

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 8. julija 2010\*

V zadevi T-30/09,

**Engelhorn KGaA** s sedežem v Mannheimu (Nemčija), ki jo zastopata W. Göpfert in K. Mende, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka,

\* Jezik postopka: angleščina.

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

**The Outdoor Group Ltd**, s sedežem v Northamptonu (Združeno kraljestvo), ki jo zastopa M. Edenborough, barrister,

zaradi tožbe zoper odločbo petega odbora za pritožbe UUNT z dne 28. oktobra 2009 (zadeva R 167/2008-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama The Outdoor Group Ltd in Engelhorn KGaA,

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, N. Wahl in A. Dittrich (poročevalec), sodnika,

sodni tajnik: E. Coulon,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 21. januarja 2009,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 9. junija 2009,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 1. junija 2009,

ker v enem mesecu po obvestilu o koncu pisnega postopka stranke niso vložile predloga za določitev obravnave in je Splošno sodišče na podlagi poročila sodnika poročevalca in člena 135a Poslovnika odločilo, da ne bo opravilo ustnega postopka,

izreka naslednjo

## **Sodbo**

### **Dejansko stanje**

- <sup>1</sup> Tožeča stranka, družba Engelhorn KGaA, je 12. novembra 2004 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti 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)).

- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak peerstorm.
  
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 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, in ustrezajo temu opisu: „Čevlji, oblačila, pokrivala“.
  
- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 25/2005 z dne 20. junija 2005.
  
- 5 Intervenientka, družba The Outdoor Group Ltd, je 19. septembra 2005 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode iz točke 3 zgoraj.
  
- 6 Ugovor je temeljil predvsem na:
  - prejšnji besedni znamki Skupnosti PETER STORM (v nadaljevanju: prejšnja znamka), ki označuje proizvode iz razreda 25, ki ustrezajo temu opisu: „Oblučila, čevlji, pokrivala, hlače, spodnjice, krila, ženske obleke, moške obleke, srajce, majice, trenirke, bluze, puloverji, brezrokavniki, plašči, kombinezoni, tekaška oblačila, hlače z naprsnikom in naramnicami, pasovi, džins, tekaške hlače, vetrni jopiči, spodnje perilo, smučarska oblačila, jope, čevlji, nogavice in pokrivala“;

- prejšnji besedni znamki Združenega kraljestva PETER STORM, ki označuje proizvode iz razreda 18, ki ustrezajo temu opisu: „Izdelki iz usnja ali imitacije usnja, torbe, nahrbtniki, torbe za orodje, potovalne torbe, prtljaga, kovčki, velike potovalne torbe, pasovi, denarnice“.
- 7 Razlog za utemeljitev ugovora je bil tisti iz člena 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009).
- 8 Na zahtevo tožeče stranke z dne 30. maja 2006 je UUNT 4. julija 2006 pozval intervenientko, naj v skladu s členom 43(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 42(2) Uredbe št. 207/2009) in pravilom 22 iz Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1) v različici, ki velja za dejansko stanje v obravnavani zadevi, do 5. septembra 2006 predloži dokaze o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke. UUNT je ta rok podaljšal do 5. novembra 2006. Dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Združenega kraljestva ni bil zahtevan.
- 9 Intervenientka je 6. novembra 2006 predložila izjavo priče, in sicer sodelavca odvetniške pisarne, ki zastopa intervenientko. V tej izjavi je ta sodelavec navedel, da je intervenientka matična družba družb M. in B. in da se je prejšnja znamka uporabljala pet let pred objavo prijave znamke Skupnosti. Intervenientka je tudi predložila katalog jesen/zima 2002 družbe M., ki je bil objavljen v Združenem kraljestvu in v katerem so kolekcija oblačil, ki se prodajajo pod znamko PETER STORM, njihove cene in seznam trgovin v Združenem kraljestvu, v katerih se ti izdelki prodajajo. Poleg tega je intervenientka predložila katalog pomlad/poletje 2004 družbe M., ki je bil objavljen v Združenem kraljestvu in v katerem so kolekcija čevljev, ki se prodajajo pod znamko PETER STORM, in njihove cene.

- 10 Zaradi stališč tožeče stranke z dne 20. februarja 2007, v katerih je trdila, da dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke ne zadošča, je intervenientka, potem ko jo je UUNT pozval, naj predloži stališča, 4. maja 2007 predložila izjavo priče, in sicer enega od intervenientkinih sekretarjev. V tej izjavi ta sekretar navaja, da intervenientka posluje v vsem Združenem kraljestvu v svojih verigah trgovin na drobno M. in B. in da se je prodaja oblačil, čevljev in pokrival, označenih s prejšnjo znamko, dvignila za več kot 11 milijonov GBP v štirih tednih decembra 2004. Tej izjavi je bilo priloženo finančno poročilo o trgovskih poslih, ki je vsebovalo seznam prodaje proizvodov, označenih s kodo, v teh štirih tednih decembra 2004.
- 11 Oddelek za ugovore je 30. novembra 2007 zavrnil ugovor.
- 12 Intervenientka je 14. januarja 2008 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 13 Peti odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 28. oktobra 2008 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbi ugodil. Odbor je zlasti menil, da je bil dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke predložen za oblačila, čevlje in pokrivala. Ugotovil je, da zaradi enakosti proizvodov, označenih s prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, in zaradi neke stopnje vidne in slišne podobnosti med zadevnima znakoma ter glede na povprečno raven pozornosti povprečnega potrošnika pri nakupu zadevnih proizvodov obstaja verjetnost zmede med zadevnima znakoma.

## **Predlogi strank**

14 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- izpodbijano odločbo razveljavi;
- zavrne celoten ugovor;
- UUNT naloži plačilo stroškov.

15 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

16 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
  
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## **Pravo**

*Dopustnost splošnega sklicevanja tožeče stranke na pisne navedbe, predložene UUNT*

- 17 Tožeča stranka se sklicuje na vse trditve, ki jih je pisno predložila v postopku pred UUNT.
- 18 Na podlagi člena 21 Statuta Sodišča Evropske unije in člena 44(1)(c) Poslovnika Splošnega sodišča mora tožba vsebovati povzetek tožbenih razlogov. V skladu z ustaljeno sodno prakso splošno sklicevanje na druga pisanja, ki so tudi priložena k tožbi, ne more nadomestiti pomanjkanja bistvenih elementov pravne utemeljitve, ki morajo biti na podlagi zgoraj navedene določbe zajeti v sami tožbi, čeprav je besedilo tožbe glede posebnih vprašanj lahko podprto in dopolnjeno s sklicevanjem na povzetke dokumentov, ki so ji priloženi (sodbe Splošnega sodišča z dne 14. septembra 2004



v zadevi Applied Molecular Evolution proti UUNT (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T-183/03, ZOdl., str. II-3113, točka 11; z dne 19. oktobra 2006 v združenih zadevah Bitburger Brauerei proti UUNT – Anheuser-Busch (BUD, American Bud in Anheuser Busch Bud), od T-350/04 do T-352/04, ZOdl., str. II-4255, točka 33, in z dne 15. oktobra 2008 v združenih zadevah Air Products and Chemicals proti UUNT – Messer Group (Ferromix, Inomix in Alumix), od T-305/06 do T-307/06, neobjavljena v ZOdl., točka 21).

- 19 Splošno sodišče ni dolžno z iskanjem pomembnih tožbenih razlogov in trditev v dokumentih, na katere se sklicuje, prevzeti vloge strank (sodba Splošnega sodišča z dne 17. aprila 2008 v zadevi Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg. proti UUNT – Pelikan (Upodobitev pelikana), T-389/03, neobjavljena v ZOdl., točka 19). Iz tega je mogoče sklepati, da je tožba nedopustna v delu, v katerem se nanaša na pisno procesno gradivo, predloženo UUNT, ker splošno sklicevanje v njej ni povezano s tožbenimi razlogi in argumenti, podanimi v tožbi.

### *Vsebinska presoja*

- 20 Tožeča stranka se sklicuje na dva tožbena razloga, po eni strani na kršitev člena 15 Uredbe št. 40/94 (postal člen 15 Uredbe št. 207/2009) in člena 43(2) te uredbe in po drugi strani na kršitev člena 8(1)(b) te uredbe.

Prvi tožbeni razlog: kršitev členov 15 in 43(2) Uredbe št. 40/94

- 21 Tožeča stranka v bistvu navaja, da so bili dokazi, ki jih je predložila intervenientka, predloženi prepozno in ne zadoščajo za dokaz, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala za proizvode, za katere je bila registrirana in na katerih temelji ugovor. Prvič, dokazi, ki jih je intervenientka predložila 6. novembra 2006, naj bi bili predloženi prepozno, ker se je rok za predložitev iztekel 5. novembra 2006. Poleg tega naj ti dokazi ne bi zadoščali, ker naj ne bi dajali nobene informacije glede dejanske uporabe prejšnje znamke. Drugič, dokaze, ki jih je intervenientka predložila 4. maja 2007, naj bi odbor za pritožbe napačno dopustil, saj naj bi bili predloženi po izteku roka, ki ga je UUNT določil za predložitev dokazov.
- 22 UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvam tožeče stranke.
- 23 V skladu z ustaljeno sodno prakso je iz člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 (postal člen 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009) ob upoštevanju devete uvodne izjave te uredbe (postala uvodna izjava 10 Uredbe št. 207/2009) in pravila 22(3) Uredbe št. 2868/95 razvidno, da je *ratio legis* zahteve, v skladu s katero mora biti prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe, da bi se bilo mogoče nanjo uspešno sklicevati zoper prijavo znamke Skupnosti, v zmanjševanju števila sporov med dvema znamkama, kadar iz dejanskega delovanja znamke na trgu ne izhaja upravičen ekonomski razlog. Po drugi strani pa namen navedenih določb ni presojanje gospodarskega uspeha niti nadzorovanje poslovne strategije podjetja ali celo pridržanje varstva znamk samo za njihovo količinsko obsežno tržno uporabo (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča

z dne 8. julija 2004 v zadevi Sunrider proti UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, ZOdl., str. II-2811, točke od 36 do 38 in navedena sodna praksa).

- 24 Znamka se resno in dejansko uporablja, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, ki je v zagotavljanju istovetnosti izvora blaga ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za to blago in storitve, medtem ko je pri simbolični uporabi edini cilj ohranjanje pravic, ki so dane z znamko (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 11. marca 2003 v zadevi Ansul, C-40/01, Recueil, str. I-2439, točka 43). Poleg tega pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, da se znamka, taka kot je zaščiten na zadevnem ozemlju, uporablja javno in navzven (zgoraj navedena sodba VITAFRUIT, točka 39; glej v tem smislu po analogiji tudi zgoraj navedeno sodbo Ansul, točka 37).
- 25 Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev, ali se znamka resnično uporablja na trgu, še posebej, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (zgoraj navedena sodba VITAFRUIT, točka 40; glej v tem smislu po analogiji tudi zgoraj navedeno sodbo Ansul, točka 43).
- 26 V zvezi z obsegom uporabe prejšnje znamke je treba upoštevati zlasti tržno količino celotne uporabe, dolžino obdobja, v katerem so bila dejanja, ki pomenijo uporabo, izvrševana, ter njihovo pogostost (zgoraj navedena sodba VITAFRUIT, točka 41, in sodba Splošnega sodišča z dne 8. julija 2004 v zadevi MFE Marienfelde proti UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, ZOdl., str. II-2787, točka 35).

- 27 Da bi se v posamezni zadevi preizkusil resen in dejanski značaj uporabe prejšnje znamke, je treba opraviti celovito presojo glede na vse upoštevne dejavnike obravnavanega primera. Taka presoja pomeni neko stopnjo neodvisnosti med upoštevanimi dejavniki. Tako se lahko majhen obseg proizvodov, ki se tržijo pod navedeno znamko, izravna z močno intenzivnostjo ali veliko stalnostjo v času uporabe te znamke in obratno (zgoraj navedeni sodbi VITAFRUIT, točka 42, in HIPOVITON, točka 36).
- 28 Poleg tega doseženega prometa in obsega prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko ni mogoče presojati absolutno, ampak v razmerju z drugimi upoštevnicami dejavniki, kot so obseg komercialne dejavnosti, zmožnosti proizvodnje ali trženja oziroma stopnja razvejanosti podjetja, ki izkorišča znamko, in značilnosti blaga ali storitev na zadevnem trgu. Zato ni nujno, da je obseg uporabe prejšnje znamke vedno zelo velik, da bi jo bilo mogoče označiti za resno in dejansko (zgoraj navedeni sodbi VITAFRUIT, točka 42, in HIPOVITON, točka 36).
- 29 Resna in dejanska uporaba znamke ne more biti izkazana z verjetnimi elementi ali domnevami, temveč mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na zadevnem trgu (sodbi Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 47, in z dne 6. oktobra 2004 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, ZOdl., str. II-3445, točka 28).
- 30 Poleg tega je treba pojasniti, da na podlagi člena 15(2)(a) Uredbe št. 40/94 (postal člen 15(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe št. 207/2009) v povezavi s členom 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje nacionalne znamke ali znamke Skupnosti, na katerem temelji zavrnitev prijave znamke Skupnosti, tako zajema dokaz uporabe prejšnje znamke v obliki, ki se glede na obliko,

v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka te znamke (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 8. decembra 2005 v zadevi Castellblanch proti UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, ZOdl., str. II-5309, točka 30 in navedena sodna praksa).

- 31 V smislu navedenega je treba preizkusiti, ali je odbor za pritožbe pravilno presodil, da dokazi, ki jih je intervenientka predložila v postopku pred UUNT, dokazujejo resno in dejansko uporabo prejšnje znamke.
- 32 Glede na to, da je bila prijava znamke Skupnosti, ki jo je vložila tožeča stranka, objavljena 20. junija 2005, se obdobje petih let iz člena 43(2) Uredbe št. 40/94 nanaša na čas od 20. junija 2000 do 19. junija 2005 (v nadaljevanju: upošteveno obdobje).
- 33 Kot je razvidno iz člena 15(1) iste uredbe, se sankcije iz tega člena uporabljajo samo za znamke, katerih resna in dejanska uporaba je bila prekinjena v obdobju petih zaporednih let. Za izognitev navedenim sankcijam torej zadošča, da je bila znamka predmet resne in dejanske uporabe v delu upoštevnega obdobja.
- 34 Glede dokazov, ki jih je intervenientka predložila 6. novembra 2006, tožeča stranka najprej navaja, da so bili predloženi prepozno in da bi jih bilo zato treba šteti za nedopustne.

- 35 V zvezi s tem je treba poudariti, da je oddelek za ugovore intervenientki odobril rok za predložitev dokaza o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, ki se je iztekel 5. novembra 2006 (glej točko 8 zgoraj). Na podlagi pravila 72(1) Uredbe št. 2868/95 se rok, če se izteče na dan, ko UUNT ne sprejema dokumentov ali ko iz razlogov, ki niso naštetih v odstavku 2 tega pravila, navadne pošte ne dostavljajo na območju, kjer je UUNT, podaljša do prvega naslednjega dneva, ko UUNT sprejema dokumente in ko se dostavlja navadna pošta. Ker je bila 5. novembra 2006 nedelja, se je torej ta rok podaljšal do naslednjega dne, ko je bilo mogoče predložiti dokumente pred UUNT, in sicer do 6. novembra 2006. Torej so bili dokazi, predloženi 6. novembra 2006, predloženi pravočasno.
- 36 Tožeča stranka nato trdi, da dokazi, predloženi 6. novembra 2006, niso bili zadostni, ker naj ne bi vsebovali nobene informacije o dejanski uporabi prejšnje znamke. Predložen ni bil noben dodaten dokaz, da so bili proizvodi dejansko dani v prodajo, na primer embalaža, etikete ali modeli.
- 37 V zvezi s tem je treba poudariti, da kot je ugotovil odbor za pritožbe v točki 15 izpodbijane odločbe, so dokazi – ki jih je predložila intervenientka 6. novembra 2006 – zadostni za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Skupnosti.
- 38 Intervenientka je med drugim predložila dva kataloga družbe M. – ki je trgovec na drobno v Združenem kraljestvu – objavljena v Združenem kraljestvu. Prvi katalog je bil iz sezone jesen/zima 2002 in drugi iz sezone pomlad/poletje 2004. V zvezi s tem je treba opozoriti, da na podlagi pravila 22(4) Uredbe št. 2868/95 dokazi, predloženi za dokaz o resni in dejanski uporabi zadevne znamke, lahko vsebujejo kataloge. Tožeča

stranka ni izpodbijala pristnosti teh katalogov. Ni torej sporno, da so ti katalogi pristni in zanesljivi.

39 Glede kataloga jesen/zima 2002, ki ima 36 strani, je treba opozoriti, da se poleg oblačil, označenih z drugimi znamkami, v njem ponuja več kot 80 različnih izdelkov za prodajo pod znamko PETER STORM. Gre za moške in ženske obleke, puloverje, hlače, majice, čevlje, nogavice, klobuke in rokavice, katerih značilnosti so na kratko opisane. Prejšnja znamka je v stilizirani pisavi natisnjena ob vsakem izdelku. V tem katalogu so navedene cene izdelkov v GBP in referenca vsakega izdelka. Ta katalog vsebuje naročilnico in telefonsko številko, za nakup po pošti pa so navedeni številka faksa ter poštni in spletni naslov. Poleg tega so podane podrobne informacije o različnih načinih naročila in splošni pogoji prodaje, ki obsegajo zlasti podatke o zamenjavi ali vrnitvi. Poleg tega je naveden seznam več kot 240 trgovin v Združenem kraljestvu, v katerih je mogoče kupiti ta oblačila. Navedeni so tudi njihovi poštni naslovi in telefonske številke.

40 Katalog pomlad/poletje 2004, ki ima šest strani, vsebuje le ponudbo čevljev. Poleg izdelkov, ki se ponujajo pod drugimi znamkami, ta katalog obsega sedem izdelkov, ki se ponujajo za prodajo pod znamko PETER STORM in katerih značilnosti so na kratko opisane. Ob strani vsakega izdelka je prav tako s stilizirano pisavo natisnjena prejšnja znamka. V tem katalogu so navedene cene izdelkov v GBP in referenca vsakega izdelka. Za nakup po pošti sta navedena telefonska številka in spletni naslov.

- 41 Intervenientka je s predložitvijo teh katalogov pravno zadostno dokazala, da se je prejšnja znamka uporabljala, da bi se ustvaril oziroma ohranil trg za zadevne proizvode, čeprav – v nasprotju z ugotovitvijo odbora za pritožbe v točki 15 izpodbijane odločbe – družba M. ni tretja oseba v razmerju do intervenientke, saj je intervenientka dejansko matična družba te družbe.
- 42 Iz katalogov trgovca na drobno iz Združenega kraljestva, družbe M., ki vsebujejo tudi ponudbo izdelkov pod drugimi znamkami, je namreč jasno razvidno, da se je znamka PETER STORM na ozemlju Združenega kraljestva za oblačila dolgo uporabljala v upoštevem obdobju, in sicer v sezonah jesen/zima 2002 in pomlad/poletje 2004. Ta znamka je bila povezana z veliko proizvodi, ki jih je bilo mogoče naročiti po pošti oziroma kupiti v nekaterih trgovinah. Ti katalogi, ki so bili namenjeni končnim potrošnikom, so vsebovali podrobne podatke o proizvodih, ponujenih za prodajo pod to znamko, njihove cene in način trženja v Združenem kraljestvu. Glede na telefonske številke in številke faksa, poštna in spletna naslove, navedene za nakup po pošti, ter podrobne podatke o zelo velikem številu trgovin, ki ponujajo zadevne proizvode v Združenem kraljestvu, je treba ugotoviti, da so bila oblačila pod znamko PETER STORM ponujena za prodajo končnim potrošnikom.
- 43 Glede obsega uporabe prejšnje znamke je res, da ti katalogi ne zagotavljajo podatkov o količini proizvodov, ki jih je intervenientka dejansko prodala pod znamko PETER STORM. Vendar je treba v zvezi s tem upoštevati, da je bilo zelo veliko proizvodov, označenih z znamko PETER STORM, ponujenih v katalogih in da so bili ti proizvodi na voljo v več kot 240 trgovinah v Združenem kraljestvu v velikem delu upoštevnega obdobja. Na podlagi teh dokazov je v okviru celovite presoje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke mogoče sklepati o precej velikem obsegu uporabe. V zvezi s tem je treba tudi opozoriti, da se vprašanje obstoja resne in dejanske uporabe prejšnje



znamke ne nanaša na presojo gospodarskega uspeha zadevnega podjetja (glej točko 23 zgoraj).

- 44 Iz tega izhaja, da je intervenientka s predložitvijo zadevnih katalogov zagotovila dovolj podatkov o kraju, trajanju, načinu in obsegu uporabe znamke PETER STORM. Na podlagi teh podatkov je mogoče izključiti simbolično uporabo, katere edini cilj bi bila ohranitev pravic, podeljenih z zadevno znamko, kot je odbor za pritožbe to pravilno poudaril v točki 15 izpodbijane odločbe.
- 45 V teh okoliščinah je treba prvi tožbeni razlog zavrnil, ne da bi bilo treba preizkusiti, ali bi odbor za pritožbe lahko upravičeno dopustil dokaze, ki jih je intervenientka predložila 4. maja 2007.

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

- 46 Tožeča stranka v utemeljitev tega tožbenega razloga v bistvu navaja, da so si proizvodi, za katere veljata prejšnja znamka Združenega kraljestva in prijavljena znamka Skupnosti, zgolj nekoliko podobni. Poleg tega naj glede na slišne, vidne in pojmovne razlike med zadevnima znakoma in glede na šibek razlikovalni učinek znamke PETER STORM ne bi obstajala verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama.

- 47 UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvi tožeče stranke.
- 48 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob 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. Poleg tega na podlagi člena 8(2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 207/2009) prejšnje znamke pomenijo znamke Skupnosti in znamke, registrirane v državi članici.
- 49 V skladu z ustaljeno 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 med podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (glej sodbo 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 navedena sodna praksa).
- 50 Glede na opredelitev upoštevne javnosti je treba ugotoviti, da so proizvodi, na katere se nanašata zadevni znamki, namenjeni vsem potrošnikom, tako da je upoštevena javnost povprečni potrošnik, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.

- 51 Glede zadevnega ozemlja velja, da ker je prejšnja znamka, ki jo je upošteval odbor za pritožbe, znamka Skupnosti, je ozemlje, glede katerega je treba presoјati verjetnost zmede, ozemlje Evropske unije.

– Primerjava proizvodov

- 52 V obravnavanem primeru ni sporno, da so proizvodi, na katere se nanašata prejšnja in prijavljena znamka, enaki, saj gre v obeh primerih za oblačila, čevlje in pokrivala.

- 53 Glede na to, da so proizvodi, na katere se nanašata prijavljena in prejšnja znamka, enaki, proizvodov, na katere se nanaša prejšnja znamka Združenega kraljestva, in proizvodov, na katere se nanaša prijavljena znamka, ni treba primerjati.

– Primerjava znakov

- 54 Celovita presoja verjetnosti zmede mora, kar zadeva vidno, slišno ali pojmovno podobnost nasprotujočih si znakov, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarjajo, ob upoštevanju zlasti njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavin. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov, je odločilna pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V tem smislu povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja 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).

- 55 Odbor za pritožbe je v točkah od 26 do 28 izpodbijane odločbe menil, da sta si zadevna znaka, namreč znaka peerstorm in PETER STORM, vidno in slišno podobna. Vendar naj med tema znakoma ne bi obstajala nobena pojmovna podobnost.
- 56 Tožeča stranka v bistvu navaja, da sta si nasprotujoča si znaka vidno, slišno in pojmovno različna. V zvezi s tem poudarja, da je znamka PETER STORM sestavljena iz dveh besed, in sicer imena in priimka, medtem ko je prijavljena znamka sestavljena le iz ene besede, ki je ni mogoče razdeliti tako, da bi nastala ime in priimek.
- 57 UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvam tožeče stranke v zvezi s tem.
- 58 Prvič, glede vidne primerjave zadevnih znamk, in sicer prejšnje in prijavljene znamke, je treba ugotoviti, da obstajata dve razliki med njima. Medtem ko je prejšnja znamka sestavljena iz dveh besed, ki sta ločeni s presledkom, je prijavljena znamka sestavljena iz ene same besede. Glede prvega dela zadevnih znamk pa je očitno, da prejšnja znamka drugače kot prijavljena vsebuje črko „t“ med črkama „e“ prvega sestavnega dela. Razen teh razlik je treba ugotoviti, da obe nasprotujoči si znamki vsebujeta enake črke v enakem vrstnem redu in da je zlasti enak njun sestavni del „storm“.

- 59 V zvezi s tem je treba poudariti, da prvi del besednih znamk nedvomno lahko pritegne več pozornosti potrošnika kot naslednji deli (glej v tem smislu sodbi Splošnega sodišča 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, in 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). Vendar ta obrazložitev ni mogoča v vseh primerih (glej v tem smislu 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 50, in z dne 6. julija 2004 v zadevi Grupo El Prado Cervera proti UUNT – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, ZOdl., str. II-2073, točka 48).
- 60 Čeprav – v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 54 zgoraj – povprečni potrošnik običajno dojame znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti, bi potrošnik, ko bi videl besedni znak, tega vseeno razstavil na besedne sestavine, ki ga spominjajo na konkretni pomen ali so podobni besedam, ki jih pozna (zgoraj navedena sodba VITAKRAFT, točka 51, in sodba Splošnega sodišča z dne 13. februarja 2007 v zadevi Mundipharma proti UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., str. II-449, točka 57).
- 61 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da bo sestavni del „storm“, ki je v obeh zadevnih znamkah, pritegnil zlasti pozornost povprečnega angleško govorečega potrošnika zaradi svojega besednega vidika in zato, ker bo ta razumel njegov pomen. Torej bo ta potrošnik prijavitelno znamko razstavil na dva dela, „peer“ in „storm“, tako da bo razlika, ki je posledica presledka v prejšnji znamki, postala manj pomembna.
- 62 Glede razlike zaradi črke „t“ v prvi besedi prejšnje znamke je treba poudariti, da kot je ugotovil odbor za pritožbe v točki 27 izpodbijane odločbe, dejstvo, da je ta črka postavljena med črki „e“, to črko naredi manj vidno za upoštevnega potrošnika. Odbor

za pritožbe je torej pravilno sklenil, da med zadevnima znamkama, obravnavanima v celoti, obstaja neka stopnja vidne podobnosti.

- 63 Drugič, glede slišne primerjave zadevnih znamk je odbor za pritožbe v točki 26 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da se sestavni del „storm“ izgovarja enako v obeh zadevnih znamkah. Glede sestavnih delov „peer“ in „peter“ v prijavljeni oziroma prejšnji znamki je treba poudariti – kot je ugotovil odbor za pritožbe – da je izgovor črk „ee“ v sestavnem delu „peer“ in izgovor črke „e“ v prvem zlogu sestavnega dela „peter“ enak v več jezikih, najsi gre za glas „ie“ v angleščini, dolg glas „éé“ v nizozemščini in nemščini oziroma glas „é“ v francoščini. Edina razlika izhaja iz črke „t“ v prvem sestavnem delu prejšnje znamke. Namreč, zaradi položaja te črke, ki ustvari na splošno jasen in trd glas, ima ta znamka tri zloge. Prijavljena znamka ima le dva zloga.
- 64 V zvezi s tem je treba poudariti, da se beseda „peter“ izgovarja s poudarkom na prvem zlogu, tako da črka „t“ in drugi zlog te besede postaneta manj slišna. Dejstvo, da črke „t“ ni v prvem delu prijavljene znamke, ne more omajati sklepa odbora za pritožbe, da obstaja neka stopnja slišne podobnosti med zadevnima znamkama.
- 65 Tretjič, tožeča stranka glede pojmovne primerjave zadevnih znamk poudarja, da je prejšnja znamka drugače kot prijavljena sestavljena iz imena in priimka. Angleško in nemško govoreči potrošniki naj sestavnega dela „peer“ v prijavljeni znamki ne bi enačili z nordijskim imenom, temveč naj bi ga razumeli, kot da pomeni „lord“.

- 66 V zvezi s tem je treba poudariti, da sta obe zadevni znamki sestavljeni iz imena in priimka. Namreč, glede sestavnega dela „storm“ v obeh zadevnih znamkah ni sporno, da je to lahko priimek. Glede sestavnega dela „peer“ in „peter“ prijavitelj in prejšnje znamke pa je odbor za pritožbe v točki 28 izpodbijane odločbe ugotovil, da sta to imeni. Angleško govoreči potrošnik bi sestavni del „peer“ nedvomno lahko razumel kot „lord“. Zlasti v nordijskih državah in Nemčiji pa je Peer osebno ime. Dejstvo, da se prijaviteljna znamka piše z eno samo besedo, ne more ovreči ugotovitve, da sta zadevni znamki sestavljeni iz imena in priimka. Intervenientka je namreč pravilno poudarila, da je upoštevni potrošnik navajen, da so presledki med imenom in priimkom, ki sestavljata znamko, izpuščeni, da se oblikuje spletni naslov.
- 67 V obravnavanem primeru je treba še navesti, da bodo angleško govoreči potrošniki, kot je poudarila tožeča stranka, povezali priimek Storm s pojmom slabega vremena. Ob upoštevanju sestavnega dela „storm“ v obeh zadevnih znamkah, ki zlasti zaradi svojega besednega vidika in zato, ker povprečni angleško govoreči potrošnik razume njegov pomen, pritegne pozornost tega potrošnika (glej točki 60 in 61 zgoraj), zadevni znamki nakazujeta, da označeni proizvodi, in sicer čevlji, oblačila in pokrivala, zagotavljajo zaščito pred slabim vremenom.
- 68 Ker sta zadevni znamki sestavljeni iz imena in priimka in ker nakazujeta, da zadevni proizvodi ščitijo pred slabim vremenom, je treba poudariti, da v nasprotju z ugotovitvijo odbora za pritožbe v točki 28 izpodbijane odločbe obstaja neka stopnja pojmovne podobnosti med zadevnima znamkama.

- 69 Glede na navedeno je torej odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da med zadevnima znamkama obstaja neka stopnja vidne in slišne podobnosti. Poleg tega v nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe med zadevnima znamkama obstaja tudi neka stopnja pojmovne podobnosti.

– Verjetnost zmede

- 70 Celovita presoja verjetnosti zmede pomeni neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti med 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 v okviru in drugi), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, ZOdl., str. II-5409, točka 74).
- 71 Odbor za pritožbe je v točki 30 izpodbijane odločbe ugotovil, da glede na enakost zadevnih proizvodov in obstoj neke stopnje vidne in slišne podobnosti med zadevnima znakoma pri upošteveni javnosti obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama.
- 72 Tožeča stranka trdi, da ima znamka PETER STORM šibek razlikovalni učinek, ker naj bi bila po eni strani upoštevena javnost navajena znamk za oblačila, sestavljenih iz imena in priimka, po drugi strani pa naj bi bila ime Peter in priimek Storm vsakdanja



in neprepoznavna. Angleško govoreči potrošniki naj bi zlasti priimek Storm povezovali s pojmom slabega vremena. Verjetnosti zmede naj torej ne bi bilo.

73 UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvi tožeče stranke.

74 V zvezi s tem je treba poudariti, prvič, da je verjetnost zmede načeloma toliko večja, kolikor večji razlikovalni učinek je imela prejšnja znamka (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Sodišča Canon, točka 18, in sodbo z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20). Vendar priznanje šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke ne preprečuje, da se v obravnavanem primeru ugotovi obstoj verjetnosti zmede. Čeprav je namreč treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke, je to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako bi lahko, tudi če bi prejšnja znamka imela šibek razlikovalni učinek, obstajala verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti med znakoma in označenimi proizvodi ali storitvami (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2007 v zadevi Xentral proti UUNT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, ZOdl., str. II-5213, točka 70 in navedena sodna praksa).

75 Drugič, ugotoviti je treba, da v obravnavanem primeru tožeča stranka ni dokazala, da ima prejšnja znamka, ki se v celoti uporablja v sektorju oblačil, nizko stopnjo razlikovalnega učinka na ozemlju Unije.

76 V zvezi s tem je treba poudariti, da so merila za presojo razlikovalnega učinka znamk, sestavljenih iz osebnega imena, enaka kot merila za druge kategorije znamk. Strožjih splošnih meril, kot sta vnaprej določeno število oseb z enakim imenom, zaradi katerega se za to ime lahko šteje, da je brez vsakršnega razlikovalnega učinka, in razširjenost

ali nerazširjenost uporabe družinskih imen na zadevnem gospodarskem področju, ni mogoče uporabiti za take znamke. Razlikovalni učinek znamke mora biti ne glede na to, kateri kategoriji pripada, predmet konkretne presoje (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi Nichols, C-404/02, ZOdl., str. I-8499, točke od 25 do 27).

77 Čprav je uporaba znakov, sestavljenih iz imena in priimka, nedvomno pogosta v sektorju oblačil, trditve tožeče stranke glede besede „peter“ in besede „storm“ ne omogočajo sklepa o obstoju šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke. Zadevna prejšnja znamka je namreč znak PETER STORM, ki ga je treba, čeprav je sestavljen iz dveh besed, obravnavati kot celoto. V zvezi s tem je treba opozoriti, da povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej sodno prakso, navedeno v točki 54 zgoraj). Dejstvo, da bo povprečni potrošnik razstavil besedni znak na posamezne besede, ki ga spominjajo na konkretni pomen ali so podobni besedam, ki jih pozna (glej v tem smislu sodno prakso, navedeno v točki 60 zgoraj), ne pomeni, da ta potrošnik te besede zazna kot ločene znake. Tožeča stranka s trditvijo, da sta besedi „peter“ in „storm“ pogosti in neprepoznavni in da se beseda „storm“ uporablja za imena znamk, ni upoštevala dejstva, da besedi „peter“ in „storm“ dejansko sestavljata en sam znak. Trditve tožeče stranke glede ločitve besede „peter“ in besede „storm“ torej ne zadoščajo za dokaz o obstoju šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke PETER STORM.

78 Poleg tega je treba opozoriti, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da obstaja neka stopnja vidne in slišne podobnosti med zadevnima znamkama. Za zadevna oblačila, in sicer obleke, čevlje in pokrivala, je vidna podobnost zlasti pomembna v obravnavanem primeru, ker je priznано, da nakup oblačila na splošno zajema vizualno preučitev

znamk (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 12. julija 2006 v zadevi Rossi proti UUNT – Marcorossi (MARCOROSI), T-97/05, neobjavljena v ZOdl., točka 45 in navedena sodna praksa).

- <sup>79</sup> Tudi če bi prejšnja znamka imela le šibek razlikovalni učinek glede na enakost proizvodov, zajetih s prejšnjo znamko in prijavljeno znamko (glej točko 52 zgoraj), in elemente podobnosti med zadevnima znakoma, ki jih je ugotovil odbor za pritožbe zlasti na vidni ravni, je ta v točki 30 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da ni mogoče izključiti verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama pri upoštevni javnosti.
- <sup>80</sup> To velja toliko bolj, ker v nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe obstaja tudi neka stopnja pojmovne podobnosti med zadevnima znamkama. V zvezi s tem je treba poudariti, da Splošnega sodišča ne zavezuje napačna presoja odbora za pritožbe glede pojmovne podobnosti med zadevnima znamkama, ker je ta presoja del ugotovitev, katerih zakonitost se izpodbija pred Splošnim sodiščem (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 18. decembra 2008 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT, C-16/06 P, ZOdl., str. I-10053, točka 48).
- <sup>81</sup> V teh okoliščinah je iz navedenega razvidno, da je treba zavrniti tožbo, ne da bi se bilo treba izreči o dopustnosti predlogov tožeče stranke za zavrnitev ugovora v celoti (glej v tem smislu sodbi Splošnega sodišča z dne 22. maja 2008 v zadevi NewSoft Technology proti UUNT – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, neobjavljena v ZOdl., točka 70, in z dne 11. junija 2009 v zadevi Hedgefund Intelligence proti UUNT – Hedge Invest (InvestHedge), T-67/08, neobjavljena v ZOdl., točka 58).

## **Stroški**

- <sup>82</sup> V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka s predlogi ni uspela, 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.**

- 2. Družbi Engelhorn KGaA se naloži plačilo lastnih stroškov ter stroškov Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) in družbe The Outdoor Group Ltd.**

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 8. julija 2010.

Podpisi