26) in dejstvo, da javnost, sestavljena iz strokovnjakov, specializiranih na področju navedenih proizvodov, verjetno kaže na visoko stopnjo pozornosti pri izbiri teh proizvodov (glej sodbo

Sodišča prve stopnje z dne 14. julija 2005 v zadevi Reckitt Benckiser (España) proti UUNT – Aladin (ALADIN), T-126/03, ZOdl., str. I-2861, točka 96 in navedena sodna praksa).

54 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe ugotovil, da na podlagi dejstva, da sta si znamki podobni, obstaja verjetnost zmede, da ima prejšnja znamka v Španiji na podlagi svojega ugleda velik razlikovalni učinek in da so zadevni proizvodi identični. Zlasti je navedel, da bi, tudi če upoštevna javnost ne bi zamenjala ene znamke za drugo in bi opazila razlike med njima, še vedno obstajala verjetnost, da poveže obe znamki in domneva, da imajo proizvodi isti komercialni izvor.

55 Iz analize, opisane zgoraj, izhaja, da so proizvodi, ki jih označujeta znamki, enaki in da sta si obe znamki v celoti gledano podobni.

56 Poleg tega ni sporno, da ima prejšnja znamka v Španiji na podlagi svojega ugleda velik razlikovalni učinek, kar pomeni, da uživa tudi širše varstvo kot znamke z manj razlikovalnim značajem.

57 Glede na zgoraj navedeno je treba ugotoviti, da bi upoštevna javnost lahko verjela, da proizvodi, ki jih označujeta znamki, izvirajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz ekonomsko povezanih podjetij. Treba je torej skleniti, da odbor za pritožbe ni storil napake s presojo, da obstaja verjetnost zmede ali povezave pri delu upoštevne javnosti.

58 Te ugotovitve trditve tožeče stranke ne izpodbijejo.

- 59 Glede trditve tožeče stranke, da beseda „seat“, iz prijave znamke Skupnosti zaradi angleške besede „magic“ izgubi svoj drugotni pomen in namig na svoj komercialni izvor, je treba ugotoviti, da glede na ugled znamke SEAT ter opisne narave besede „magic“ obstaja verjetnost, da bo slednjo upoštevna javnost razumela kot kakovostno opredelitev besede „seat“, še posebej v izrazu „magic seat!“, kot je odbor za pritožbe ugotovil v točki 27 izpodbijane odločbe. Poleg tega je ta ugotovitev podprta tudi z dejstvom, kot v svojih pisanjih poudarja UUNT, da vse več promocije znamk v neanglofonskih državah poteka tako, da se angleške besede uporabljajo za to, da bi se povečala mednarodna podoba teh znamk, prav tako pa je postala priljubljena tudi uporaba angleške besede „magic“ kot povečevalnega elementa.
- 60 Glede trditve, da bi štirje razlogi morali voditi odbor za pritožbe k presoji, da ni verjetnosti zmede – namreč, da je cena avtomobilskih sedežev visoka, da nakup teh predmetov ponavadi poteka ob pomoči trgovca, da potrošniki dobro poznajo to blago in da vsak potrošnik, strokovnjak ali ne, še posebej pazi, da ob nakupu zagotovi ustreznost avtomobilskega sedeža določeni znamki avtomobila, je treba ugotoviti, da jo je treba prav tako zavrniti.
- 61 Treba je namreč ugotoviti, da se zdi, da pritožnik, s tem ko uveljavlja te štiri razloge, trdi, da je stopnja pozornosti upoštevne javnosti visoka, ne glede na to, ali je javnost strokovna ali ne, kar naj bi preprečilo zamenjavo spornih znamk. V tem pogledu je treba podpreti presojo odbora za pritožbe, podano v točki 35 izpodbijane odločbe, da verjetnost zmede med obema znamkama obstaja, čeprav je upoštevna javnost večinoma sestavljena iz strokovnjakov. Kot namreč navaja odbor za pritožbe, trgovina z avtomobilskimi in nadomestnimi deli ni omejena samo na trgovce, pooblaščen za prodajo ene znamke, zaradi česar ni mogoče izključiti, da bi španski prodajalec avtomobilov ali mehanik pri zbiranju avtomobilskih delov ali nadomestnih avtomobilskih delov lahko domneval, da proizvodi, dani v prodajo pod prijavljeno znamko, izhajajo iz podjetja Seat ali od proizvajalca, ki je ekonomsko povezan s tem podjetjem.

62 Poleg tega je treba spomniti, da čeprav bi potrošnika njegova visoka stopnja pozornosti domnevno lahko vodila v to, da bi poznal tehnične značilnosti avtomobilskih sedežev, da bi zagotovil njihovo ustreznost določenemu modelu avtomobila, dejstvo, da upoštevno javnost sestavljajo strokovnjaki, upoštevajoč istovetnost proizvodov, ki jih pokrivata znamki, podobnost znamk in povečan razlikovalni učinek prejšnje znamke, ne zadostuje za izključitev možnosti, da bi javnost lahko mislila, da proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz ekonomsko povezanih podjetij (glej sodbo ALADIN, zlasti točko 100). Čeprav namreč večja stopnja pozornosti upoštevne javnosti pomeni, da se bo dobro pozanimala o avtomobilskih sedežih in da se zato lahko izogne napakam glede ustreznosti teh sedežev z določenim modelom avtomobila, pa ne more preprečiti, da bi ta javnost verjela, da so sedeži z blagovno znamko MAGIC SEAT del nove vrste proizvodov španskega proizvajalca avtomobilov Seat.

63 Končno, glede trditve o domnevnem neupoštevanju mnenja M. G. s strani odbora za pritožbe, iz katerega je v skladu s trditvami tožeče stranke jasno razvidno, da avtomobilске sedeže prodajajo pooblašteni prodajalci in da se prodajajo ali kot izvirna oprema ali kot nadomestni deli, je treba ugotoviti, da ta trditev ni pomembna, ker se določeni načini trženja proizvodov, ki jih določajo znamke, spreminjajo v času in v skladu z željami imetnikov teh znamk, zato prospektivna analiza verjetnosti zmede med znamkama ne more biti odvisna od tržnih ciljev, uresničenih ali ne, niti od subjektivnih namenov imetnikov znamk (sodba Sodišča z dne 15. marca 2007 v zadevi T.I.M.E. ART proti UUNT, C-171/06 P, neobjavljena v ZOdl., točka 59).

64 Poleg tega je treba zavrnilo trditev tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni upošteval izjave strokovnjaka M. G., da avtomobilске sedeže običajno kupujejo poznavalci, ki verjetno ne bi zamenjali znamk in v skladu s katero tudi nadomestni sedeži zahtevajo namestitveno opremo, ki ustreza določenemu modelu avtomobila, ker kot je bilo ugotovljeno zgoraj, čeprav visoka stopnja pozornosti upoštevne javnosti lahko pomaga pri izogibanju napakam, kot je ustreznost avtomobilskih sedežev, ne more izključiti možnosti verjetnosti zmede ali povezave glede komercialnega izvora teh proizvodov.

- 65 Iz tega sledi, da edini tožbeni razlog, ki ga v bistvu navaja tožeča stranka ni utemeljen. Zato je treba tožbo zavrni.

Stroški

- 66 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Honda Motor Europe Ltd se naloži plačilo stroškov.

Czúcz

Cooke

Labucka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 9. septembra 2008.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

O. Czúcz