

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 2. decembra 2009*

V zadevi T-434/07,

Volvo Trademark Holding AB, s sedežem v Göteborgu (Švedska), ki jo zastopajo
T. Dolde, V. von Bomhard in A. Renck, odvetniki,

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,

* Jezik postopka: angleščina.

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Elena Grebenshikova, stanujoča v Sankt Peterburgu (Rusija), ki jo zastopa M. Björkenfeldt, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 2. avgusta 2007 (zadeva R 1240/2006-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Volvo Trademark Holding AB in E. Grebenshikovo,

SPLOŠNO SODIŠČE
EVROPSKE UNIJE (šesti senat),

v sestavi A. W. H. Meij (poročevalec), predsednik, V. Vadapalas in T. Tchihev, sodnika,
sodni tajnik: N. Rosner, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. novembra 2007,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 3. marca 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je Urad vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 18. marca 2008,

na podlagi obravnave z dne 4. junija 2009

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Intervenientka, E. Grebenshikova, je 26. novembra 2003 pri Uradu za usklajevanju na notranjem trgu (znamke in modeli) (v nadaljevanju: Urad) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila prijavo znamke Skupnosti.
- ² Prijava znamke je vključevala ta figurativni znak:



- ³ Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 9, 39 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen.

- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 47/2004 z dne 22. novembra 2004.
- 5 Tožeča stranka, družba Volvo Trademark Holding AB, je 17. februarja 2005 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke.
- 6 Ugovor je temeljil na dveh prejšnjih registracijah znamke Skupnosti – št. 2 347 193 in št. 2 361 087 – ter na štirih prejšnjih registracijah v Združenem Kraljestvu – št. 747 362, št. 1 102 971, št. 1 552 528 in št. 1 552 529 – ki se nanašajo na besedni znak VOLVO.
- 7 Ugovor je temeljil tudi na prejšnji registraciji št. 747 361 v Združenem Kraljestvu, ki se nanaša na ta figurativni znak:



- 8 Prejšnje znamke, za katere je tožeča stranka trdila, da imajo v Evropski skupnosti ugled, zajemajo širok spekter proizvodov in storitev. Konkretno, znamka Skupnosti št. 236 1087 zajema zlasti „računalniško programsko opremo“ iz razreda 9.
- 9 Ugovor je temeljil na vseh proizvodih in storitvah, zajetih s prejšnjimi znamkami, in je bil vložen zoper vse proizvode in storitve, ki jih vsebuje prijava znamke Skupnosti.
- 10 Razlog za ugovor je bila kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009).
- 11 Intervenientka je 1. junija 2005 omejila svojo prijavo znamke Skupnosti na „računalniške programe za sistem za upravljanje skladišč in računalniške programe za sistem za vodenje kontejnerskih terminalov“ iz razreda 9.
- 12 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 23. avgusta 2006 ugovor zavrnil, ker si sporna znaka nista podobna. V ta namen je ugovor preučil, ne da bi upošteval prejšnjo znamko Skupnosti št. 2 361 087, ki se nanaša na besedni znak VOLVO in zajema proizvode in storitve iz razredov 9 in 42, saj je menil, da to ni negativno vplivalo na položaj tožeče stranke.
- 13 Tožeča stranka je 21. septembra 2006 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.

- 14 Z odločbo z dne 2. avgusta 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je drugi odbor za pritožbe pritožbo zavrnil. Odbor za pritožbe je tako kot oddelek za ugovore preučil utemeljenost ugovora, ne da bi upošteval prejšnjo znamko Skupnosti št. 2 361 087, ki se nanaša na besedni znak VOLVO.
- 15 V zvezi s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 je odbor za pritožbe štel, da si sporni znamki nista podobni in da zato eden od pogojev iz te določbe ni izpolnjen. V zvezi s členom 8(5) Uredbe št. 40/94 je odbor za pritožbe menil, da poleg tega, da si sporni znamki nista podobni, znaka nimata ničesar skupnega, kar bi zbujalo vtis, da sta gospodarsko povezana.

Predlogi strank

- 16 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;

 - Uradu naloži plačilo stroškov.
- 17 Na obravnavi je tožeča stranka Splošnemu sodišču predlagala tudi, naj intervenientki naloži plačilo stroškov postopka.

18 Urad Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

19 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov postopka pred Splošnim sodiščem in stroškov, ki so nastali v postopku pred odborom za pritožbe.

Pravo

20 Tožeča stranka se sklicuje na dva tožbena razloga, in sicer na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in na kršitev člena 8(5) te uredbe.

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

Trditve strank

- 21 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da si sporni znamki nista podobni, in za to navaja štiri utemeljitve. Prvič, različna začetnica zadevnih znakov naj ne bi odpravila vsakršne podobnosti med njima, saj so štiri od petih črk, iz katerih sta znaka sestavljena, enake in na istem mestu. Drugič, odbor za pritožbe naj bi se osredotočil na ponovitev črke „v“ pri prejšnjih znamkah, niti najmanj pa ni upošteval ponovitve samoglasnika „o“, ki se pojavi pri spornih znakih. Tretjič, odbor za pritožbe naj bi se napačno oprl na posebno obliko pisave pri prijavljeni znamki, ni pa upošteval dejstva, da se prejšnje besedne znamke lahko zapišejo s podobno pisavo. Četrto, odbor za pritožbe naj bi figurativni sestavini prijavitelne znamke pripisal prevelik pomen. Tožeča stranka zato meni, da bi moral odbor za pritožbe opraviti celovito presojo verjetnosti zmede.
- 22 Urad najprej trdi, da je posebna programska oprema za sisteme za upravljanje skladišč in vodenje kontejnerskih terminalov namenjena poklicnim uporabnikom, ki so praviloma precej skrbni.
- 23 Dalje trdi, da vidne in glasovne razlike upravičujejo ugotovitev, da si sporna znaka nista podobna. Tako Urad glede vidne podobnosti med spornima znakoma poudarja, da sta začetnici spornih znakov različni in da je oblika črk prijavitelne znamke posebna in ima pomembno vlogo pri celotnem vtisu, ki ga ustvarja. Opozarja tudi, da pri prijavljeni znamki prevladuje vtis neskladnosti, medtem ko prejšnji besedni znak zaradi ponovitve črk „vo“ ustvarja vtis skladnosti. Poleg tega je figurativna sestavina prijavitelne znamke

pomemben dejavnik za vidno razlikovanje. Glede glasovne podobnosti Urad trdi, da različna začetnica spornih znakov zadostuje, da se ne štejeta za podobna.

- 24 Intervenientka meni, da je odbor za pritožbe opravil pravilno preučitev. Zlasti poudarja pojav, da neko znamko, ki je potrošnikom zelo znana, ti potrošniki – čeprav to na prvi pogled ni očitno – še lažje ločijo od drugih znamk in opazijo razlike med njimi, s čimer se zmanjša verjetnost zmede. Intervenientka poleg tega navaja, da se sporni znamki pojmovno razlikujeta, ker lahko imata izraza „solvo“ in „volvo“ v latinščini različna pomena. Na obravnavi je vztrajala, da ti besedi izvirata iz latinščine.

Presoja Splošnega sodišča

- 25 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se znamka, za katero je vložena prijava, ob ugovoru imetnika prejšnje znamke 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 zaščitena prejšnja znamka.
- 26 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede pomeni verjetnost, da bi javnost verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij. V skladu z isto sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito glede na to, kako upoštevena javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov v zadevnem primeru (sodba Splošnega sodišča 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 31 do 33 in navedena sodna praksa).

- 27 Ta celovita presoja upošteva predvsem poznavanje znamke na trgu ter stopnjo podobnosti med znamkama in označenimi proizvodi ali storitvami. V zvezi s tem celovita presoja zajema soodvisnost med upoštevanimi dejavniki, tako da se lahko majhna podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami izravna z veliko podobnostjo med znamkama in obratno (sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 19).
- 28 V obravnavani zadevi je treba najprej opozoriti, da se tožeča stranka v utemeljitev svojega ugovora sklicuje na sedem prejšnjih znamk, ki se nanašajo tako na besedni znak VOLVO kot tudi na figurativni znak, naveden v točki 7 zgoraj. Vendar pa ne nasprotuje temu, da sta oddelek za ugovore in odbor za pritožbe pri preučitvi obstoja verjetnosti zmede upoštevala samo prejšnjo znamko Skupnosti št. 2 361 087, ki se nanaša na besedni znak VOLVO. Treba je ugotoviti, da se z upoštevanjem samo te prejšnje znamke ni poseglo v interese tožeče stranke, saj je ta besedni znak najbolj podoben prijavljeni znamki in je bila registracija zahtevana za – med drugimi proizvodi in storitvami – računalniško programsko opremo, torej za enake proizvode, ki so označeni s prijavljeno znamko, in sicer za programsko opremo za sisteme za upravljanje skladišč in vodenje kontejnerskih terminalov.
- 29 Dalje je treba ugotoviti, da enakost zadevnih proizvodov ni sporna. Med strankami je sporna samo podobnost med znakoma.
- 30 V zvezi s tem je treba spomniti, da mora glede vidne, glasovne ali pojmovne podobnosti med nasprotujočimi si znaki celovita presoja verjetnosti zmede temeljiti na njihovem celotnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče sestavine (sodbi Splošnega sodišča 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 z dne 13. junija 2006 v zadevi Inex proti UUNT – Wiseman (Prikaz kravjega kožuha), T-153/03, ZOdl., str. II-1677, točka 26).

- 31 Poleg tega je bilo že razsojeno, da sta si znamki podobni, ko za upoštevno javnost med njima obstaja vsaj delna podobnost pri enem ali več vidnih, glasovnih in pojmovnih vidikih (sodbi Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 30, in z dne 20. aprila 2005 v zadevi Faber Chimica proti UUNT – Nabersa (Faber), T-211/03, ZOdl., str. II-1297, točka 26).
- 32 V obravnavani zadevi gre, na eni strani, za figurativni znak, sestavljen iz besedne sestavine „solvo“, ki je predstavljena s stilno oblikovanimi črkami, in grafične sestavine, ki je desno od besedne, ter, na drugi strani, za besedni znak VOLVO.
- 33 Glede vidne podobnosti je treba ugotoviti, da besedna sestavina prijavitelne znamke sama prevladuje v podobi tega znaka, ki se upoštevni javnosti vtisne v spomin, zato figurativna sestavina, ki je desno od besedne, ni odločilna za celotni vtis tega znaka.
- 34 Odbor za pritožbe je menil, da sta dejstvo, da med začetnicama spornih znakov ni podobnosti, in stilno oblikovane črke prijavitelne znamke pomembni razliki, ki preprečujeta vsakršno vidno podobnost.
- 35 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je odbor za pritožbe pravilno menil, da so stilno oblikovane črke prijavitelne znamke velik razlikovalni dejavnik, zaradi katerega se ta znamka znatno loči od prejšnje besedne znamke VOLVO. Treba je namreč ugotoviti, da ta oblika črk precej vpliva na celotni vtis, ki ga ustvari prijavitelna znamka, saj označuje njeno besedno sestavino, ki je prevladujoča.

- 36 Kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, prisotnost figurativne sestavine prijavljene znamke še okrepi pomembno razliko, ki jo ustvari ta posebna oblika črk. Tožeča stranka v zvezi s tem ne more trditi, da je dal odbor za pritožbe prevelik pomen tej figurativni sestavini. Iz izpodbijane odločbe je namreč razvidno, da ugotovitev odbora za pritožbe, da si sporna znaka nista vidno podobna, ni temeljila predvsem na obstoju te figurativne sestavine, ampak da je presoja glede podobnosti upravičeno temeljila najprej na uporabi stilno oblikovanih črk za prikaz besedne sestavine prijavljene znamke.
- 37 Tožeča stranka prav tako ne more trditi, da je lahko prejšnji besedni znak prikazan v pisavi, primerljivi s tisto v prijavljeni znamki. Treba je namreč poudariti, da se pri preizkusu podobnosti spornih znamk te znamke upoštevajo v celoti, kot so bile registrirane ali prijavljene. Besedna znamka je znamka, ki je sestavljena izključno iz črk, besed ali besednih zvez, napisanih s tiskanimi črkami v običajni pisavi, brez posebne figurativne sestavine. Zaščita, ki se zagotovi z registracijo besedne znamke, se nanaša na besedo, navedeno v prijavi za registracijo, in ne na figurativne ali stilistične vidike, ki bi jih ta znamka lahko privzela. Tako za preizkus podobnosti ni treba upoštevati pisave, s katero bi se prejšnji besedni znak lahko zapisal v prihodnosti (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Splošnega sodišča Faber, točki 36 in 37, ter sodbi z dne 13. februarja 2007 v zadevi Ontex proti UUNT – Curon Medical (CURON), T-353/04, neobjavljena v ZOdl., točka 74, in z dne 22. maja 2008 v zadevi Radio Regenbogen Hörfunk in Baden proti UUNT (RadioCom), T-254/06, neobjavljena v ZOdl., točka 43).
- 38 Odbor za pritožbe je glede glasovne podobnosti menil, da se sporna znaka razlikujeta zaradi drugačne izgovarjave prve črke – „s“ iz besedne sestavine „solvo“ prijavljene znamke je nezvočnik, medtem ko je „v“ pri znamki VOLVO zvočnik.
- 39 Kljub temu je treba ugotoviti, da čeprav si zaradi različne začetnice sporna znaka glasovno nista podobna, ostane – kot trdi tožeča stranka – izgovarjava skupine naslednjih štirih črk – „olvo“ – popolnoma enaka in tako nujno ohranja neko stopnjo

podobnosti (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Institut für Lernsysteme proti UUNT – ELS Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, str. II-4301, točke od 69 do 73).

- 40 Čepprav je res, da je – kot je opozoril odbor za pritožbe – začetek znaka pomemben za celotni vtis, ki ga ta znak pusti, v obravnavanem primeru ob upoštevanju enake izgovarjave ni mogoče zanikati neke podobnosti, ki nastane zaradi tako velikega dela vsakega od spornih znakov, in sicer štirih od petih črk.
- 41 Odbor za pritožbe je torej s tem, da ni priznal določene stopnje glasovne podobnosti med spornima znakoma, storil napako pri presoji.
- 42 Tožeča stranka se glede pojmovne podobnosti strinja z ugotovitvijo preučitve odbora za pritožbe, da potrošnik verjetno nima dovolj znanja, da bi lahko razločil med latinskima korenoma spornih znakov. Samo intervenientka trdi, da je iz latinskih korenov obravnavanih znamk razvidna pojmovna razlika.
- 43 Splošno sodišče kljub temu meni, da je malo verjetno, da bi upoštevni potrošnik dojel pomen, ki se skriva v latinskih korenih spornih znakov, saj je na splošno malo verjetno, da bi znaten delež potrošnikov našel povezavo med izrazoma iz teh znamk in latinščino. Zato je treba ugotoviti, da ima v obravnavani zadevi pojmovna podobnost le stransko vlogo pri presoji podobnosti med spornima znakoma.
- 44 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da čeprav je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da si prijavljena znamka SOLVO in prejšnji besedni znak VOLVO vidno in pojmovno nista podobna, je s tem, da je izključil vsako glasovno podobnost, storil napako pri presoji.

- 45 Urad kljub temu trdi, da so v obravnavani zadevi zadevni proizvodi – posebna programska oprema za sisteme za upravljanje skladišč in vodenje kontejnerskih terminalov – namenjeni strokovni javnosti, katere precejšnjo skrbnost je treba upoštevati pri presoji zakonitosti presoje odbora za pritožbe glede podobnosti med nasprotujočimi si znaki.
- 46 Splošno sodišče kljub temu meni, da odbor za pritožbe ciljne javnosti ni obravnaval z namenom presojati podobnost med spornima znakoma. S svojimi trditvami Urad ne želi navesti dokazov, ki bi pojasnili razlogovanje, ki v zadevni odločbi že obstaja, ampak dodaten razlog v podporo utemeljenosti ugotovitve odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi, ki pa v tej odločbi ni naveden. Vendar je treba spomniti, da se mora zakonitost akta presojati glede na dejstva in dokaze, ki so obstajali na dan, ko je bil akt sprejet (sodbi Splošnega sodišča z dne 3. decembra 2003 v zadevi Audi proti UUNT (TDI), T-16/02, Recueil, str. II-5167, točka 63, in z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 46).
- 47 V zvezi s tem ni mogoče šteti, da je – kot je Urad trdil na obravnavi – vprašanje opredelitve upoštevne javnosti pravno vprašanje, ki ga je treba preučiti po uradni dolžnosti, in to šele pred Splošnim sodiščem. Opredelitev upoštevne javnosti je namreč odvisna od dejstev, ki jih mora v skladu s členom 74(1) Uredbe št. 40/94 najprej preučiti Urad in ki so lahko, če je potrebno, predmet presoje zakonitosti pred sodiščem Skupnosti ob upoštevanju trditvev in dokaznih predlogov strank.
- 48 Poleg tega je treba opozoriti, da je v skladu s sodno prakso presojo podobnosti med zadevnima znakoma, ki je bistveni dejavnik celovite presoje verjetnosti zmede, treba opraviti v povezavi z vtisom, ki ga ima upoštevna javnost (sodba Splošnega sodišča z dne

22. junija 2004 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, ZOdl., str. II-1739, točka 53; glej tudi sodbo Splošnega sodišča z dne 13. februarja 2007 v zadevi Mundipharma proti UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., str. II-449, točka 58), kar v bistvu velja samo, če posebnosti zadevnih potrošnikov lahko vplivajo na vtis o podobnosti med spornima znakoma. To velja zlasti v primeru vtisa o stopnji glasovne in pojmovne podobnosti, ki se lahko razlikuje glede na jezik in kulturne okoliščine teh potrošnikov ali glede na njihovo poznavanje nekaterih posebnih izrazov, kar je včasih posledica tega, da so del strokovne javnosti.

49 Po drugi strani mora biti vtis pri ciljni javnosti – da bi lahko vplival na obstoj verjetnosti zmede, torej da bi se zadevni proizvodi ali storitve pripisali istemu podjetju ali gospodarsko povezanim podjetjem – upoštevan pri celoviti presoji verjetnosti zmede. To zlasti velja pri večji skrbnosti, ki jo po navadi pokaže strokovna javnost.

50 V obravnavani zadevi obstaja stopnja podobnosti med spornima znakoma glede enega od preučevanih vidikov, in sicer glasovne podobnosti, kar nasprotuje temu, da bi lahko šteli, da eden od bistvenih pogojev za uporabo člena 8(1)(b) ni izpolnjen. V teh okoliščinah mora odbor za pritožbe celovito presojati verjetnost zmede, da bi ugotovil, ali bi ob upoštevanju ugotovljene stopnje glasovne podobnosti med spornima znakoma, enakosti proizvodov, na katere se nanašata, in slovesa prejšnjega znaka javnost, ki so ji zadevni proizvodi namenjeni, lahko verjela, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij.

51 Intervenientka kljub temu trdi, da če je neka znamka potrošnikom zelo znana, jo ti – čeprav na prvi pogled ni očitno – še lažje ločijo od drugih znamk in opazijo razlike med njimi, s čimer se zmanjša verjetnost zmede.

- 52 V zvezi s tem je treba najprej spomniti, da je verjetnost zmede načeloma toliko večja, kolikor večji razlikovalni učinek je imela prejšnja znamka (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24; sodba Splošnega sodišča z dne 4. novembra 2003 v zadevi Díaz proti UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, str. II-4835, točka 44). Ob upoštevanju tega je treba vsekakor, ne da bi bilo treba soditi o utemeljenosti intervenientkinega predloga v obravnavanem primeru, opozoriti, da bi bilo treba to trditev upoštevati pri celoviti presoji verjetnosti zmede in da ne more vplivati na ugotovitev, da si sporni znamki sploh nista podobni.
- 53 Ker odbor za pritožbe ni opravil celovite presoje verjetnosti zmede, je treba ugotoviti, da je v obravnavani zadevi kršil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Zato je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi in na podlagi tega razveljaviti izpodbijano odločbo.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94

Trditve strank

- 54 Tožeča stranka trdi, da je iz razlogov, navedenih v okviru prvega tožbenega razloga, odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil, da si sporna znaka nista dovolj podobna, storil napako pri presoji. Dodaja, da sta si sporna znaka – tudi če bi se ugotovilo, da si nista dovolj podobna, da bi se uporabil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 – vsekakor dovolj podobna za to, da se uporabi člen 8(5) Uredbe št. 40/94.

II - 4434

- 55 Urad trdi, da čeprav se za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 zahteva manjša podobnost znakov kot za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, v obravnavani zadevi nikakor ni mogoče vzpostaviti povezave med spornima znamkama, saj sta v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 različni in torej med njima ni niti najmanjše podobnosti.
- 56 Intervenientka nasprotuje utemeljenosti drugega tožbenega razloga in trdi, da sporni znamki nista na istem trgu. Dodaja, da mora povezava med znamkama vplivati na ekonomsko ravnanje potrošnikov in da to, da znak spominja na neko prejšnjo znamko, ne zadostuje.

Presoja Splošnega sodišča

- 57 Člen 8(5) Uredbe št. 40/94 določa, da „[p]oleg tega znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja znamka, če prejšnja znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke“.
- 58 Iz sodne prakse Sodišča v zvezi z razlago člena 5(2) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL 1989, L 40, str. 1) (katerega vsebina je v bistvu enaka vsebini člena 8(5) Uredbe št. 40/94) izhaja, da za izpolnitev pogoja glede podobnosti ni treba dokazati, da v zadevni javnosti obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko, ki uživa ugled, in prijavljeno znamko. Zadostuje, da stopnja podobnosti med tema znamkama učinkuje tako, da zadevna javnost med njima ustvari povezavo (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01,

Recueil, str. I-12537, točka 31; glej tudi sodbo Splošnega sodišča z dne 16. aprila 2008 v zadevi Citigroup in Citibank proti UUNT – Citi (CITI), T-181/05, ZOdl., str. II-669, točka 64).

- 59 Obstoj take vezi je treba presoјati celovito, ob upoštevanju vseh dejavnikov, ki so pomembni za obravnavani primer (zgoraj navedena sodba Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točka 30). V zvezi s tem je Sodišče odločilo, da so upošteveni dejavniki stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama, značilnosti in stopnja podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev, intenzivnost ugleda prejšnje znamke, stopnja razlikovalnega značaja prejšnje znamke, ki ga ima sama po sebi ali ki je pridobljen z uporabo, in obstoj verjetnosti zmede pri javnosti (sodba Sodišča z dne 27. novembra 2008 v zadevi Intel Corporation, C-252/07, ZOdl., str. I-8823, točka 42).
- 60 Odbor za pritožbe je ugotovil, da med spornima znakoma ni dovolj velike stopnje podobnosti, da bi javnost lahko vzpostavila povezavo med njima in da bi se torej lahko uporabil člen 8(5) Uredbe št. 40/94.
- 61 Kljub temu pa ta ugotovitev deloma izvira iz presoje, ki jo je odbor za pritožbe opravil glede podobnosti zadevnih znakov pri uporabi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Vendar pa je iz obravnave prvega tožbenega razloga razvidno, da je odbor za pritožbe storil napako pri presoji s tem, da je ugotovil, da si sporna znaka sploh nista podobna, saj med njima obstaja določena stopnja glasovne podobnosti.
- 62 V delu, v katerem ta napaka pri presoji lahko vpliva na obravnavanje vprašanja, ali bi ob upoštevanju stopnje podobnosti med spornima znakoma upoštevena javnost lahko vzpostavila povezavo med njima, je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno uporabil člen 8(5) Uredbe št. 40/94.

- 63 Zato je treba ugoditi drugemu tožbenemu razlogu in tudi na podlagi tega razveljaviti izpodbijano odločbo.

Stroški

- 64 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki na predlog naloži plačilo stroškov. UUNT in intervenientka nista uspeli, zato se jima v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat)

razsodilo:

- 1. Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 2. avgusta 2007 (zadeva R 1240/2006-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Volvo Trademark Holding AB in Eleno Grebenshikovo se razveljavi.**
- 2. Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je priglasila družba Volvo Trademark Holding.**

3. E. Grebenshikova nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je priglasila družba Volvo Trademark Holding.

Meij

Vadapalas

Tchipev

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 2. decembra 2009.

Podpisi