

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 2. septembra 2010*

V zadevi C-254/09 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča, vložene 9. julija 2009,

Calvin Klein Trademark Trust s sedežem v Wilmingtonu (Združene države Amerike), ki jo zastopa T. Andrade Boué, odvetnik,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa O. Mondéjar Ortuño, zastopnik,

tožena stranka na prvi stopnji,

* Jezik postopka: španščina.

Zafra Marroquinos SL s sedežem v Caravaca de la Cruzu (Španija), ki jo zastopa
J. E. Martín Álvarez, odvetnik,

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, predsednik senata, A. Borg Barthet, M. Ilešič, M. Safjan
(poročevalec), sodniki, in M. Berger, sodnica,

generalni pravobranilec: J. Mazák,
sodni tajnik: R. Grass,

na podlagi pisnega postopka,

I - 7992

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

- 1 Družba Calvin Klein Trademark Trust (v nadaljevanju: Calvin Klein) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Sodišča prve stopnje Evropskih skupnosti (zdaj Splošno sodišče) z dne 7. maja 2009 v zadevi Klein Trademark Trust proti UUNT – Zafra Marroquinos (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, ZOdl., str. II-1323, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 29. marca 2007 (zadeva R 314/2006-2, v nadaljevanju: sporna odločba). Drugi odbor za pritožbe je s to odločbo potrdil odločbo oddelka za ugovore UUNT z dne 22. decembra 2005, ki je zavrnil ugovor družbe Calvin Klein zoper prijavo družbe Zafra Marroquinos SL (v nadaljevanju: Zafra Marroquinos) za registracijo besedne znamke CK CREACIONES KENNYA kot znamke Skupnosti.

Pravni okvir

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1) je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar pa se glede na čas dejanskega stanja v tem sporu uporablja Uredba št. 40/94.

- 3 Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa:

„Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

- b) 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.“
-
- 4 Člen 8(5) 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.“

5 Člen 51(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa:

„Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic,

[...]

b) če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke.“

Dejansko stanje

6 Družba Zafra Marroquinos je 7. oktobra 2003 pri UUNT vložila prijavo za registracijo besednega znaka „CK CREACIONES KENNYA“ kot znamke Skupnosti.

- 7 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, so iz razredov 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in ustrezajo temu opisu:
- razred 18: „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“;

 - razred 25: „oblačila, obutev, pokrivala“.
- 8 Ta zahteva je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 23/2004 z dne 7. junija 2004.
- 9 Družba Calvin Klein je 6. septembra 2004 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke na podlagi člena 8(1)(b), (2)(c) in (5) Uredbe št. 40/94.

10 Ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah:

- znamka Skupnosti št. 66172, registrirana za proizvode in storitve iz razredov 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, od 24 do 27, 35 in 42 v smislu Nicejskega aranžmaja in prikazana tu:



- španska znamka št. 2023213, registrirana za proizvode iz razreda 18 v smislu tega aranžmaja in prikazana tu:



- španska znamka št. 2028104, registrirana za proizvode iz razreda 25 v smislu navedenega aranžmaja in prikazana tu:



- 11 Ugovor je temeljil na vseh proizvodih in storitvah, zajetih s prejšnjimi znamkami, in je bil vložen zoper vse proizvode, ki jih vsebuje prijava znamke.
- 12 Z odločbo z dne 22. decembra 2005 je oddelek za ugovore UUNT ugovor v celoti zavrnil. Menil je, da pri upoštevem potrošniku glede zadevnih znamk ni verjetnosti zmede.
- 13 Pritožnica je 22. februarja 2006 pri UUNT vložila pritožbo zoper to odločbo oddelka za ugovore.
- 14 Drugi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 29. marca 2007 zavrnil pritožbo. Menil je, da za ugotovitev obstoja verjetnosti zmede pri upoštevni javnosti med zadevnimi znaki ni zadostne stopnje podobnosti.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- ¹⁵ Družba Calvin Klein je 29. maja 2007 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe in Splošnemu sodišču predlagala, naj UUNT naloži zavrnitev registracije prijavljene znamke. V utemeljitev tožbe je navedla en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1) in (5) Uredbe št. 40/94.
- ¹⁶ Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo tožbo zavrnilo.
- ¹⁷ Prvič, Splošno sodišče je v točki 32 izpodbijane sodbe spomnilo, da je treba v skladu s sodno prakso verjetnost zmede presoјati celovito, glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh dejavnikov, značilnih za to zadevo, predvsem soodvisnosti med podobnostjo znakov in podobnostjo označenega blaga ali storitev.
- ¹⁸ Drugič, Splošno sodišče je v točki 33 navedene sodbe poudarilo, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor večji razlikovalni učinek je imela prejšnja znamka. Tako znamke z velikim razlikovalnim učinkom, same po sebi ali ker so znane na trgu, uživajo širše varstvo kot znamke z manjšim razlikovalnim učinkom.

- 19 Splošno sodišče je v točki 35 iste sodbe tudi ugotovilo, da stranke niso izpodbijale enakosti zadevnih proizvodov.
- 20 Splošno sodišče je glede podobnosti med nasprotujočimi si znaki v točki 38 izpodbijane sodbe poudarilo, da mora celovita presoja verjetnosti zmede temeljiti na njihovem celotnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente. V točki 39 te sodbe je opozorilo, da se sestavljena znamka lahko šteje za podobno drugi znamki, ki je enaka ali podobna enemu od sestavnih delov sestavljene znamke, le, če je ta prevladujoč v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljena znamka. V točki 40 navedene sodbe je Splošno sodišče poudarilo, da je treba primerjavo opraviti s preučitvijo zadevnih znamk, pri čemer se vsaka posamezna znamka obravnava kot celota.
- 21 V točki 42 izpodbijane sodbe je Splošno sodišče ugotovilo, da imata besedi „creaciones kenny“ zaradi svoje velikosti veliko pomembnejši položaj kot skupina črk „ck“ in sestavljata skladijsko in pojmovno enoto, ki je prevladujoča v celotnem vtisu te znamke. Kot je Splošno sodišče natančneje navedlo v točki 43 te sodbe, ima namreč element „creaciones kenny“ razlikovalni učinek za oblačila in modne dodatke iz razredov 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja. Poleg tega naj navedeni razlikovalni učinek ne bi bil sporen zaradi povezave, ki bi se v upoštevni javnosti ustvarila med besedo „kenny“ in državo Kenijo, saj se izraza zapisujeta drugače. Splošno sodišče je nato v točki 44 navedene sodbe navedlo, da ima element „ck“, ki ustreza prvima črkama besed „creaciones“ in „kenny“, podrejen položaj v primerjavi z elementom „creaciones kenny“.
- 22 Iz točke 45 izpodbijane sodbe izhaja, da si bo zadevni potrošnik zapomnil predvsem besedi „creaciones kenny“ in svojo pozornost osredotočil predvsem na njiju. Zgolj dejstvo, da je skupina črk „ck“ na začetku prijavljene znamke, naj ne bi zadoščalo, da

bi se v obravnavani zadevi štelo, da gre za prevladujoči element v celotnem vtisu, ki ga ustvarja ta znamka.

- 23 V zvezi s podobnostjo znakov na vidni ravni, je Splošno sodišče v točkah od 46 do 48 izpodbijane sodbe ugotovilo, da so prejšnje znamke sestavljene iz edinega ali prevladujočega elementa „ck“, predstavljenega v posebni grafični podobi, ki daje znamkam poseben razlikovalni učinek. Vendar zgolj zaradi vidne podobnosti med edinim ali prevladujočim figurativnim elementom „ck“ prejšnjih znamk in elementom „ck“ prijavljene znamke po mnenju Splošnega sodišča ne pride do vidne podobnosti med spornima znamkama, če se upošteva, po eni strani, celotni vtis, ki ga ustvarja znamka CK CREACIONES KENNYA, in, po drugi strani, posebna grafična podoba, ki je značilna za prejšnje znamke, torej da je črka „c“ manjša in umeščena na sredino glede na črko „k“. Splošno sodišče je presodilo, da se varstvo, ki se zagotovi z registracijo besedne znamke, nanaša na besedo, navedeno v prijavi za registracijo, in ne na grafične ali stilistične vidike, ki bi jih ta znamka lahko privzela.
- 24 Splošno sodišče je v točkah 49 in 50 omenjene sodbe prav tako ugotovilo, da si na glasovni ravni sporne znamke niso podobne. Na prijavljeno znamko bi se namreč sklicevalo bodisi s samima besedama „creaciones kenny“ bodisi s celotnim izrazom „ck creaciones kenny“. Malo verjetno naj bi bilo, da bi se na prijavljeno znamko sklicevalo samo s skupino črk „ck“.
- 25 Iz točke 51 izpodbijane sodbe izhaja, da je pri presoji na pojmovni ravni odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da besedi „creaciones kenny“, iz katerih izvira skupina črk „ck“, ustvarjata pojmovno razliko glede na prejšnje znamke. Skupina črk „ck“ iz

prijavljene znamke naj bi izvirala iz besed „creaciones kennya“, medtem ko je skupina črk „ck“, ki sestavlja prejšnje znamke, napotilo na znanega proizvajalca in oblikovalca modnega blaga Calvina Kleina.

²⁶ Zato je Splošno sodišče v točki 52 izpodbijane sodbe presodilo, da neobstoj podobnosti med nasprotujočimi si znaki izhaja iz vidnih, glasovnih in pojmovnih razlik med njimi.

²⁷ Glede verjetnosti zmede je Splošno sodišče v točkah od 53 do 55 izpodbijane sodbe ugotovilo, da ni mogoče ugotoviti verjetnosti zmede, ker ni podobnosti med zadevnimi znamkami. Enakost proizvodov, ki jih označujejo nasprotujoče si znamke, naj ne bi vplivala na to presojo. Čeprav znamke, ki imajo zaradi svojega ugleda večji razlikovalni učinek, uživajo širše varstvo, naj priznanje ugleda prejšnjih znamk v obravnavani zadevi ne bi vplivalo na ugotovitev, da sporne znamke ustvarijo preveč različen celoten vtis, da bi se lahko ugotovila verjetnost zmede.

²⁸ V zvezi s trditvijo pritožnice, da bi upoštevna javnost prijavljeno znamko lahko razumela kot eno od podznamk družbe Calvin Klein, je Splošno sodišče v točki 56 izpodbijane sodbe presodilo, da sporne znamke nimajo skupnega prevladujočega elementa.

Postopek pred Sodiščem

- 29 Pritožnica v okviru pritožbe Sodišču predlaga, naj razveljavi izpodbijano sodbo ter UUNT in družbi Zafra Marroquinos naloži plačilo stroškov.
- 30 UUNT in družba Zafra Marroquinos Sodišču predlagata, naj zavrne pritožbo in pritožnici naloži plačilo stroškov.

Pritožba

- 31 Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga, prvič, kršitev člena 8(1) Uredbe št. 40/94 in, drugič, kršitev člena 8(5) iste uredbe.

Prvi pritožbeni razlog

Trditve strank

- 32 Pritožnica v prvem pritožbenem razlogu, razdeljenem na tri dele, trdi, da Splošno sodišče ni upoštevalo sodne prakse v zvezi z razlago člena 8(1) Uredbe št. 40/94 glede tega, da je treba v zadevnem primeru nujno upoštevati vse pomembne dejavnike.

- 33 Pritožnica s prvim delom prvega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da je zanemarilo dejstvo, da je družba Zafra Marroquineros uporabila črki „CK“ ločeno in prav tako s poudarjenimi velikimi črkami skupaj z izrazoma „CREACIONES KENNYA“, napisanima z zelo majhnimi črkami, da bi posnemala splošno znane znamke cK družbe Calvin Klein. Ravnanje družbe Zafra Marroquineros tako kaže, da sta črki „CK“ najbolj razlikovalen del prijavljene znamke. Po mnenju pritožnice je družba Zafra Marroquineros ravnala v nasprotju s svojo pravno argumentacijo. V skladu s splošno priznanim pravnim načelom pa nihče ne sme ravnati v nasprotju z lastnimi dejanji.
- 34 V nasprotju s sodno prakso Sodišča naj Splošno sodišče pri odločitvi, kateri element prijavljene znamke Skupnosti je najpomembnejši in najbolj očitni, ne bi upoštevalo ravnanja družbe Zafra Marroquineros. Omenjeno ravnanje se tako v izpodbijani sodbi naj ne bi pravno presojalo glede na sodno prakso, v skladu s katero je treba upoštevati vse dejavnike, ki so pomembni za konkretni primer. Po mnenju pritožnice pa je treba glede na ravnanje družbe Zafra Marroquineros ugotoviti, da sta črki „CK“ najbolj razlikovalni v prijavljeni znamki.
- 35 Pritožnica z drugim delom prvega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da je izkrivilo dejstva, ker je menilo, da izraza „CREACIONES KENNYA“ tvori-ta najbolj očitni del prijavljene znamke, ne da bi upoštevalo ravnanje družbe Zafra Marroquineros.
- 36 Pritožnica s tretjim delom prvega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da ni upoštevalo pomena črk „CK“ in zato ni analiziralo, ali zaradi obstoja teh črk v nasprotujočih si znamkah obstaja verjetnost zmede. Zaradi ugleda prejšnjih znamk in dejstva, da se proizvodi, ki jih označujejo nasprotujoče si znamke, v celoti ujemajo, pa naj bi bila verjetnost zmede v obravnavanem primeru še večja.

- 37 V modnem sektorju naj bi bilo namreč običajno, da so proizvajalci oblačil prepoznavni po črkah, ki pomenijo kratico njihovega imena, tako da naj bi bile znamke, ko pridobijo ugled v tem sektorju, prepoznavne po teh dveh črkah tako na vidni kot na glasovni ravni. S pravne vidika naj bi zato obstajala verjetnost zmede glede zadevnih znamk, saj naj bi imeli črki „CK“ prijavitelne znamke za potrošnika velik razlikovalni učinek, saj naj bi v modnem sektorju označevali Calvina Kleina.
- 38 UUNT se sklicuje na nedopustnost prvega pritožbenega razloga v delu, v katerem se Sodišču predlaga, naj presojo Splošnega sodišča nadomesti s svojo presojo dejstev. Ker naj bi bila pritožba na Sodišče omejena na presojo pravnih vprašanj, presoja dejanskega stanja, razen pri izkrivljanju predloženih dokazov, naj ne bi bila pravno vprašanje, ki bi bilo kot tako podvrženo nadzoru Sodišča.
- 39 Po mnenju UUNT argumentacija pritožnice v okviru prvega pritožbenega razloga dejansko predpostavlja spremembo predmeta spora. Ker naj bi bila izpodbijana znamka besedni znak „CK CREACIONES KENNYA“, se naj bi pritožnica sklicevala na različne znake, in sicer na posebno grafično podobo zgoraj omenjenega besednega znaka. Poleg tega naj Splošno sodišče v zadevnem primeru ne bi izkrivilo dokazov, ker naj presoje teh dejavnikov ne bi bilo mogoče uporabiti v primerih, ki jih navaja pritožnica.
- 40 Niti argument pritožnice glede „očitnega“ posnemanja naj ne bi bil dopusten v tej zadevi, katere predmet je ugotovitev, ali obstaja verjetnost zmede glede prejšnjih pravic ter konkretnega in določnega znaka, za katerega se zahteva registracija kot znamke Skupnosti. Na take sklepe bi se bilo treba sklicevati v okviru postopkov, ki se nanašajo na morebitno kršitev znamke ali na nelojalno konkurenco.

- 41 Družba Zafra Marroquinos trdi, da se v izpodbijani sodbi ni kršila sodna praksa v zvezi z razlago člena 8(1) Uredbe št. 40/94.
- 42 Pri preizkusu podobnosti nasprotujočih si znamk bi bilo treba obravnavati znamke v celoti, tako kot so registrirane ali prijavljene, saj naj njihova hipotetična uporaba ne bi bila upoštevana. Poleg tega hipotetični namen družbe Zafra Marroquinos posnemati prejšnjo znamko pritožnice, ki naj sploh ne bi obstajal, ni pomemben za preučitev verjetnosti zmede glede dveh znamk.

Presoja Sodišča

- 43 Glede prvega dela prvega pritožbenega razloga je treba spomniti, da se v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 v primeru ugovora imetnika prejšnje znamke znamka 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. V skladu s to isto določbo verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.
- 44 V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je treba obstoj verjetnosti zmede v javnosti celovito presojati ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov v zadevnem primeru (glej zlasti sodbe z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22; z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 18; z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion, C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točka 27; z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti

Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 34, in z dne 3. septembra 2009 v zadevi Aceites del Sur-Coosur proti Koipe, C-498/07 P, ZOdl., str. I-7371, točka 46).

- 45 Iz ustaljene sodne prakse prav tako izhaja, da mora biti celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost zadevnih znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, igra glavno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. Povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej zlasti zgoraj navedene sodbe SABEL, točka 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25; Medion, točka 28, in UUNT proti Shaker, točka 35, ter sodbo z dne 23. marca 2006 v zadevi Mühlens proti UUNT, C-206/04 P, ZOdl., str. I-2717, točka 19).
- 46 Glede tega je treba pojasniti, da je treba podobnost nasprotujočih si znamk presojati z vidika povprečnega potrošnika in se pri tem sklicevati na bistvene značilnosti teh znamk, in ne na okoliščine, ki se nanašajo na ravnanje prijavitelja znamke Skupnosti.
- 47 Zato je treba ugotoviti, da v nasprotju s trditvijo pritožnice v prvem delu pritožbene- ga razloga Splošno sodišče pri analizi ni napačno uporabilo prava, ker ni upoštevalo domnevne zlorabe s strani prijavitelja znamke. Čeprav je tako ravnanje še posebej pomemben dejavnik v okviru postopka, ki se začne na podlagi člena 51(1)(b) št. Uredbe 40/94 – pri čemer v tej pritožbi ta določba ni sporna – pa ne pomeni elementa, ki bi ga bilo treba upoštevati v okviru postopka z ugovorom, sproženega na podlagi člena 8 omenjene Uredbe.

- 48 Torej je treba prvi del prvega pritožbenega razloga zavrnuti kot neutemeljen.
- 49 Glede drugega dela tega pritožbenega razloga, to je izkrivljanje dejstev, je najprej treba spomniti, da je v skladu s členom 225(1) ES in členom 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča pritožba omejena na preizkus pravnih vprašanj. Tako je le Splošno sodišče pristojno za ugotavljanje in presojo upoštevnih dejstev ter za presojo dokazov. Presoja teh dejstev in dokazov, razen ob njihovem izkrivljanju, ni pravno vprašanje, ki bi bilo kot tako v okviru pritožbe podvrženo nadzoru Sodišča (glej zlasti sodbe z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 22; z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 35, in z dne 26. marca 2009 v zadevi Sunplus Technology proti UUNT, C-21/08 P, točka 31).
- 50 Pri presoji podobnosti med nasprotujočimi si znaki gre za dejansko presojo, ki razen ob zgoraj navedenem izkrivljanju ni predmet nadzora Sodišča. Takšno izkrivljanje mora očitno izhajati iz listin v spisu, pri čemer pa ni treba ponovno opraviti presoje dejstev ali dokazov (glej sodbe z dne 28. maja 1998 v zadevi New Holland Ford proti Komisiji, C-8/95 P, Recueil, str. I-3175, točka 72; z dne 6. aprila 2006 v zadevi General Motors proti Komisiji, C-551/03 P, ZOdl., str. I-3173, točka 54; z dne 21. septembra 2006 v zadevi JCB Service proti Komisiji, C-167/04 P, ZOdl., str. I-8935, točka 108, in z dne 7. maja 2009 v zadevi Waterford Wedgwood proti Assembled Investments (Proprietary) in UUNT, C-398/07 P, točka 41).
- 51 Ugotoviti je treba, da pritožnica ne navaja podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče sklepati, da je Splošno sodišče izkrivilo dejstva s tem, da je v točki 52 izpodbijane sodbe razsodilo, da neobstoj podobnosti med nasprotujočimi si znaki izhaja iz njihovih vidnih, glasovnih in pojmovnih razlik. Argument pritožnice, da izkrivljanje izhaja iz dejstva, da Splošno sodišče ni upoštevalo ravnanja družbe Zafra Marroquineres, je

treba zavrnuti, ker Splošnemu sodišču v okviru njegove presoje – kot izhaja iz točk od 43 do 47 te sodbe – navedenega ravnanja ni bilo treba upoštevati.

- 52 V teh okoliščinah je treba drugi del prvega pritožbenega razloga zavrnuti kot neutemeljen.
- 53 Glede tretjega dela prvega pritožbenega razloga je najprej treba spomniti, da – če ni podobnosti med prejšnjo in prijavljeno znamko – to, da je prejšnja znamka splošno znana ali da ima ugled, ter enakost oziroma podobnost zadevnih proizvodov ali storitev ne zadostujeta za ugotovitev, da obstaja verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk (glej v tem smislu sodbe z dne 12. oktobra 2004 v zadevi Vedral proti UUNT, C-106/03 P, ZOdl., str. I-9573, točka 54; z dne 13. septembra 2007 v zadevi Il Ponte Finanziaria proti UUNT, C-234/06 P, ZOdl., str. I-7333, točki 50 in 51, ter z dne 11. decembra 2008 v zadevi Gateway proti UUNT, C-57/08 P, točki 55 in 56).
- 54 Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi ugotovilo, da ni podobnosti med nasprotujočimi si znamkami. V točki 52 izpodbijane sodbe je namreč poudarilo, da preizkus teh znamk z vidnega, glasovnega in pojmovnega vidika pokaže, da v celotnem vtisu, ki ga ustvarjajo prejšnje znamke, prevladuje element „ck“, medtem ko je v vtisu, ki ga ustvarja prijavljena znamka, prevladujoči element „creaciones kenny“, in sklenilo, da neobstoj podobnosti med nasprotujočimi si znaki torej izhaja iz njihovih vidnih, glasovnih in pojmovnih razlik.
- 55 Da je prišlo do tega sklepa, je Splošno sodišče v točkah od 41 do 51 izpodbijane sodbe opravilo analizo, ki je del postopka, namenjenega določitvi celotnega vtisa, ki ga ustvarjajo nasprotujoče si znamke, in splošni presoji podobnosti med njimi. Tako je v točkah od 42 do 45 navedene sodbe podrobno analiziralo prijavljeno znamko kot celoto, pri čemer je upoštevalo zlasti, kako jo zaznava povprečni potrošnik. Tej analizi

je v točkah od 46 do 51 navedene sodbe sledil preizkus podobnosti nasprotujočih si znamk na vidni, slušni in pojmovni ravni.

- 56 V zvezi s tem je treba poudariti, da v nasprotju s trditvijo v točki 39 izpodbijane sodbe obstoj podobnosti med dvema znamkama ne zahteva, da je njun skupni sestavni del prevladujoči del v celotnem vtisu prijavljene znamke. V skladu z ustaljeno sodno prakso presoja podobnosti med dvema znamkama namreč zahteva, da se upošteva vsaka od znamk v celoti, kar ne izključuje, da bi v celotnem vtisu, ki ga sestavljena znamka ustvari v spominu upoštevnih javnosti, v nekaterih okoliščinah prevladal eden izmed njenih sestavnih delov ali več teh. Vendar je presoja podobnosti samo na podlagi prevladujočega elementa mogoča le, če so vse druge sestavine znamke zanemarljive (glej zgoraj navedeno sodbo UUNT proti Shaker, točki 41 in 42; sodbo z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT, C-193/06 P, točki 42 in 43, in zgoraj navedeno sodbo Aceites del Sur-Coosur proti Koipe, točka 62). V zvezi s tem namreč zadostuje, da ta skupni sestavni del ni zanemarljiv.
- 57 Vendar pa je treba ugotoviti, da je Splošno sodišče poudarilo, po eni strani, da v celotnem vtisu prijavljene znamke prevladuje element „creaciones kennya“, na katerega bo zadevni potrošnik pretežno osredotočil svojo pozornost, in, po drugi strani, zlasti v točki 44 izpodbijane sodbe, da ima element „ck“ v primerjavi z njim podrejen položaj, kar v bistvu ustreza sklepu, da je element „ck“ v prijavljeni znamki zanemarljiv.
- 58 Ker je Splošno sodišče na podlagi pravilno izvedene analize izključilo vsakršno podobnost med nasprotujočima si znamkama, je v točkah od 53 do 57 izpodbijane sodbe pravilno ugotovilo, da kljub ugledu prejšnjih znamk in enakosti proizvodov, ki jih označujejo nasprotujoče si znamke, ne obstaja verjetnost zmede glede teh znamk.

59 Zato je treba tretji del prvega pritožbenega razloga razglasiti za neutemeljen.

60 V teh okoliščinah je treba prvi pritožbeni razlog zavrniti.

Drugi pritožbeni razlog

Trditve strank

61 Pritožnica z drugim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94, ker ni preverilo ugleda prejšnjih znamk v okviru te določbe.

62 Splošno sodišče naj bi naredilo napako s tem, da je v točki 15 izpodbijane sodbe navedlo, da tožeča stranka navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, medtem ko tožba izrecno temelji tudi na kršitvi člena 8(5) te uredbe.

63 Splošno sodišče naj bi z ugotovitvijo, da ni treba preveriti ugleda prejšnjih znamk, ker si nasprotujoče si znamke niso podobne, napačno uporabilo pravo. Po mnenju pritožnice bi bilo treba dejstvo, da je prejšnja znamka cK družbe Calvin Klein splošno

znana, upoštevati pri ugotavljanju, ali bi ji bilo treba dodeliti širše varstvo. Ugled prejšnje znamke bi bilo treba presoјati ob oceni podobnosti med nasprotujočima si znamkama, in ne šele po tem, ko naj bi bila podobnost že ugotovljena.

⁶⁴ V zvezi s tem pritožnica poudarja, da če bi bile splošno znane znamke cK varovane, če bi črki „cK“ uporabljale tretje osebe z enako grafično upodobitvijo, bi ugledna znamka CK imela praktično nižjo stopnjo varstva, kot bi ga imela, če ne bi bila splošno znana. Ker so znamke cK ter druge grafične upodobitve, drugačne od teh črk, splošno znane, bi jim bilo treba podeliti varstvo pred uporabo črk „CK“ v modnem sektorju, saj v tem sektorju ti črki označujeta Calvina Kleina in bi to, da jih uporablja tretja oseba, povzročilo zmedo zaradi asociacije.

⁶⁵ UUNT odgovarja, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi pravilno odločilo o vprašanju ugleda prejšnje znamke. Če naj spornih znakov ne bi bilo mogoče šteti za podobne, naj namreč člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ne bi bilo mogoče uporabiti.

⁶⁶ Družba Zafra Marroquinos trdi, da je v izpodbijani sodbi omenjen ugled prejšnjih znamk. V izpodbijani sodbi naj bi se priznal ugled figurativnega elementa „CK“ v prejšnji znamki in naj bi se nato ugotovilo, da ta ugled ne vpliva na dejstvo, da ni verjetnosti zmede glede zadevnih znamk.

Presoja Sodišča

- ⁶⁷ Pritožnica z drugim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču v bistvu očita, da je napačno omejilo svojo presojo na analizo člena 8(1) Uredbe št. 40/94, ne da bi preučilo argumente pritožnice v zvezi z odstavkom 5 tega člena, in da v okviru presoje, predvidene v členu 8(5) Uredbe št. 40/94, ni upoštevalo ugleda in tega, da so prejšnje znamke splošno znane.
- ⁶⁸ Spomniti je treba, da je enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk nujni pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 40/94. Zato te določbe očitno ni mogoče uporabiti, če, kot v tej zadevi, Splošno sodišče izključi podobnost nasprotujočih si znamk.
- ⁶⁹ V teh okoliščinah je treba drugi pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Stroški

- ⁷⁰ V skladu s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za pritožbeni postopek na podlagi člena 118 tega poslovnika, se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. UUNT in družba Zafra Marroquinos sta predlagala, naj se družbi Calvin Klein naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

- 1. Pritožba se zavrne.**
- 2. Družbi Calvin Klein Trademark Trust se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi