

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (osmi senat)

z dne 12. novembra 2009\*

V zadevi T-438/07,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, s sedežem v Spaju (Belgija),  
ki jo zastopajo L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg,  
A. von Mühlendahl in S. Abel, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga  
zastopa B. Schmidt, zastopnica,

tožena stranka,

\* Jezik postopka: nemščina.

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 13. septembra 2007 (zadeva R 1285/2006-2) glede postopka z ugovorom med družbama De Francesco Import GmbH in Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Sodiščem prve stopnje, je bila

**De Francesco Import GmbH**, s sedežem v Nürnbergu (Nemčija), ki jo zastopata D. Terheggen in H. Lindner, odvetnika,

SODIŠČE PRVE STOPNJE  
EVROPSKIH SKUPNOSTI (osmi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica senata, S. Pappasavvas in N. Wahl (poročevalec), sodnika,

sodna tajnica: T. Weiler, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 30. novembra 2007,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. junija 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 20. maja 2008,

na podlagi obravnave z dne 25. marca 2009

izreka naslednjo

## **Sodbo**

### **Dejansko stanje**

- <sup>1</sup> Intervenientka, družba De Francesco Import GmbH, je 27. julija 2001 vložila prijavo za registracijo znamke Skupnosti 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), kakor je bila spremenjena (nadomestila jo je Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).
- <sup>2</sup> Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak Spago.
- <sup>3</sup> Proizvodi, za katere se zahteva registracija, spadajo v razred 33 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo opisu: „alkoholne pijače (razen piva)“.

- 4    Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 18/2002 z dne 4. marca 2002.
- 5    Tožeča stranka, družba Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV je 4. junija 2002 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse v njej navedene proizvode.
- 6    Ugovor je temeljil na prejšnji besedni znamki SPA, registrirani pri Bureau Benelux des marques za proizvode „mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“ iz razreda 32.
- 7    Oddelek za ugovore UUNT je z odločbo z dne 28. julija 2006 ugodil ugovoru na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(5) Uredbe št. 207/2009). Oddelek za ugovore je zaradi ekonomičnosti postopka preizkus ugovora omejil na besedno znamko SPA, registrirano pri Bureau Benelux des marques. Oddelek za ugovore je, glede na skupno zaporedje črk „spa“, ugotovil zadostno podobnost med spornima znamkama. Glede na to, da se prijavljena znamka nanaša na alkoholne pijače, je menil, da lahko zaradi škodljivega učinka alkohola na zdravje škoduje ugledu prejšnje znamke.
- 8    Intervenientka je 28. septembra 2006 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 9    Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 13. septembra 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljaval odločbo oddelka za ugovore. Presodil je, da ni obstajala verjetnost zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009), saj je obstajala le nizka stopnja podobnosti, prvič, med proizvodi iz

razreda 32 in tistimi iz razreda 33, in, drugič, med spornima znamkama. Odbor za pritožbe je glede člena 8(5) Uredbe št. 40/94 povzel sklepe oddelka za ugovore, ki je znamki SPA v državah Beneluksa priznal ugled glede mineralnih vod. Vendar je odbor za pritožbe ugotovil, da je stopnja podobnosti med spornima znamkama le nizka, da ta podobnost ne zadostuje, da bi upoštevna javnost vzpostavila zvezo med spornima znamkama, in da uporaba prijavljene znamke ne bo škodovala ugledu prejšnje znamke.

### **Predlogi strank**

10 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo;
  
  
- UUNT naloži plačilo stroškov.

11 UUNT in intervenientka Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

- zavrne tožbo;

- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## Pravo

- 12 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe kot edini razlog navaja kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
- 13 Tožeča stranka v bistvu navaja, da je odbor za pritožbe storil napako s tem, da je ugotovil, da podobnost med spornima znakoma ni zadostna, da bi zainteresirani potrošnik vzpostavil zvezo med spornima znamkama, in da sporna znamka za alkoholne pijače ne škodi ugledu in tržnemu potencialu prejšnje znamke za mineralne vode.
- 14 Sodišče prve stopnje spominja, da je iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 razvidno, da je njegova uporaba odvisna od treh pogojev, in sicer: prvič, enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znamk; drugič, obstoja ugleda prejšnje znamke, ki je bil naveden v podporo ugovoru, in, tretjič, obstoja tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristila razlikovalnost ali ugled prejšnje znamke ali da bi jima prijavljena znamka škodovala. Ti trije pogoji so kumulativni in neobstoj enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi (sodba Sodišča prve stopnje z dne 25. maja 2005 v zadevi Spa Monopole proti UUNT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, ZOdl., str. II-1825, točka 30).
- 15 Prav tako je treba spomniti, da iz sodne prakse izhaja, da so morebitne kršitve člena 8(5) Uredbe št. 40/94 posledica neke stopnje podobnosti med nasprotujočimi si znamkami,

zaradi katere upoštevna javnost vzpostavi povezavo med njimi, čeprav jih ne zamenja (glej podobno sodbo Sodišča z dne 27. novembra 2008 v zadevi Intel Corporation, C-252/07, ZOdl., str. I-8823, točka 30 in navedena sodna praksa).

- 16 Obstoje take povezave je treba presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevanih dejavnikov obravnavane zadeve, zlasti stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama, narave proizvodov in storitev, za katere sta nasprotujoči si znamki registrirani, skupaj s stopnjo sorodnosti ali različnosti teh proizvodov ali storitev ter upoštevno javnostjo, intenzivnosti ugleda prejšnje znamke in obstoja verjetnosti zmede pri javnosti (glej zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točki 41 in 42 in navedena sodna praksa).
- 17 Zaradi navedenega je treba presoditi o zakonitosti izpodbijane odločbe.
- 18 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe v 24. točki izpodbijane odločbe pravilno izpostavil, da je bila upoštevna javnost velik del javnosti držav Beneluksa. Tako proizvodi, na katere se nanaša prejšnja znamka, ki je registrirana v državah Beneluksa, kot tisti, na katere se nanaša prijavljena znamka, so namreč proizvodi tekoče potrošnje.
- 19 Stranki se glede ugleda prejšnje znamke strinjata, da je prejšnja znamka v državah Beneluksa ugledna znamka za mineralno vodo.

- 20 Glede pogoja za obstoj enakosti ali podobnosti med nasprotujočima si znamkama je treba opozoriti, da stopnja podobnosti med njima predpostavlja vidno, slušno ali pojmovno podobnost zadevnih znamk (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, str. I-12537, točka 28).
- 21 Odbor za pritožbe je v obravnavani zadevi v točkah 44 in 45 izpodbijane odločbe ob upoštevanju vidne in slušne podobnosti prvih treh črk nasprotujočih si znakov ter vidne in slušne razlike zaradi dodatka „go“ ugotovil, da med nasprotujočima si znakoma obstaja nizka stopnja podobnosti. Ta podobnost naj ne bi zadostovala za to, da bi upoštevni potrošnik vzpostavil zvezo med nasprotujočima si znakoma.
- 22 Ta sklep je treba potrditi.
- 23 Povprečni potrošnik gotovo nameni največjo pozornost začetnemu delu besed (sodba Sodišča prve stopnje z dne 17. marca 2004 v združenih zadevah El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965, točka 81). Vendar pa ta trditev ne more veljati v vsakem primeru (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. maja 2007 v zadevi Trek Bicycle proti UUNT – Audi (ALLTREK), T-158/05, neobjavljena v ZOdl., točka 70 in navedena sodna praksa) in nikakor ne more vzbuditi dvoma o načelu, da mora preizkus podobnosti med znamkama upoštevati celoten vtis, ki ga naredijo te znamke.
- 24 Glede na to, da sta v obravnavani zadevi nasprotujoča si znaka kratka, se bo upoštevna javnost osredotočila na celotno besedo. Ob tem je treba opozoriti, da je zaradi kratke in



preproste sestave znaka prijavljene znamke malo verjetno, da bo povprečni potrošnik razdelil znak SpagO na dve besedi, „spa“ in „go“.

- 25 Poleg tega je iz spisa razvidno, da je v skladu z drugim stavkom pravila 3(1) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1), kakor je bila spremenjena, prijavljena znamka sestavljena iz besednega znaka „spago“ z veliko začetnico na začetku in na koncu.
- 26 Glede celotnega vidnega vtisa se prijavljena znamka in prejšnja, krajša znamka, razlikujeta zaradi dodatka končnice „go“ v prijavljeni znamki. Če se oba sporna znaka začneta z zaporedjem črk „spa“, dodatek končnice „go“ pri prijavljeni znamki med njima vzpostavlja razlikovanje tudi pri slušnem vtisu. Prijavljena znamka se namreč izgovori kot kratka beseda brez podaljšanega presledka med zlogoma, pri čemer zlog „spa“ nima samostojne vloge, temveč je tesno povezan z drugim zlogom „go“.
- 27 Poleg tega je prijavljena znamka, čeprav imata sporna znaka skupno začetno zaporedje črk „spa“, za upošteveno javnost fantazijska beseda.
- 28 Ob tem je treba spomniti, kot je v točki 44 izpodbijane odločbe navedel odbor za pritožbe, da primerjava pojmovne podobnosti ni mogoča. Upošteveno javnost prejšnja

znamka spominja na mesto Spa (Belgija), ki je znano po mineralni vodi ter toplicah, na belgijsko dirkališče Spa-Francorchamps ali na opisni pomen termalnega izvira, kot je hamam ali savna (zgoraj navedena sodba SPA-FINDERS, točka 44). Nasprotno je beseda „spago“ izmišljena beseda, ki je v uradnih jezikih Beneluksa brez pomena.

29 Med spornima znamkama torej obstaja le majhna podobnost.

30 Da bi lahko presodili o obstoju povezave med nasprotujočima si znamkama, je med drugim treba upoštevati tudi naravo zadevnih izdelkov. Glede tega je treba najprej ugotoviti, da vsebnost alkohola v alkoholnih pijačah omogoča njihovo razlikovanje od vode in brezalkoholnih pijač. Medtem ko se alkoholne pijače večinoma uživajo v posebnih in družabnih okoliščinah, se voda in brezalkoholne pijače uživajo dnevno. Poleg tega s pitjem vode zadovoljujemo osnovne življenjske potrebe. Povprečni potrošnik, ki naj bi bil normalno obveščen in razumno pozoren ter preudaren, zazna to ločitev med brezalkoholnimi in alkoholnimi pijačami, ki je poleg tega potrebna, saj nekateri potrošniki ne želijo, ali pa celo ne smejo, uživati alkohola. Med drugim je cena alkoholnih pijač po navadi tudi precej višja kot cena brezalkoholnih pijač. Poleg tega je prodaja alkohola z več vidikov tudi natančneje pravno urejena. Zlasti je povezana s pridobitvijo dovoljenja za prodajo, nakup alkoholnih pijač pa zahteva tudi neko minimalno starost. Dejstva, da se lahko zadevne pijače pije v istem prostoru in kot dodatek, tako da so bodisi zmešane bodisi postrežene skupaj, da jih pogosto pijejo iste osebe in da se pogosto prodajajo na podobnih prodajnih mestih, ne vplivajo na to trditev (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 15. februarja 2005 v zadevi Lidl Stiftung proti UUNT – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, ZOdl., str. II-563, točke od 54 do 57).

31 Glede razlike v naravi proizvodov, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, torej opazimo, da povprečni potrošnik držav Beneluksa zaporedja črk „spa“, ki je vsebovano

v prijavljeni znamki SpagO, ne bo zaznal v povezavi z mineralno vodo, trženo na podlagi prejšnje znamke.

- 32 Primerjava, ki jo tožeča stranka navaja kot razlog za zavrnitev registracije zaradi ugleda prejšnje znamke, ni primerna.
- 33 Prvič, glede sklicevanja na prakso odločanja UUNT je dovolj spomniti, da se v skladu z ustaljeno sodno prakso zakonitost odločb odborov za pritožbe presoja izključno na podlagi Uredbe št. 40/94, kakor jo razlaga sodišče Skupnosti, ne pa na podlagi njihove predhodne prakse odločanja (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 68 in navedena sodna praksa).
- 34 Drugič, v obravnavani zadevi prijavljena znamka ni SPA GO ali SPA-GO ampak SpagO, torej le ena beseda. Glede tega torej opazimo, da je prikaz prijavljene znamke drugačen od znamk, ki jih tožeča stranka navaja v tožbi in v katerih je zaporedje črk „spa“ povsem ločeno in prikazano v prevladujočem položaju s spremljajočimi dodatnimi elementi, ki so v splošnem le opisni. V zadevi, na podlagi katere je Sodišče prve stopnje izreklo sodbo z dne 19. junija 2008 v zadevi Mühlens proti UUNT- Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, neobjavljena v ZOdl., točke od 29 do 39), se zaporedje črk „spa“ tako loči od prvega elementa, beseda „mineralna“ pa opisuje sestavine zadevnih proizvodov, medtem ko je v tej zadevi beseda „spago“ nova beseda, v kateri se zaporedje črk „spa“ izgubi v splošnem vtisu prijavljene znamke.

35 Zato ni mogoče sprejeti navedbe tožeče stranke, da je treba sporni znamki obravnavati kot podobni, ker je prejšnja znamka v celoti vsebovana v prijavljeni znamki. V obravnavani zadevi, v nasprotju z navedbami tožeče stranke, zaporedje črk „spa“ ni prevladujoči element prijavitelne znamke. Tudi če se potrošniki ne spomnijo, da sta črki „s“ in „o“ pri prijavljeni znamki zapisani z veliko začetnico, bo upoštevna javnost, kot je bilo že navedeno, znak SpagO zaznala kot izmišljeno besedo brez pomena.

36 Čeprav tožena stranka prejšnjo znamko predstavlja kot ugledno oziroma zelo ugledno znamko, to v ničemer ne spremeni trditve, da gre v tej zadevi le za nizko stopnjo vidne in slušne podobnosti med to zadnjo in prijavljeno znamko. Uveljavljeni kriterij ugleda pa ne pomeni avtomatično tudi obstoja povezave med spornima znamkama (zgoraj navedena sodba Intel Corporation, točka 64).

37 Zato je odbor za pritožbe pravilno presodil, da kljub poudarjeni razlikovalnosti, ki jo je prejšnja znamka pridobila sčasoma, podobnost med nasprotujočima si znakoma ne zadostuje za vzpostavitev zveze med prijavljeno znamko alkoholnih pijač na eni in prejšnjo znamko mineralne vode na drugi strani.

38 Glede na to, da eden izmed treh kumulativnih pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ni izpolnjen, presoja vprašanja, ali obstaja katera izmed kršitev, ki jih določa tretji pogoj te določbe, ni potrebna.

- 39 Iz tega izhaja, da edini tožbeni razlog, kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ni utemeljen, zato je treba tožbo zavrniti.

## **Stroški**

- 40 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka v sporu ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov v skladu s predlogi UUNT in intervenientke.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (osmi senat)

razsodilo:

**1. Tožba se zavrne.**

**2. Družbi Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV se naloži plačilo stroškov.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 12. novembra 2009.

Podpisi