

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 14. aprila 2011\*

V zadevi T-466/08,

**Lancôme parfums et beauté & Cie** s sedežem v Parizu (Francija), ki jo zastopata  
A. von Mühlendahl in J. Pagenberg, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga  
zastopa G. Schneider, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred  
Splošnim sodiščem, je

**Focus Magazin Verlag GmbH** s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki jo zastopata  
R. Schweizer in J. Berlinger, odvetnika,

\* Jezik postopka: angleščina.

zaradi pritožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 29. julija 2008 (zadeva R 1796/2007-1), ki se nanaša na postopek z ugovorom med Focus Magazin Verlag GmbH in Lancôme parfums et beauté & Cie,

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi L. Truchot, predsednik, M.E. Martins Ribeiro, sodnica, in H. Kanninen (poročevalec), sodnik,

sodna tajnica: S. Spyropoulos, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. oktobra 2008,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 13. februarja 2009,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 29. januarja 2009,

na podlagi obravnave z dne 17. novembra 2010

izreka naslednjo

## **Sodbo**

### **Dejansko stanje**

- 1 Tožeča stranka, Lancôme parfums et beauté & Cie, je 23. julija 2003 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 (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)), vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.
  
- 2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je besedni znak ACNO FOCUS.
  
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 3 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: „kozmetični proizvodi in ličila“.

- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 27/2004 z dne 5. julija 2004.
  
- 5 Intervenientka, družba Focus Magazin Verlag GmbH, je 16. septembra 2004 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavitelne znamke.
  
- 6 Ugovor je temeljil na:
  - besedni znamki FOCUS, ki je bila v Nemčiji registrirana 23. maja 1996 pod št. 39407564 za proizvode in storitve iz razredov 3, 5, 6, 7, 8, 9, od 14 do 16, 18, 20, 21, od 24 do 26, od 28 do 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 in 42;
  
  - zahtevi za registracijo besedne znamke Skupnosti FOCUS s številko 453720, vloženi 17. januarja 1997, za označitev proizvodov in storitev iz razredov 3, 6, 7, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 in 42.
  
- 7 Ugovor se je nanašal na celoto proizvodov, označenih v prijavi znamke Skupnosti ACNO FOCUS, in je temeljil na vseh proizvodih in storitvah, na katere se nanaša prejšnja nacionalna znamka FOCUS in prijava znamke Skupnosti FOCUS.
  
- 8 Razlogi, navedeni v utemeljitev ugovora, so bili tisti iz člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009).

- 9 Tožeča stranka je z dopisom z dne 10. septembra 2005 v skladu s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009) zahtevala, naj intervenientka priskrbi dokaz o tem, da se je prejšnja nacionalna znamka FOCUS v obdobju petih let pred objavo prijave znamke Skupnosti ACNO FOCUS resno in dejansko uporabljala.
- 10 Intervenientka je v dopisu z dne 20. decembra 2005 v bistvu navedla, da je bilo zoper prejšnjo nacionalno znamko FOCUS v Nemčiji po registraciji začelih več postopkov z ugovorom, ki so se vsi končali 13. januarja 2004, tako da je obveznost uporabe prejšnje znamke začela učinkovati šele 13. januarja 2009.
- 11 Tožeča stranka je v dopisu z dne 4. septembra 2006 v bistvu zatrjevala, da je bila prejšnja nacionalna znamka FOCUS v Nemčiji registrirana 23. maja 1996 in da ta datum pomeni začetno točko obdobja petih let od registracije navedene prejšnje znamke v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94.
- 12 Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 19. septembra 2007 ugodil ugovoru in zato zavrnil zahtevo za registracijo znamke Skupnosti ACNO FOCUS. Oddelek je najprej presodil, da intervenientka ni dolžna priskrbeti dokaza o uporabi prejšnje nacionalne znamke FOCUS, saj je bil v Nemčiji zoper njo začel postopek z ugovorom, ki se je končal šele 13. januarja 2004. Nato je ugotovil, da so proizvodi, ki so zajeti s prejšnjo nacionalno znamko FOCUS in prijavljeno znamko ACNO FOCUS, enaki, da sta nasprotujoča si znaka, gledano v celoti, podobna in da torej v Nemčiji med nasprotujočima si znakoma obstaja verjetnost zmede.

- 13 Tožeča stranka je 16. novembra 2007 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali člani od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 14 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 29. julija 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo tožeče stranke. Odbor je najprej presodil, da se je obdobje petih let od registracije prejšnje nacionalne znamke začelo šele 13. januarja 2004. Nato je v zvezi s podobnostjo znakov poudaril, da element „acno“ iz prijavljene znamke opisuje značilnosti zadevnih proizvodov, namreč zdravljenje aken, in da se zato ne more šteti za prevladujoči element znamke. Ker element „focus“, ki je prevladujoči element prijavljene znamke, posnema prejšnjo nacionalno znamko in ker so proizvodi enaki, je odbor za pritožbe ugotovil, da obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znakoma.

### **Postopek in predlogi strank**

- 15 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo;
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- zavrne ugovor intervenientke zoper registracijo znamke ACNO FOCUS;

- UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki jih je tožeča stranka priglasila pred odborom za pritožbe.

16 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

- zavrne tožbo;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

17 Splošno sodišče je z dopisom z dne 11. oktobra 2010 v skladu s členom 64 svojega poslovnika od UUNT zahtevalo, naj predloži kopiji sodbe Oberlandesgericht München (višje deželno sodišče v Münchnu, Nemčija) z dne 18. aprila 2002 (MICRO FOCUS) in sodbe Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče) z dne 10. julija 2003 (AMS), ki sta navedeni v odgovoru na tožbo UUNT. Ta je zahtevo izpolnil z dopisom z dne 27. oktobra 2010.

## **Pravo**

18 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, od katerih se prvi nanaša na kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, drugi pa na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

*Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94*

Trditve strank

- <sup>19</sup> Prvič, tožeča stranka zatrjuje, da je „nedvoumno“, da člen 43(2) Uredbe št. 40/94 v zvezi s prejšnjo nacionalno znamko in s prejšnjo znamko Skupnosti zahteva dokaz o resni in dejanski uporabi v obdobju petih let od datuma registracije. Za določitev začetne točke obdobja petih let od registracije prejšnje nacionalne znamke FOCUS torej ni treba uporabiti določb nemške zakonodaje.
- <sup>20</sup> Drugič, tožeča stranka trdi, da bi bilo – če bi se Splošno sodišče odločilo upoštevati nemško zakonodajo – na podlagi določb člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 26(5) Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (nemški zakon o varstvu znamk in drugih znakov, v nadaljevanju: Markengesetz) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082, in BGBl. 1995 I, str. 156) in členom 10(1) 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) mogoče šteti, da bi bila lahko – če je bil tudi zoper prejšnjo znamko, na kateri temelji ugovor, po registraciji začet postopek z ugovorom na nacionalni ravni (v nadaljevanju: nacionalni postopek z ugovorom) – začetna točka obdobja petih let od registracije prejšnje znamke iz člena 43(2) Uredbe št. 40/94 (v nadaljevanju: obdobje petih let od registracije) datum konca nacionalnega postopka z ugovorom.



- 21 Tožeča stranka namreč trdi, da je treba vzpostaviti razlikovanje glede na to, ali se na proizvode in storitve, ki so zajeti s prejšnjo znamko, nanaša nacionalni postopek z ugovorom ali ne. Če se nacionalni postopek z ugovorom nanaša na vse proizvode in storitve, ki so zajeti s prejšnjo znamko, obdobje petih let od registracije ne bi smelo začeti teči pred datumom konca nacionalnega postopka z ugovorom. Če pa se, nasprotno, nacionalni postopek z ugovorom ne nanaša na vse proizvode in storitve, ki so zajeti s prejšnjo znamko, bi morala biti začetna točka obdobja petih let od registracije datum registracije prejšnje znamke za proizvode in storitve, na katere se ne nanaša nacionalni postopek z ugovorom.
- 22 Tretjič, tožeča stranka trdi, da, čeprav je v okviru nacionalnega postopka vloženi ugovor upravičen razlog za neuporabo v smislu člena 43(2) Uredbe št. 40/94, ta razlog velja samo za proizvode in storitve, zoper katere je bil dejansko vložen ugovor.
- 23 Zato naj nobena od teh treh razlag intervenientki ne bi omogočala, da se za nasprotovanje registraciji prijavljene znamke sklicuje na proizvode iz razreda 3.
- 24 Končno, tožeča stranka zatrjuje, da pristop odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi vodi do „absurdne rešitve“, da bi morala intervenientka, ki je leta 1996 zahtevala registracijo prejšnje znamke FOCUS za proizvode in storitve iz 25 različnih razredov, zaradi postopkov z ugovorom, ki so bili začeti zoper to znamko v Nemčiji in ki so se končali šele leta 2004, nositi odgovornost za dokaz uporabe znamke še več let po vložitvi zahteve za njeno registracijo.

- 25 UUNT in intervenientka v bistvu trdita, da ob upoštevanju besedila člena 26(5) Markengesetz ni mogoče imeti dveh različnih datumov, od katerih začne teči obdobje petih let od registracije, glede na to, ali se nacionalni postopek z ugovorom nanaša na proizvode ali storitve, ki so zajeti s prejšnjo znamko. Začetna točka obdobja petih let od registracije naj bi bil datum konca nacionalnih postopkov z ugovorom, uvedenih zoper njo, v obravnavanem primeru torej 13. januar 2004, in to ne glede na to, na katere proizvode in storitve, ki so zajeti s prejšnjo znamko, se nanaša nacionalni postopek z ugovorom, tako da naj intervenientki ne bi bilo treba dokazati resne in dejanske uporabe prejšnje znamke.

### Presoja Splošnega sodišča

- 26 Člen 43(2) Uredbe št. 40/94 določa, da „[č]e tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave [prijave] znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo [upravičeni] razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let.“
- 27 Iz te določbe je razvidno, da imetniku prejšnje znamke Skupnosti, ki je vložil ugovor, ni treba dokazati, da se je ta znamka uporabljala, razen če je bila na datum objave prijave znamke Skupnosti prejšnja znamka Skupnosti registrirana vsaj pet let.

- 28 Člen 43(3) Uredbe št. 40/94 določa, da „[se] [o]dstavek 2 [...] uporabi za prejšnje nacionalne znamke iz člena 8(2)(a), pri čemer se uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja z uporabo v Skupnosti“.
- 29 Da bi se ugotovilo, ali mora intervenientka dokazati, da je resno in dejansko uporabljala prejšnjo nacionalno znamko FOCUS, katere imetnica je, je treba preveriti, ali je odbor za pritožbe napačno upošteval datum 13. januar 2004 kot začetno točko obdobja petih let od registracije, od katere je odvisna ta obveznost.
- 30 Čeprav je iz člena 43(2) v povezavi s členom 43(3) Uredbe št. 40/94 razvidno, da je registracija prejšnje nacionalne znamke začetna točka obdobja petih let od registracije, je treba ugotoviti, da Uredba št. 40/94 ne omogoča, da bi se ugotovil datum, na katerega je mogoče prejšnje nacionalne znamke šteti za registrirane v vsaki od držav članic.
- 31 Navesti je tudi treba, da je – čeprav je bilo nacionalno pravo o znamkah usklajeno z Direktivo 89/104 – iz sodbe Sodišča z dne 14. junija 2007 v zadevi Häupl (C-246/05, ZOdl., str. I-4673, točke od 26 do 31) vendar razvidno, da navedena direktiva ne usklajuje procesnih vidikov registracije znamk, tako da mora država članica, za katero je bila vložena zahteva za registracijo, ob upoštevanju svojih procesnih pravil določiti, kdaj se postopek registracije konča (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 26. novembra 2008 v zadevi Rajani proti UUNT – Artoz-Papier (ATOZ), T-100/06, neobjavljena v ZOdl., točka 36).

- 32 Iz tega izhaja, da je treba, ker v Uredbi št. 40/94 ali Direktivi 89/104 ni zadevne določbe, za določitev datuma registracije prejšnje nacionalne znamke uporabiti nacionalno pravo zadevne države članice (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo ATOZ, točka 35).
- 33 V obravnavanem primeru bi bilo treba, kot je sicer na obravnavi priznala tožeča stranka, za določitev začetne točke obdobja petih let od registracije prejšnje nacionalne znamke FOCUS uporabiti nemško zakonodajo, ker je bila prejšnja nacionalna znamka FOCUS registrirana v Nemčiji.
- 34 Ni sporno, da se lahko v Nemčiji zoper registrirano znamko po registraciji začne postopek z ugovorom. Za tak primer člen 26(5) Markengesetz določa, da „če se zahteva uporaba znamke pet let od datuma njene registracije, se, če je bil zoper registracijo znamke vložen ugovor, datum registracije nadomesti z datumom konca postopka z ugovorom“.
- 35 Iz tega izhaja, da je treba v obravnavanem primeru, ker je bila prejšnja nacionalna znamka FOCUS v Nemčiji predmet več postopkov z ugovorom, za določitev začetne točke obdobja petih let od registracije datum registracije nadomestiti z datumom konca postopkov z ugovorom, namreč s 13. januarjem 2004.
- 36 Tega sklepa ni mogoče ovreči s trditvijo tožeče stranke, v skladu s katero je datum 13. januar 2004 mogoče upoštevati le za proizvode in storitve, ki so zajeti s prejšnjo nacionalno znamko FOCUS, glede katerih so bili v Nemčiji začeti postopki z ugovorom.

- 37 Najprej je namreč treba ugotoviti, kot je v izpodbijani odločbi navedel odbor za pritožbe, da člen 26(5) Markengesetz ne razlikuje glede na to, ali se nacionalni postopek z ugovorom nanaša na nekatere proizvode ali storitve, ki so zajeti s prejšnjo nacionalno znamko, ali ne. Zato se tožeča stranka ne more sklicevati na besedilo te določbe za to, da bi trdila, da je treba razlikovati glede na to, ali se na nekatere proizvode ali storitve nanaša nacionalni postopek z ugovorom.
- 38 Poleg tega iz odločb nemških sodišč, ki so navedene v izpodbijani odločbi in na katere se je skliceval UUNT v odgovoru na tožbo ter v katerih je podana razlaga določb člena 26(5) Markengesetz, izhaja, da dejstvo, da se nacionalni postopek z ugovorom nanaša na nekatere proizvode ali storitve, ki so zajeti s prejšnjo znamko, ne vpliva na določitev začetne točke obdobja petih let od registracije, ki je v skladu z navedeno sodno prakso v vsakem primeru datum konca nacionalnih postopkov z ugovorom, uvedenih zoper prejšnjo znamko (zgoraj navedena sodba Oberlandesgericht München (MICRO FOCUS) in sodba Bundespatentgericht z dne 10. julija 2003 (AMS)). V skladu z odločitvami nemških sodišč prejšnja znamka, registrirana v Nemčiji, skupaj s proizvodi in storitvami, ki so zajeti z njo, pomeni „enotni tržni koncept“. Od njenega imetnika torej ni mogoče zahtevati, da priskrbi dokaz o resni in dejanski uporabi znamke samo glede nekaterih proizvodov in storitev, ki so zajeti s prejšnjo znamko (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Oberlandesgericht München). Dodati je treba, da se tožeča stranka, čeprav izpodbija razlago nemškega prava, kot je predstavljena v navedenih odločbah obeh nemških sodišč, ne sklicuje na nobeno nemško sodno odločbo, ki podpira drugačno razlago.
- 39 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je odbor za pritožbe pravilno odločil, da je obdobje petih let od registracije prejšnje nacionalne znamke FOCUS začelo teči šele 13. januarja 2004, zato intervenientki ni bilo treba dokazati resne in dejanske uporabe navedene znamke.

- 40 V teh okoliščinah je treba kot neupoštevno zavrniti trditev tožeče stranke, v skladu s katero bi – čeprav je ugovor v okviru nacionalnega postopka pomenil upravičen razlog za njeno neuporabo – ta razlog veljal le za proizvode in storitve, ki so dejansko bili predmet ugovora.
- 41 V zvezi s trditvijo tožeče stranke, v skladu s katero je intervenientka zagrešila ravnanja, katerih cilj je, da ji ne bi bilo treba dokazati resne in dejanske uporabe njene znamke, je treba ugotoviti, da temelji na navedbah, ki niso podprte z dokazi.
- 42 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94, zavrniti kot neutemeljen.

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

- 43 Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa, da se po 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 zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

- 44 V skladu s sodno prakso obstaja verjetnost zmede, kadar lahko javnost verjame, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. Na podlagi te sodne prakse je verjetnost zmede treba presojati celovito, po tem, kako upoštevena javnost zazna znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov v obravnavani zadevi, predvsem medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (sodbi 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 30 do 33, in z dne 13. septembra 2010 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), T-366/07, neobjavljena v ZOdl., točka 49).
- 45 V obravnavanem primeru sta znaka, ki ju je treba primerjati, prejšnja nacionalna znamka FOCUS in prijavljena znamka Skupnosti ACNO FOCUS. Medtem ko je namreč ugovor temeljil na prejšnji nacionalni znamki FOCUS in na prijavi znamke Skupnosti FOCUS, pa se je oddelek za pritožbe v izpodbijani odločbi oprl samo na prejšnjo nacionalno znamko FOCUS, česar stranke ne prerekajo. Zato se mora za določitev, ali med nasprotujočima si znakoma obstaja verjetnost zmede, preizkus omejiti na primerjavo prejšnje nacionalne znamke FOCUS in prijavljene znamke ACNO FOCUS.

#### Upoštevena javnost

- 46 Ker je prejšnja znamka FOCUS nacionalna znamka, registrirana v Nemčiji, je treba, kot je ugotovil odbor za pritožbe, za analizo verjetnosti zmede upoštevati stališče nemške javnosti.

- 47 Tožeča stranka trdi, da v izpodbijani odločbi ni nobene navedbe o stopnji pozornosti upoštevne javnosti. Uporabniki kozmetičnih proizvodov in ličil, ki so skoraj izključno ženske, naj bi izkazovali višjo stopnjo pozornosti in naj bi bili navajeni prepoznati razlike med različnimi znamkami.
- 48 V skladu z ustaljeno prakso je v okviru celovite presoje verjetnosti zmede treba upoštevati povprečnega potrošnika zadevne kategorije proizvodov, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi, da se lahko pozornost povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 13. februarja 2007 v zadevi Mundipharma proti UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., str. II-449, točka 42 in navedena sodna praksa).
- 49 Ob upoštevanju narave zadevnih proizvodov, namreč kozmetičnih proizvodov in ličil, je treba šteti, da je upoštevna javnost sestavljena iz povprečnih potrošnikov, ki so normalno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni (glej v tem smislu sodbi Splošnega sodišča z dne 8. julija 2009 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT – Laboratorios Alcala Farma (oli), T-240/08, neobjavljena v ZOdl., točka 27, in z dne 11. novembra 2009 v zadevi REWE-Zentral proti UUNT – Aldi Einkauf (Clina), T-150/08, neobjavljena v ZOdl., točka 33), zato ni mogoče šteti, da je upoštevna javnost pri teh proizvodih pozornejša kot pri proizvodih tekoče potrošnje.
- 50 Zato je treba trditev tožeče stranke zavrnilo.



## Primerjava zadevnih proizvodov in znakov

- 51 Nasprotujoča si znaka se nanašata na kozmetične proizvode in ličila. Zadevni proizvodi so torej enaki, kot je v izpodbijani sodbi navedel odbor za pritožbe, stranke pa tega niso prerekale.
- 52 Ker gre za primerjavo znakov, je treba spomniti, da sta si v skladu s sodno prakso znamki podobni, ko za upošteveno javnost med njima obstaja vsaj delna podobnost pri enem ali več upoštevnih vidikih (sodbi Splošnega sodišča z dne 26. januarja 2006 v zadevi Volkswagen proti UUNT – Nacional Motor (Variant), T-317/03, neobjavljena v ZOdl., točka 46, in z dne 8. septembra 2010 v zadevi Quinta do Portal proti UUNT – Vallegre (PORTO ALEGRE), T-369/09, neobjavljena v ZOdl., točka 21).
- 53 Celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vizualno, fonetično in pomensko podobnost nasprotujočih si znakov, mora temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarjajo, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, igra odločilno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V zvezi s tem povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja njenih posameznih podrobnosti (glej sodbo Sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 35 in navedena sodna praksa).
- 54 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe menil, da je prijavljena znamka „povprečno, če ne celo nadpovprečno podobna“ prejšnji znamki, ki je vanjo popolnoma prevzeta, dodan pa ji je element „acno“. Navedel je, da element „acno“, ki je fonetično zelo blizu nemški besedi „Akne“, namiguje na značilnost proizvodov, namreč na reševanje težav z aknami, in da torej ne more biti razlikovalen. Zato naj bi bila prevladujoči element znaka ACNO FOCUS beseda „focus“, ki naj ne bi namigovala na nobeno

značilnost kozmetičnih proizvodov. Odbor za pritožbe je dodal, da se pravilo, po katerem potrošnik posveča več pozornosti začetku znaka, ne uporablja mehanično, saj če začetni del znamke glede zadevnih proizvodov ni opisen, mu bo potrošnik namenil le malo pozornosti. Odbor za pritožbe je ugotovil, da bi si nemški kupec kozmetičnih proizvodov z lahkoto predstavljal, da je znak ACNO FOCUS ime, pod katerim je vlagateljica ugovora, imetnica prejšnje znamke, začela tržiti novo linijo proizvodov za zdravljenje aken.

- 55 Tožeča stranka trdi, da prijavljena znamka in prejšnja znamka nista podobni in da je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da med njima obstaja verjetnost zmede.
- 56 Ugotoviti je treba, da je prejšnja znamka sestavljena iz enega samega besednega elementa „focus“, medtem ko je prijavljena znamka sestavljena iz dveh besednih elementov, „acno“ in „focus“. Oba nasprotujoča si znaka imata torej skupni element „focus“, element „acno“ pa je sestavni del, po katerem se razlikujeta.
- 57 Stranke se ne strinjajo glede vprašanja pomembnosti, ki jo je treba pripisati elementoma „acno“ in „focus“ prijavljene znamke. Po mnenju tožeče stranke pritegne pozornost element „acno“, ki je na začetku znaka. Poleg tega naj ta element za zadevne proizvode ne bi bil opisen, saj se kozmetični proizvodi in ličila ne nanašajo le na proizvode za zdravljenje aken. Po mnenju UUNT in intervenientke naj bi bil prevladujoči element prijavljene znamke element „focus“, saj element „acno“ opisuje značilnosti zadevnih proizvodov, namreč zdravljenje aken.
- 58 V zvezi s tem je treba navesti, da lahko element „acno“ prijavljene znamke upoštevno javnost napelje na nemško besedo „Akne“ in ga je zato mogoče povezati s proizvodi

za zdravljenje aken. V zvezi s tem je treba navesti, da tožeča stranka te zveze ne izključuje popolnoma. Omejuje se namreč na trditev, da kozmetični proizvodi in ličila ne zajemajo le proizvodov za zdravljenje aken, zato bi bilo treba šteti, da je element „acno“ opisen za vsaj en del proizvodov, na katere se nanaša prijava znamke. V skladu s sodno prakso dejstvo, da je znak opisen le za del proizvodov ali storitev iz kategorije, navedene kot take v zahtevi za registracijo, ne preprečuje zavrnitve registracije tega znaka. Če je bil namreč zadevni znak registriran kot znamka Skupnosti za zahtevano kategorijo, imetniku nič ne preprečuje, da ga uporabi tudi za proizvode ali storitve iz te kategorije, za katere je opisen (glej v tem smislu sodbi Splošnega sodišča z dne 20. marca 2002 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (TELE AID), T-355/00, Recueil, str. II-1939, točka 40, in z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., str. II-1927, točka 92).

59 Dalje, element „acno“ ne omogoča, da bi se pozornost z elementa „focus“ preusmerila tako, da bi zadosti spremenila način, na katerega javnost dojema to znamko. Ker je element „acno“ opisen za vsaj del proizvodov, na katere se nanaša prijava znamke, je treba upoštevati, da mu bodo potrošniki verjetno namenili manjšo pomembnost, ker nima sposobnosti za označitev trgovskega izvora zadevnih proizvodov. Glede na proizvode, na katere se nanaša prijava znamke, je zato v celotnem vtisu, ki ga daje prijavljena znamka, prevladujoči element „focus“, tako da je element „acno“ v podobi te znamke, ki jo upoštevna javnost ohrani v spominu, postavljen v ozadje.

60 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da pri prijavljeni znamki element „acno“ ni pomembnejši od elementa „focus“. Nasprotno, kot je pravilno navedel odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi, je prevladujoči element element „focus“.

- 61 Poleg tega je glede trditve tožeče stranke, v skladu s katero naj bi bil začetek znaka pomemben za celotni vtis tega znaka (sodbi Splošnega sodišča z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točki 64 in 65, in z dne 16. decembra 2008 v zadevi Focus Magazin Verlag proti UUNT – Editorial Planeta (FOCUS Radio), T-357/07, neobjavljena v ZOdl., točka 36), treba spomniti, da ta trditev ne more veljati v vseh primerih in da nikakor ne more ogroziti načela, na podlagi katerega mora, glede na to, da povprečni potrošnik navadno dojame znamko kot celoto in se ne spušča v preverjanje različnih podrobnosti, preizkus podobnosti med znamkama zajemati celoten vtis teh znamk (sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2007 v zadevi Trek Bicycle proti UUNT – Audi (ALLTREK), T-158/05, neobjavljena v ZOdl., točka 70, in zgoraj navedena sodba PORTO ALEGRE, točka 29).
- 62 Ob upoštevanju te trditve je treba presoјati stopnjo podobnosti med obema nasprotujočima si znakoma.
- 63 Nasprotujoča si znaka sta sicer vizualno gledano različno dolga in sestavljena iz različnega števila besed, zato ni mogoče šteti, da sta enaka. Vendar je vseeno mogoče šteti, da sta si v tem pogledu nekoliko podobna, ker imata prijavljena znamka in prejšnja znamka skupni element „focus“.
- 64 V okviru fonetične obravnave prav tako ni mogoče šteti, da sta zadevna znaka enaka, pri čemer element „acno“ prijavljene znamke pripomore k fonetičnemu razlikovanju obeh nasprotujočih si znakov. Ugotoviti je namreč treba, da obstaja razlika v izgovorjavi med prejšnjo znamko, ki je še posebej kratka (dva zloga), in prijavljeno znamko (štirje zlogi). Vendar je zaradi enake izgovorjave besede „focus“ v obeh znamkah mogoče šteti, da obstaja neka fonetična podobnost med znakoma, če se obravnavata skupaj (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2008 v zadevi

Tomorrow Focus proti UUNT – Information Builders (Tomorrow Focus), T-90/06, neobjavljena v ZOdl., str. 34).

<sup>65</sup> Na pomenski ravni sta si znamki dovolj blizu, ker z uporabo besede „focus“ obe napotujeta na idejo „miselnega navora“ ali „fokusiranja“ (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Tomorrow Focus, točka 35, in sodbo Splošnega sodišča z dne 16. maja 2007 v zadevi Merant proti UUNT – Focus Magazin verlag (FOCUS), T-491/04, neobjavljena v ZOdl., točka 57). Domnevati je treba, da bo nemška javnost zaradi tega skupnega elementa vzpostavila pomensko zvezo med znamkama. Namreč, čeprav je mogoče šteti, da je pomen prijavljene znamke natančnejši, ker lahko element „acno“ napotuje na besedo „Akne“, navedena znamka pomensko ni oddaljena od prejšnje znamke, tako da bi upoštevena javnost prijavljeno znamko lahko razumela kot različico FOCUS.

<sup>66</sup> Nazadnje je treba navesti, da sodba sodišča z dne 22. junija 2005 v zadevi Plus proti UUNT – Bälz et Hiller (Turkish Power) (T-34/04, ZOdl., str. II-2401), na katero se sklicuje tožeča stranka, ne more ovreči tega sklepa o podobnosti nasprotujočih si znakov. V zadevi, v kateri je bila izdana navedena sodba, je Splošno sodišče razsodilo, da se v svoji celoti pomen znaka Turkish power razlikuje od sporočila, vsebovanega v edinem besednem elementu „power“ prejšnje nacionalne znamke, zlasti zato, ker je figurativni element prijavljene znamke dodal poseben podton samemu pojmu moči, ki ga izraža besedni element „power“ prejšnje znamke. Opozorilo je tudi na pomembne vizualne in fonetične razlike med prijavljeno figurativno znamko in prejšnjo besedno znamko. V obravnavanem primeru, kot je navedeno zgoraj, prijavljena znamka in prejšnja znamka nista le v celoti besedni, ampak sta si vizualno in fonetično nekoliko podobni.

- 67 Iz zgoraj navedenega izhaja, da je treba potrditi odločitev odbora za pritožbe, v skladu s katero sta si nasprotujoča si znaka podobna.

## Verjetnost zmede

- 68 Celovita presoja verjetnosti zmede pomeni neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki in zlasti podobnostjo znamk ter podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko majhna podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večjo podobnost med znamkami in obratno (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17, in sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2006 v združenih zadevah Mast Jägermeister proti UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO z okvirjem in drugi), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, ZOdl., str. II-5409, točka 74).
- 69 Zgoraj je bilo ugotovljeno, da med nasprotujočima si znakoma obstaja neka vizualna, fonetična in pomenska podobnost. Poleg tega je treba spomniti, da so zadevni proizvodi enaki.
- 70 V teh okoliščinah, zlasti zato, ker upoštevena javnost v spominu ohrani le nepopolno podobo zadevnih znamk (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 28. oktobra 2010 v zadevi Farmeco proti UUNT – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, neobjavljena v ZOdl., točka 36), tako da njun skupni element, beseda „focus“, ustvarja nekaj podobnosti med njima, in zaradi soodvisnosti med različnimi upoštevnimi dejavniki, je odbor za pritožbe pravilno odločil, da med nasprotujočima si znakoma obstaja verjetnost zmede.

- 71 Glede na zgoraj navedeno je treba tožbo zavrniti, ne da bi se bilo treba izreči o drugem predlogu tožeče stranke, s katerim je predlagala, naj se zavrne ugovor intervenientke zoper registracijo prijavljene znamke.

## **Stroški**

- 72 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 in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)

razsodilo:

**1. Tožba se zavrne.**

II - 1856

**2. Lancôme parfums et beauté & Cie nosi stroške.**

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 14. aprila 2011.

Podpisi