

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člena 10(1) in 12(1) Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (MarkenRL) ⁽¹⁾ razlagati tako, da se znamka uporablja resno in dejansko, če se nanaša na proizvode (v tem primeru: brezalkoholne pijače), ki jih imetnik znamke kupcem njegovih drugih proizvodov (v tem primeru: tekstil) po sklenitvi prodajne pogodbe podari?

⁽¹⁾ UL L 40, str. 1.

Pritožba, ki jo je vložila družba Philip Morris Products SA 16. novembra 2007 zoper sodbo Sodišča prve stopnje (drugi senat), razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi T-140/06, Philip Morris Products proti UUNT

(Zadeva C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Philip Morris Products SA (zastopnika: T. van Innis in C. S. Moreau, odvetnika)

Druga stranka v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Predlogi pritožnice:

- izpodbijana sodba naj se razglasi za nično;
- Uradu naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica s svojo pritožbo navaja, da je Sodišče prve stopnje kršilo člena 4 in 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti ⁽¹⁾. V zvezi s tem očita Sodišču prve stopnje, prvič, da je pristransko presodilo v škodo kategorije znamk, v katero sodi prijavljena znamka. Sodišče prve stopnje naj bi s presojo, da potrošniki nimajo navade na podlagi oblike ali embalaže proizvodov domnevati o njihovem izvoru, prišlo do dejanske ugotovitve, ki naj bi bila brez znanstvene podlage in naj bi popačila človeško zaznavanje znakov na splošno in zlasti oblik.

Drugič, pritožnica očita Sodišču prve stopnje, da je napačno pravno preučilo, kako zadevna javnost zaznava to znamko. Ta

napaka naj bi na eni strani izhajala iz dejstva, da naj bi Sodišče prve stopnje upoštevalo rabo znamke le na podlagi njene namestitve na zavitek cigaret, medtem ko lahko oblika embalaže določenega proizvoda vpliva na zaznavanje javnosti s številnimi drugimi izraznimi sredstvi, kot so grafične ali tridimenzionalne predstavitve znamke v promocijskih materialih. Na drugi strani naj bi napačna presoja izhajala iz dejstva, da naj bi Sodišče prve stopnje zožilo pojem znamke na njen del, ki ga lahko morebitni kupec zazna v trenutku pred svojim nakupom, medtem ko so javnost, kateri je namenjena znamka, vsi tisti, ki se lahko z njo srečajo pri običajni rabi znamke, ki se izrazi tako pri promociji proizvoda pred njegovim nakupom, kot pri rabi oziroma potrošnji proizvoda po njegovem nakupu.

Tretjič oziroma nazadnje tožeča stranka navaja protislovje v obrazložitvi izpodbijane sodbe.

⁽¹⁾ UL 1994, L 11, str. 1.

Pritožba, ki jo je 16. novembra 2007 vložila Aceites del Sur Coosur, S.A., prej Aceites del Sur, S.A., zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat) razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi Koipe Corporación, S.L., proti UUNT (znamke in modeli), T-363/04

(Zadeva C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Aceites del Sur-Coosur, S.A., prej Aceites del Sur, S.A. (zastopnik: J.-M. Otero Lastres, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Koipe Corporación, S.L., in UUNT (znamke in modeli)

Predlogi pritožnice:

- Naj se odloči, da je bila pritožba zaradi kršitve prava Skupnosti zoper sodbo Sodišča prve stopnje (prvi senat), razglašeno 12. septembra 2007 v zadevi T-363/04, vložena v predpisanih oblikah in rokih;
- v skladu s členoma 61 Statuta Sodišča in 113 Poslovnika naj se pritožbi ugodi in posledično zgoraj navedena sodba Sodišča prve stopnje v celoti razveljavi;

- če stanje spora to dopušča, naj se o sporu odloči dokončno;
- podredno, v nasprotnem primeru naj se zadeva vrne Sodišču prve stopnje, da odloči v skladu z merili, ki zavezujejo Sodišče, in če Sodišče odloči, da je potrebno, navede, kakšne so posledice razglasitve ničnosti odločbe, ki jih je treba šteti za dokončne za stranki v sporu, pri čemer se v skladu s členom 112 Poslovnika stroški naložijo tožeči stranki v postopku na prvi stopnji in toženi stranki v obravnavani pritožbi.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Obravnavana pritožba zoper sodbo prvega senata Sodišča prve stopnje z dne 12. septembra 2007 temelji na dveh pritožbenih razlogih, ki sta:

1. Kršitev člena 8(1) ter člena 8(2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 40/94⁽¹⁾

Prva kršitev prava Skupnosti v izpodbijani sodbi je ta, da se vprašanje, katere znamke, izmed tistih, s katerimi je družba CARBONELL ugovarjala prijavi znamke Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588, izpolnjujejo pogoj, da so prejšnje znamke, šteje za „brezpredmetno“.

Če bi uporabilo člen 8(1) ter člen 8(2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 40/94, bi v izpodbijani sodbi morale biti znamke, nasprotujoče znamki Skupnosti CARBONELL št. 338681 družbe KOIPE, izključene, ker ta prijava Skupnosti ni prejšnja znamka v smislu člena 8(2)(a)(i) Uredbe št. 40/94. Če bi bilo odločeno tako, bi bile edine prejšnje znamke družbe KOIPE, ki bi lahko nasprotovale prijavi znamke Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588 pooblaščenca, registrirane španske znamke CARBONELL št. 994364, 1238745, in 1698613.

Ker so bile tako prejšnje znamke, ki bi lahko nasprotovale prijavi znamke Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588, omejene, naj bi šlo za na španskem ozemlju varovane znamke v smislu člena 8(1)(b). To naj bi pomenilo, da je treba vprašanje obstoja verjetnosti zmede med znamko Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588 in nasprotujočimi prejšnjimi znamkami družbe KOIPE, preučiti le glede na javnost na španskem ozemlju, ker so prejšnje znamke družbe KOIPE varovane na tem ozemlju, in ne glede na javnost na celotnem ozemlju Skupnosti, ker med prejšnjimi znamkami nobena ni znamka Skupnosti.

2. Kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa, kot vemo, relativni razlog za zavrnitev prijave znamke Skupnosti zaradi obstoja verjetnosti zmede med prijavljeno znamko Skupnosti in eno ali več nasprotujočih prejšnjih znamk. V izpodbijani sodbi je torej ta člen kršen zaradi naslednjih dveh razlogov:

Prvi del

Posledice neustrezne opredelitve nasprotujočih prejšnjih znamk, ki bi lahko nasprotovale prijavi znamke Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588.

Prvi del kršitve člena 8(1)(b), kot zatrjujemo, se nanaša na neustrezno opredelitev „prejšnjih“ znamk, ki nasprotujejo prijavi znamke Skupnosti, in na posledice, ki jih je imela ta neustrezna opredelitev prejšnjih znamk na način uporabe člena 8(1)(b) v izpodbijani sodbi v sporu iz obravnavanih postopkov.

Na podlagi vseh trditev, navedenih v tem prvem delu, je mogoče ugotoviti, da je bil v izpodbijani sodbi člen 8(1)(b) kršen, ker:

- se kot nasprotujoče prejšnje znamke niso štete le španske znamke CARBONELL št. 994364, 1238745, in 1698613;
- iz nasprotujočih znamk ni bila izrecno izključena kasnejša znamka Skupnosti CARBONELL št. 338681;
- kot posledica prvih dveh trditev, ni bila pravilno opredeljena „javnost na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka“; ker so prejšnje znamke izključno španske znamke, je bil namreč upoštevana javnost na ozemlju španski potrošnik olivnega olja;
- čeprav se v nekaterih od razlogov sklicuje na „španski trg olivnega olja“, se ta podatek upošteva le delno, ker ga upošteva le pri presoji razlikovalnega učinka figurativnih elementov spornih znakov;
- posledično se tega podatka ni v celoti upoštevalo niti pri presoji podobnosti znakov (ker se „španski trg olivnega olja“ ne omenja pri presoji na primer razlikovalnega učinka besednih elementov spornih znakov), niti pri ocenjevanju drugih dejavnikov, ki so bili v obravnavani zadevi pri odločitvah o obstoju verjetnosti zmede med spornima znakoma prav tako upoštevni.

Drugi del

Vpliv neustrezne opredelitve nasprotujočih znamk na dejavnik javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Napačna opredelitev in posledično napačna presoja upoštevni dejavnikov pri presoji verjetnosti zmede.

Trditve, ki jo navajamo v utemeljitev zatrjevane kršitve člena 8(1)(b) v tem drugem delu se opira na dva stebra oziroma temelja: na eni strani prejšnje utemeljevanje v zvezi z neustrezno opredelitvijo „nasprotujočih prejšnjih znamk“ v celoti in njen njegov vpliv na dejavnik „javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka“, in na drugi strani napačna opredelitev in posledično napačna presoja vseh dejavnikov, ki bi jih bilo treba upoštevati pri presoji verjetnosti zmede med prijavljeno znamko Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588 in nasprotujočimi prejšnjimi španskimi znamkami CARBONELL št. 994364, 1238745, in 1698613.

Trditve, na katerih pritožnica utemeljuje svoje mnenje, da je v izpodbijani sodbi zaradi neustrezne uporabe kršen člen 8(1)(b), so naslednje:

- v izpodbijani sodbi se je sporni znak presojal na podlagi merila „celotne presoje“ in „celotnega vtisa“ – vendar ločeno in zaporedno, ter torej „analitično“ – elementov spornih sestavljenih znamk, tako da je bil kršen člen 8(1)(b) in sodna praksa Skupnosti, ki jo razlaga.

V izpodbijani sodbi ni storjeno, kar bi bilo treba storiti najprej, in sicer preučiti znamke na podlagi merila „celotne presoje“ in „celotnega vtisa“, ki ga imajo sporne znamke. Ne da bi bilo to storjeno se je v izpodbijani sodbi od začetka uporabljala analitična metoda ter ločena in zaporedna preučitev na eni strani figurativnih elementov (točke od 75 do 87) in na drugi strani besednih elementov (točke od 88 do 93), pri čemer so imeli odločilno vlogo figurativni elementi, besedni elementi pa niso imeli nobenega niti minimalnega pomena. Ni sporno, da je v izpodbijani sodbi merilo celotne presoje in celotnega vtisa navedeno (točka 99), vendar je res tudi, da zato da bi se ravnalo pravilno, ne zadostuje navesti merilo iz sodne prakse, poleg tega ga je treba v obravnavani zadevi pravilno upoštevati in uporabiti. V izpodbijani sodbi pa to ni bilo storjeno. Da bi se presodila podobnost spornih znakov v izpodbijani sodbi namreč kot prvo in glavno merilo ni bilo uporabljeno merilo celotne presoje in celotnega vtisa, ampak se je upoštevalo analitično merilo, pri čemer so bili, prvič, ločeni figurativni in besedni deli znamk, in drugič, najprej ločeno presojeni figurativni elementi spornih znamk in nato besedni element LA ESPAÑOLA s tem, da drugi besedni element nasprotujočih znamk, priimek CARBONELL, ni bil naveden.

V izpodbijani sodbi je bil člen 8(1)(b) kršen tudi zato, ker je bila v obravnavani zadevi opuščena presoja dveh upoštevanih dejavnikov, kot sta prejšnji sočasni obstoj v daljšem obdobju in splošno poznavanje, ki sta zelo pomembna pri presoji verjetnosti zmede med prijaviteljo znamko Skupnosti LA ESPAÑOLA št. 236588 in nasprotujočih prejšnjih španskih znamk CARBONELL.

- Zaznavanje povprečnega španskega potrošnika olivnega olja in domnevna verjetnost zmede spornih znamk.

Čeprav je pojem povprečnega potrošnika, ki je bil opredeljen v sodni praksi Skupnosti, naveden, se v izpodbijani sodbi ta pojem potrošnika ne uporabi ampak se povprečni španski potrošnik olivnega olja opredeli bolj podobno pojmu povprečnega potrošnika iz nemške sodne prakse – in sicer „malomaren in nepremišljen potrošnik“ – kot pa pojmu evropskega potrošnika iz sodne prakse Skupnosti „normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren potrošnik“ (sodbi LLOYD, točka 26; in PICASSO, točka 38). Poleg te velike napake je v izpodbijani sodbi storjena še druga, ki je prav tako pomembna, in sicer, da se je „upoštevala nižja stopnja pozornosti“ kot bi jo lahko javnost pripisovala

znamkam olivnega olja, namesto, da bi se upoštevala stopnja pozornosti, ki jim jo pripisuje povprečni španski potrošnik olivnega olja, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.

(¹) Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20 decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL L 11, str. 1).

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija) 16. novembra 2007 – S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer proti Državi Belgiji

(Zadeva C-499/07)

(2008/C 22/54)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgija)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: S.A. Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Tožena stranka: Država Belgija

Vprašanja za predhodno odločanje

1. Ali je treba Direktivo Sveta z dne 23. julija 1990 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic(90/435/EGS) (¹), zlasti člen 4(1), razlagati tako, da nasprotuje temu, da država članica uporabi oprostitev za distribuirane dobičke, ki jih prejme družba te države članice od odvisne družbe, ki ima sedež v drugi državi članici, drugače kot z likvidacijo odvisne družbe, pri čemer v davčno osnovo najprej vstaje celotni distribuirani dobiček, nato pa od nje odbije do 95 % tega dobička, vendar pa ta država članica ta odbitek omeji na znesek dobičkov v davčnem obdobju, v katerem so bili distribuirani (po odbitku določenih postavk, ki jih določa zakon) (člen 205(2) zakonika o davkih na dohodke iz leta 1992, bran skupaj s členom 77 kraljevega odloka o izvajanju Davčnega zakonika na dohodke iz leta 1992), tako da ne pride do nobene izgube, ki bi jo bilo mogoče prenesti, če so dobički iz davčnega obdobja nižji kot so omenjeni distribuirani dobički?