

Zadeva T-30/09

Engelhorn KGaA

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu
(znamke in modeli) (UUNT)**

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Skupnosti
peerstorm – Prejšnji besedna znamka Skupnosti in besedna nacionalna znamka
PETER STORM – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede –
Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009) –
Resna in dejanska uporaba prejšnjih znamk – Člena 15 in 43(2) Uredbe št. 40/94
(postala člena 15 in 42(2) Uredbe št. 207/2009)“

Sodba Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 8. julija 2010 II - 3808

Povzetek sodbe

1. *Znamka Skupnosti – Tožbeni postopek – Tožba pred sodiščem Skupnosti – Vloga, s katero se postopek začne – Zahteve obličnosti
(Statut Sodišča, člen 21; Poslovnik Splošnega sodišča, člen 44(1)(c))*

II - 3803

2. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Resna in dejanska uporaba – Pojem – Razlaga ob upoštevanju ratio legis člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2) in (3))*
3. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Resna in dejanska uporaba – Pojem – Merila za presojo
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2) in (3))*
4. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Resna in dejanska uporaba – Uporaba meril v konkretnem primeru
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 43(2) in (3))*
5. *Znamka Skupnosti – Pripombe tretjih oseb in ugovor – Preizkus ugovora – Dokaz o uporabi prejšnje znamke – Resna in dejanska uporaba – Merila za presojo – Zahteva po konkretnih in doslednih dokazih
(Uredba Sveta št. 40/94, člena 15(2)(a) in 43(2) in (3))*
6. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Verjetnost zamenjave s prejšnjo znamko
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))*

1. Na podlagi člena 21 Statuta Sodišča in člena 44(1)(c) Poslovnika Splošnega sodišča mora tožba vsebovati povzetek tožbenih razlogov. 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.

Splošno sodišče ni dolžno z iskanjem pomembnih tožbenih razlogov in trditev v dokumentih, na katere se sklicuje, prevzeti vloge strank.

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. Poleg tega pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, da se znamka, taka kot je zaščitena na zadevnem ozemlju, uporablja javno in navzven.

(Glej točki 18, 19.)

2. *Ratio legis* zahteve, v skladu s katero mora biti prejšnja znamka predmet resne in dejanske uporabe, v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, da bi se bilo mogoče nanjo uspešno sklicevati zoper prijavo znamke Skupnosti, je 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.

Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti 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.

(Glej točko 23.)

3. Znamka se resno in dejansko uporablja, če se uporablja v skladu s svojo bistveno

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.

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.

(Glej točke od 24 do 26.)

(Glej točki 27, 28.)

4. 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.
5. Resna in dejanska uporaba znamke v smislu člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti 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. Poleg tega na podlagi člena 15(2)(a) v povezavi s členom 43(2) in (3) te uredbe 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.

Poleg tega doseženega prometa in obsega prodaje proizvodov pod prejšnjo znamko ni mogoče presojati absolutno, ampak v razmerju z drugimi upoštevnimi dejavniki, kot so obseg komercialne dejavnosti, zmožnosti proizvodnje ali trženja oziroma stopnja razvejanosti podjetja, ki

(Glej točki 29, 30.)

6. Za povprečnega potrošnika Evropske unije je podana verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti med besednim znakom peerstorm, katerega registracija kot znamke Skupnosti je bila zahtevana za „čevlje, oblačila, pokrivala“ iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja, in besedno znamko PETER STORM, ki je bila prej kot znamka Skupnosti registrirana za enake proizvode.

Med zadevnima znamkama obstaja neka stopnja vidne in slišne podobnosti. Za zadevna oblačila je vidna podobnost zlasti pomembna v obravnavanem primeru, ker je priznано, da nakup oblačila na splošno zajema vizualno preučitev znamk.

Ni bilo dokazano, da ima prejšnja znamka, ki se v celoti uporablja v sektorju oblačil, nizko stopnjo razlikovalnega učinka na ozemlju Unije.

Tudi če bi prejšnja znamka imela le šibek razlikovalni učinek glede na enakost proizvodov, zajetih s prejšnjo znamko in prijavljeno znamko, in elemente podobnosti med zadevnima znakoma zlasti na vidni ravni, ni mogoče izključiti verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama pri upoštevnosti javnosti. To velja toliko bolj, ker obstaja tudi neka stopnja pojmovne podobnosti med zadevnima znamkama.

(Glej točke 50, 51, 75, od 78 do 80.)