



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 28. junija 2012\*

„Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Figurativna znamka Skupnosti B. Antonio Basile 1952 — Prejšnja nacionalna besedna znamka BASILE — Relativni razlog za zavrnitev — Zožitev zaradi pristanka — Člen 53(2) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 54(2) Uredbe (ES) št. 207/2009) — Verjetnost zmede — Člen 8(1) Uredbe (ES) št. 40/94 (postal člen 8(1) Uredbe (ES) št. 207/2009)“

V zadevi T-133/09,

**I Marchi Italiani Srl** s sedežem v Neaplju (Italija),

**Antonio Basile**, stanujoč v Giuglianu in Campania (Italija),

ki ju zastopajo G. Militerni, L. Militerni in F. Gimmelli, odvetniki,

tožeči stranki,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga je najprej zastopal A. Sempio, nato P. Bullock, zastopnika,

tožena stranka,

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

**Osra SA** s sedežem v Roveretu (San Marino), ki jo zastopajo A. Masetti Zannini de Concina, R. Cartella in G. Petrocchi, odvetniki,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 9. januarja 2009 (zadeva R 502/2008-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Osra SA in I Marchi Italiani Srl,

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi H. Kanninen (predsednik), N. Wahl in S. Soldevila Fragoso (poročevalec), sodniki,

sodna tajnica: C. Heeren, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 27. marca 2009,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložil 8. septembra 2009,

\* Jezik postopka: italijanščina.

na podlagi vloge intervenientke, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 27. avgusta 2009,  
na podlagi sklepa z dne 14. oktobra 2009, s katerim ni bila dovoljena vložitev replike,  
ob upoštevanju spremembe sestave senatov Splošnega sodišča,  
na podlagi obravnave z dne 8. marca 2012  
izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Druga tožeča stranka, Antonio Basile, ki posluje kot samostojni trgovec pod imenom B. Antonio Basile 1952, je 14. januarja 2000 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, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), 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, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak:



- 3 Proizvodi, za katere se zahteva registracija znamke, spadajo v razrede 14, 18 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen.
- 4 Znamka Skupnosti B. Antonio Basile 1952 je bila 27. aprila 2001 registrirana s številko 1462 555.
- 5 Intervenientka, družba Osra SA, je 21. aprila 2006 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi členov 52(1)(a) in 8(1) Uredbe št. 40/94 (postala člena 53(1)(a) in 8(1) Uredbe št. 207/2009) v zvezi s proizvodi iz razreda 25, ki je temeljila na teh znamkah:
  - italijanski besedni znamki BASILE, registrirani 7. marca 1995 s št. 738901 (v nadaljevanju: prejšnja znamka);
  - mednarodni registraciji št. R413396 B besedne znamke BASILE z dne 13. januarja 1995 (v nadaljevanju: prejšnja mednarodna registracija).
- 6 Proizvodi, za katere je bila registrirana prejšnja znamka in opravljena prejšnja mednarodna registracija, spadajo v razred 25 Nicejskega aranžmaja in ustrezajo temu opisu: „Vrhnja oblačila za moške iz blaga, usnja, pletena ali drugo, kot so suknjiči, hlače, vključno s kavbojkami, moške srajce, moške srajce s kratkimi rokavi, majice, majice s kratkimi rokavi, puloverji, kratki suknjiči, površniki, dežni plašči, plašči, obleke, kopalne obleke, domače halje“.

- 7 Znamka Skupnosti je bila delno odstopljena prvi tožeči stranki, družbi I Marchi Italiani Srl. Po tem odstopu je bila v korist navedene družbe opravljena registracija, ki je nastala iz delitve, št. 5274 121 (v nadaljevanju: sporna znamka) za te proizvode iz razreda 25: „Moške srajce, pletenine, vrhnja oblačila za moške, ženske in otroke, razen oblačil iz usnja, kravate, spodnja oblačila, obutev, klobuki, nogavice, šali za moške, ženske in otroke“.
- 8 UUNT je intervenientko 2. novembra 2006 obvestil, da je bila njena zahteva za ugotovitev ničnosti razširjena na navedeno registracijo, ki je nastala iz delitve.
- 9 Oddelek za ničnost je 21. januarja 2008 zahtevi za ugotovitev ničnosti ugodil, prva tožeča stranka pa je nato 18. marca 2008 pri UUNT vložila pritožbo zoper to odločbo.
- 10 Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 9. januarja 2009 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo in je navedel, prvič, da se zožitev zaradi pristanka ne uporabi, ker rok petih let ni potekel, drugič, da soobstoj nasprotujočih si znamk v Italiji ni dokazan, in tretjič, da obstaja verjetnost zmede glede sporne znamke in prejšnje znamke, ker so po eni strani proizvodi, na katere se nanašata navedeni znamki, enaki ali podobni in ker sta po drugi strani nasprotujoči si znamki vizualno, fonetično in pomensko podobni.

### **Predlogi strank**

- 11 Tožeči stranki Splošnemu sodišču predlagata, naj:
  - izpodbijano odločbo razveljavi;
  - ugotovi, da registracija znamke B. Antonio Basile 1952 velja in učinkuje;
  - UUNT naloži plačilo stroškov.
- 12 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
  - tožbo zavrne;
  - tožecima strankama naloži plačilo stroškov.
- 13 Na obravnavi je prva tožeča stranka izjavila, da se odpoveduje drugemu tožbenemu predlogu, kar je bilo povzeto v zapisniku obravnave. Poleg tega je druga tožeča stranka, ki ni bila stranka v postopku pred odborom za pritožbe, na obravnavi odstopila od tožbe zoper izpodbijano odločbo.

### **Pravo**

#### *Dopustnost argumentov in dokumentov, prvič predloženih pred Splošnim sodiščem*

- 14 Prva tožeča stranka trdi, prvič, da je bil priimek Basile v Italiji predmet številnih registracij, in drugič, da ima sporna znamka določeno poznanost in ugled, zanikanje česar bi bilo „v nasprotju s popustljivostjo in dobro vero, splošnima načeloma, ki morata urejati kateri koli poslovni odnos“.
- 15 UUNT trdi, da so bili argumenti glede registracije priimka Basile v Italiji, ugleda sporne znamke in kršitve načela dobre vere ter dokumenti iz prilog št. 7, 13, 14 in 15 k tožbi prvič predloženi pred Splošnim sodiščem in so zato nedopustni.

- 16 Na podlagi člena 135(4) Poslovnika Splošnega sodišča s pisnimi vlogami strank ni mogoče spremeniti predmeta postopka pred odborom za pritožbe. Splošno sodišče mora namreč v okviru tega spora nadzirati zakonitost odločbe odbora za pritožbe. Zato preizkus Splošnega sodišča ne more preseči dejanskega in pravnega okvira spora, kot je bil predložen pred odborom za pritožbe (sodba Splošnega sodišča z dne 22. junija 2004 v zadevi „Drie Mollen sinds 1818“ proti UUNT – Nabeiro Silveria (Galáxia), T-66/03, ZOdl., str. II-1765, točka 45). Tožeča stranka poleg tega pri Splošnem sodišču ne more spremeniti predmeta spora, kot izhaja iz zahtev in trditev, ki jih je sama navedla (sodbi Sodišča z dne 26. aprila 2007 v zadevi Alcon proti UUNT, C-412/05 P, ZOdl., str. I-3569, točka 43, in z dne 18. decembra 2008 v zadevi Les Éditions Albert René proti UUNT, C-16/06 P, ZOdl., str. I-10053, točka 122).
- 17 V obravnavani zadevi je iz preučitve spisa razvidno, da argumenti v zvezi s tem, da je bil priimek Basile predmet številnih registracij kot znamke, z uglemom sporne znamke in kršitvijo načela dobre vere pred odborom za pritožbe niso bili navedeni. Vendar iz preučitve tožbe izhaja, da je argument glede številnih registracij priimka Basile povezan z argumentacijo glede neobstoja razlikovalnega učinka navedenega imena. Namen te argumentacije pa je izpodbiti obstoj verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znakov in je bila predložena pred odborom za pritožbe. Zato ta argument pomeni razširitev pritožbenega razloga, navedenega pred odborom za pritožbe, ki ga je treba šteti za dopustnega (glej v tem smislu zgoraj v točki 16 navedeno sodbo Alcon proti UUNT, točka 40). Nasprotno pa argumenta v zvezi z uglemom sporne znamke in s kršitvijo načela dobre vere nista v nikakršni zvezi s predmetom spora, kot izhaja iz zahtev in trditev, ki sta jih navedli prva tožeča stranka in intervenientka pred odborom za pritožbe. Zato ju je treba šteti za nedopustna.
- 18 Poleg tega, tudi če bi bilo argument prve tožeče stranke v zvezi z uglemom sporne znamke mogoče razlagati tako, da se z njim poskuša dokazati njen veliki razlikovalni učinek v okviru presoje verjetnosti zmede, je treba opozoriti, da je v skladu s sodno prakso velik razlikovalni učinek znaka mogoče upoštevati samo v razmerju do prejšnje, ne pa v razmerju do kasnejše znamke (glej po analogiji sodbe Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24, z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 18, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20). Zato ugled kasnejše znamke ni del pravnih vprašanj, ki jih je treba nujno preučiti za uporabo Uredbe št. 40/94 glede na tožbene razloge in predloge, ki so jih navedle stranke. Ker je vprašanje ugleda sporne znamke pravno vprašanje, ki ni bilo predhodno predloženo pred organi UUNT in ki ga ni nujno preučiti, da bi se zagotovila pravilna uporaba Uredbe št. 40/94 glede razlogov in argumentov, ki so jih navedle stranke, ne more vplivati na zakonitost izpodbijane odločbe glede uporabe relativnega razloga za zavrnitev, ker ne spada v pravni okvir spora, kot je bil predložen odboru za pritožbe. Zato je ta argument treba šteti za nedopusten (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 1. februarja 2005 v zadevi SPAG proti UUNT – Dann in Backer (HOOLIGAN), T-57/03, ZOdl., str. II-287, točka 22).
- 19 Prilog k tožbi, prvič predloženih pred Splošnim sodiščem, pa ni mogoče upoštevati. Namen tožbe pred Splošnim sodiščem je namreč nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94 (postal člen 65 Uredbe št. 207/2009), tako da naloga Splošnega sodišča ni preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred njim. Zato je treba izključiti zgoraj navedene dokumente, ne da bi bilo treba preizkušati njihovo dokazno vrednost (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 24. novembra 2005 v zadevi Sadas proti UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., str. II-4891, točka 19 in navedena sodna praksa).

*Predlog za dopustitev zaslišanja prič*

- 20 Prva tožeča stranka predlaga, naj se dovoli zaslišanje prič, da bi se zlasti dokazalo, da ni verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk, ki naj bi mirno soobstajali v Italiji, ter nacionalna in mednarodna prepoznavnost sporne znamke.

- 21 UUNT meni, da ta predlog ni upravičen, ker prva tožeča stranka po eni strani ni navedla argumentov v zvezi s soobstojem navedenih znamk in z neobstojem verjetnosti zmede, ki iz tega izhaja, in ker po drugi strani kompetence oseb, za katere se predlaga, naj pričajo, niso bile natančneje navedene.
- 22 V obravnavani zadevi je treba namreč ugotoviti, da prva tožeča stranka v svojih pisanjih ni navedla nobenega argumenta zoper ugotovitve odbora za pritožbe v zvezi s soobstojem nasprotujočih si znamk na italijanskem trgu, navedene v točki 20 izpodbijane odločbe, v skladu s katerimi ni dokazala tega, da je intervenientka sprejela soobstoj navedenih znamk na italijanskem trgu, in zato niti tega, da ni bilo verjetnosti zmede, kar zadeva upošteveno javnost, ker se je to javnost z leti izobrazilo, da znamki dojemata kot različna znaka različnih podjetij. V tožbi je predlagala zgolj, naj se dopusti zaslišanje prič, da bi se dokazalo, da ni bilo verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk in da sta navedeni znamki na italijanskem trgu mirno soobstajali.
- 23 V zvezi s tem je po eni strani treba navesti, da ker prva tožeča stranka v tožbi ni navedla nobenega dodatnega argumenta, s katerim bi izpodbijala ugotovitve odbora za pritožbe v zvezi s soobstojem nasprotujočih si znamk, je predlog za dopustitev zaslišanja prič, da bi se dokazal navedeni soobstoj, neupravičen. Po drugi strani je treba opozoriti, da ta stranka pred Splošnim sodiščem ne more poskušati dopolniti dokazov, predloženih v upravnem postopku, da bi se dokazal ta soobstoj. Kot izhaja iz sodne prakse, navedene zgoraj v točki 19, je namen tožbe pred Splošnim sodiščem nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94, tako da naloga Splošnega sodišča ni preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokazov, ki so bili prvič predloženi pred njim. Zato je treba predlog, naj se dopusti zaslišanje prič, ki ga je navedla prva tožeča stranka, zavreči.
- 24 Ta stranka poleg tega predlaga, naj se dopusti zaslišanje prič, da bi se dokazale, prvič, nadaljevana in neprekinjena uporaba sporne znamke na nacionalni in mednarodni ravni, drugič, dejavnosti, ki jih je podjetje druge tožeče stranke opravljalo od leta 1970 in pri katerih je uporabljalo različne znamke, zlasti od leta 1998 sporno znamko, in tretjič, prepoznavnost proizvodov sporne znamke na nacionalnem in mednarodnem trgu.
- 25 V bistvu se zdi, da je namen predloga za zaslišanje prič dokazati ugled in poznanost sporne znamke. Vendar je, kot je razvidno iz točk 17 in 18 zgoraj, ta argument nedopusten, zato je treba navedeni predlog zavreči.
- 26 Tudi če bi prva tožeča stranka s predlogom za zaslišanje prič nameravala dokazati to, da je imetnik prejšnje znamke vedel za uporabo sporne znamke na trgu in da torej gre za zožitev zaradi pristanka, je treba ta predlog zavreči. Kot je razvidno iz točke 32 spodaj, je upoštevena uporaba sporne znamke na trgu samo uporaba po registraciji navedene znamke. Glede na to, da je od registracije do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti minilo manj kot pet let, predlog za zaslišanje prič, da bi se dokazala uporaba sporne znamke na trgu, ni upošteven.

#### *Utemeljenost*

- 27 Prva tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga, prvič, kršitev člena 53(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 54(2) Uredbe št. 207/2009), in drugič, kršitev členov 52(1)(a) in 8(1) navedene uredbe.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 53(2) Uredbe št. 40/94

- 28 Prva tožeča stranka trdi, da je bila zahteva za ugotovitev ničnosti vložena po izteku roka petih let od vložitve zahteve za registracijo sporne znamke.



- 29 Člen 53(2) Uredbe št. 40/94 določa, da če je imetnik prejšnje nacionalne znamke pristal za obdobje petih zaporednih let na uporabo poznejše znamke Skupnosti v državi članici, v kateri je bila prejšnja znamka registrirana, in se ob tem zavedal te uporabe, ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša znamka nična, ali do ugovaranja uporabi poznejše znamke, razen če je do vložitve zahteve za registracijo te znamke prišlo v slabi veri.
- 30 V obravnavani zadevi je bila sporna znamka registrirana 27. aprila 2001, intervenientka pa je zahtevo za ugotovitev ničnosti vložila 21. aprila 2006, torej manj kot pet let po navedeni registraciji. Vendar pa prva tožeča stranka trdi, da je za začetek roka petih let treba šteti datum vložitve zahteve za registracijo sporne znamke, to je 14. januar 2000.
- 31 V skladu s sodno prakso morajo biti izpolnjeni štirje pogoji, da začne teči rok za zožitev zaradi pristanka v primeru uporabe poznejše znamke, ki je enaka ali tako podobna prejšnji znamki, da lahko povzroči zmedo. Prvič, poznejša znamka mora biti registrirana, drugič, imetnik jo mora registrirati v dobri veri, tretjič uporabljati se mora v državi članici, v kateri je varovana, ter nazadnje, četrtič, imetnik prejšnje znamke mora vedeti za uporabo te znamke po registraciji (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 22. septembra 2011 v zadevi Budějovický Budvar, C-482/09, ZOdl., str. I-8701, točke 54 in od 56 do 58).
- 32 V nasprotju z navedbami prve tožeče stranke rok za zožitev ne začne teči od vložitve zahteve za registracijo poznejše znamke Skupnosti. Čeprav ta datum pomeni upoštevno izhodiščno točko za uporabo drugih določb Uredbe št. 40/94, kot sta člena 51(1)(a) in 8(2) navedene uredbe (postala člena 52(1)(a) in 8(2) Uredbe št. 207/2009), namen katerih je določiti časovno prednost v zvezi z nasprotujočimi si znamkami, pa ne pomeni izhodiščne točke roka za zožitev, določenega v členu 53(2) Uredbe št. 40/94. Namen člena 53(2) Uredbe št. 40/94 je namreč sankcionirati imetnike prejšnjih znamk, ki so pet zaporednih let vedeli za uporabo poznejše znamke Skupnosti in to dopustili, z izgubo zahtevkov za ugotovitev ničnosti in zahtevkov v zvezi z ugovorom zoper navedeno znamko, ki bi torej lahko soobstajala s prejšnjo znamko. Imetnik prejšnje znamke ima šele od trenutka, ko ve za uporabo poznejše znamke Skupnosti, možnost, da je ne dopusti in da ji torej ugovarja ali zahteva ugotovitev njene ničnosti. Ni mogoče šteti, da je imetnik prejšnje znamke dopustil uporabo poznejše znamke Skupnosti, potem ko je vedel zanjo, če ni imel možnosti njeni uporabi nasprotovati ali zahtevati ugotovitev ničnosti te znamke (glej po analogiji zgoraj v točki 31 navedeno sodbo Budějovický Budvar, točke od 44 do 50).
- 33 Iz teleološke razlage člena 53(2) Uredbe št. 40/94 je razvidno, da je datum, upošteven za določitev izhodiščne točke roka za zožitev, datum seznanitve z uporabo te znamke. Ta datum pa lahko nastopi samo po datumu registracije te znamke, od katerega se pridobi pravica v zvezi z znamko Skupnosti (glej uvodno izjavo 7 Uredbe št. 40/94) in od katerega se bo navedena znamka na trgu uporabljala kot registrirana znamka ter bodo tako tretje osebe lahko vedele za njeno uporabo. Zato v nasprotju s trditvami prve tožeče stranke rok za zožitev zaradi pristanka začne teči takrat, ko se imetnik prejšnje znamke seznanil z uporabo poznejše znamke Skupnosti, in ne od vložitve zahteve za registracijo znamke Skupnosti.
- 34 Prva tožeča stranka v obravnavani zadevi ni predložila indicev, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti, kdaj se je intervenientka seznanila z uporabo sporne znamke po njeni registraciji. Omejila se je na trditev, da se je sporna znamka v Italiji uporabljala več kot pet let in da je intervenientka morala vedeti za to uporabo. Vendar je, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 30, od registracije sporne znamke do vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti minilo manj kot pet let, ker uporaba navedene znamke pred datumom registracije ni upoštevna, saj takrat ta znamka še ni bila registrirana.
- 35 Glede na zgornje navedbe je treba prvi tožbeni razlog zavrni.

Drugi tožbeni razlog: kršitev členov 52(1)(a) in 8(1) Uredbe št. 40/94

- 36 Prva tožeča stranka izpodbijani odločbi v bistvu nasprotuje, prvič, glede obstoja vizualne, fonetične in pomenske podobnosti med prejšnjo in sporno znamko, in drugič, glede razlikovalnega učinka priimka Basile, ki je del obeh znamk.
- 37 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009) se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.
- 38 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede pomeni verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. V skladu z isto sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, in sicer glede na to, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, ob upoštevanju vseh dejavnikov, upoštevanih v obravnavani zadevi, zlasti medsebojne odvisnosti med podobnostjo znakov in 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).
- 39 V obravnavani zadevi prva tožeča stranka ne izpodbija niti opredelitve upoštevne javnosti niti enakosti in podobnosti proizvodov, ki jih zadevata nasprotujoči si znamki, čemur je treba pritrčiti.
- 40 Celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vizualno, fonetično ali 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, ima 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).
- 41 V skladu s sodno prakso sta si znamki podobni, ko za upoštevno javnost med njima obstaja vsaj delna podobnost glede enega ali več upoštevanih vidikov, to je vizualnih, fonetičnih ali pomenskih (sodbi Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 30, in z dne 10. septembra 2008 v zadevi Boston Scientific proti UUNT – Terumo (CAPIO), T-325/06, neobjavljena v ZOdl., točka 89).
- 42 Presoja podobnosti med znamkama se ne more omejiti samo na upoštevanje sestavnega dela sestavljene znamke in njegovega primerjanja z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako kot celoto, kar ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov (glej zgoraj v točki 40 navedeno sodbo UUNT proti Shaker, točka 41 in navedena sodna praksa). Presoja podobnosti samo na podlagi prevladujočega elementa je mogoče opraviti, le če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti (zgoraj v točki 37 navedena sodba Sodišča UUNT proti Shaker, točka 42, in sodba Sodišča z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT, C-193/06 P, neobjavljena v ZOdl., točka 42). To bi se lahko zgodilo, zlasti če bi ta del na podobi znamke, ki se je upoštevna javnost spomni, prevladoval, tako da se pri celotnem vtisu, ki ga znamka daje, drugi deli lahko zanemarijo (zgoraj navedena sodba Nestlé proti UUNT, točka 43).
- 43 V obravnavani zadevi je za ugotovitev obstoja verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk treba preučiti, prvič, razlikovalni učinek priimka Basile, in drugič, podobnost nasprotujočih si znamk.

– Razlikovalni učinek priimka Basile

- 44 Odbor za pritožbe je v točki 31 izpodbijane odločbe ugotovil, da potrošniki vsaj v Italiji na splošno v znamkah pripisujejo večji razlikovalni učinek priimku kot imenu, in je v točki 32 izpodbijane odločbe sklenil, da ima priimek Basile večji razlikovalni učinek kot ime Antonio.
- 45 V skladu s sodno prakso namreč italijanski potrošnik po splošnem pravilu v zadevnih znamkah pripisuje večji razlikovalni učinek priimku kot imenu (sodba Splošnega sodišča z dne 1. marca 2005 v zadevi Fusco proti UUNT – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, ZOdl., str. II-715, točka 54).
- 46 Kot je tudi razvidno iz sodne prakse, se to pravilo, ki izhaja iz izkušenj, ne sme uporabljati samodejno, ne da bi se upoštevale posebnosti vsakega posameznega primera (sodba Splošnega sodišča z dne 12. julija 2006 v zadevi Rossi proti UUNT – Marcorossi (MARCOROSI), T-97/05, neobjavljena v ZOdl., točka 45). Upoštevati je treba zlasti okoliščino, ali je zadevni priimek redek ali, nasprotno, zelo razširjen, kar lahko vpliva na razlikovalni učinek, in morebitno poznanost osebe, ki zahteva, da se njeno ime in priimek skupaj registrirata kot znamka (sodba Sodišča z dne 24. junija 2010 v zadevi Becker proti Harman International Industries, C-51/09 P, ZOdl., str. I-5805, točki 36 in 37).
- 47 V obravnavi zadevi, na prvem mestu, je odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe navedel, prvič, da ni dokazano, da je priimek Basile v Italiji zelo razširjen, in drugič, da navedeni priimek ni eden od pogostejših na tem ozemlju. Prva tožeča stranka izpodbija ti ugotovitvi, vendar ni predložila nobenega dokaza o nasprotnem. Da bi izpodbila razlikovalni učinek navedenega priimka, poleg tega navaja, da je bil ta predmet številnih registracij. Vendar nič iz spisa ne omogoča, da bi se to dokazalo, saj je bilo ugotovljeno, da so dokazi, ki so bili v zvezi s tem prvič predloženi pred Splošnim sodiščem, nedopustni (glej točko 19 zgoraj). Poleg tega prva tožeča stranka ne izpodbija presoje odbora za pritožbe, navedene v točki 32 izpodbijane odločbe, da je ime Antonio, ki se v sporni znamki nahaja pred priimkom Basile, v Italiji zelo razširjeno.
- 48 Na drugem mestu, prva tožeča stranka kljub navedbam tudi ni dokazala, da ime Antonio in priimek Basile skupaj označujeta osebo, ki je poznana, vsaj v Italiji, in da bi torej potrošnik celoto dojemal kot znamko, sestavljeno iz imena in priimka, ki označujeta navedeno osebo, ne pa kot priimek Basile, ki so mu dodani nekateri drugi elementi, med drugim ime Antonio.
- 49 Zato je odbor za pritožbe v točki 32 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da ima priimek Basile večji razlikovalni učinek kot ime Antonio.

– Podobnost nasprotujočih si znamk

- 50 Odbor za pritožbe je v točki 30 izpodbijane odločbe ugotovil, da sta nasprotujoči si znamki po eni strani nekoliko vizualno in fonetično podobni in po drugi strani pomensko podobni, kar zadeva element „basile“. Glede tega je upošteval velik razlikovalni učinek navedenega elementa in okoliščino, da ima ta kot priimek samostojen razlikovalni položaj v sporni znamki (točki 32 in 33 izpodbijane odločbe).
- 51 Prva tožeča stranka meni, da je podobnost med nasprotujočima si znamkama majhna, saj, prvič, skupni element „basile“ nima razlikovalnega učinka in, drugič, so zgradba, dolžina in grafični elementi navedenih znamk različni. V zvezi s tem trdi, da se v sporni znamki pred priimkom Basile nahajata posebej oblikovana velika črka „B“, ki ima velik razlikovalni učinek, in ime Antonio, za njim pa element „1952“, ki se nanaša na datum.
- 52 Ugotoviti je treba, da je element „basile“ del obeh nasprotujočih si znamk, da je edini element prejšnje znamke in da je, kot je razvidno iz točke 49 zgoraj, njegov razlikovalni učinek večji od razlikovalnega učinka elementa „antonio“, ki je v sporni znamki pred njim.



- 53 Vendar element „basile“, drugače kot je ugotovil odbor za pritožbe v točki 33 izpodbijane odločbe, kot priimek ne ohrani samostojnega razlikovalnega položaja v sporni znamki. V skladu s sodno prakso namreč priimek ne ohrani samostojnega razlikovalnega položaja v vseh primerih le zato, ker bi se zaznaval kot priimek. Potrditev tega mnenja lahko temelji le na preizkusu celote dejavnikov, upoštevanih v danem primeru (zgoraj v točki 46 navedena sodba Becker proti Harman International Industries, točka 38), ki ga odbor za pritožbe v obravnavani zadevi ni opravil.
- 54 Vendar ta napaka pri presoji odbora za pritožbe ne more povzročiti nezakonitosti izpodbijane odločbe.
- 55 Ugotoviti je treba torej, da sta nasprotujoči si znamki nekoliko vizualno in fonetično podobni zaradi elementa „basile“, ki je v skladu s točko 30 izpodbijane odločbe najznačilnejši element sporne znamke. V nasprotju s trditvami prve tožeče stranke razlike, povezane z različno zgradbo in dolžino nasprotujočih si znamk ter z grafičnimi elementi, dodanimi v sporni znamki, niso zadostne, da bi omajale to ugotovitev.
- 56 Vizualno namreč posebej oblikovana velika črka, ki ji sledi pika in ki ustreza začetnici priimka Basile, nahaja pa se nad imenom Antonio in priimkom Basile, ter element „1952“, ki se nahaja pod tem izrazom in je napisan z manjšimi številkami, nista dovolj pomembna elementa, da bi izničila vso podobnost med nasprotujočima si znamkama, ki je posledica sovpadanja najznačilnejšega elementa sporne znamke in prejšnje znamke (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 16. maja 2007 v zadevi La Perla proti UUNT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, neobjavljena v ZOdl., točka 46). Čeprav je namreč posebej oblikovana velika črka „B“ večja od ostalih elementov sporne znamke, ne pomeni značilnega dodatka k elementu „basile“, saj pomeni njegovo začetnico ali inicialko. Tudi element „1952“, ki bi ga bilo mogoče razumeti kot letnico, ima glede na položaj v sporni znamki in manjšo velikost številke v sporni znamki drugotni položaj in pozornosti potrošnikov ne pritegne tako kot drugi elementi te znamke, kar pa ne pomeni, da je zanemarljiv.
- 57 Dejstvo, da se pred elementom „basile“, nahaja element „antonio“, ne more omajati te ugotovitve. V zvezi s tem je treba pojasniti, da v skladu s sodno prakso, čeprav je gotovo res, da prvi del znamke lahko pozornost potrošnika pritegne bolj kot preostali deli, ta ugotovitev ne more veljati v vseh primerih (sodba Splošnega sodišča z dne 16. maja 2007 v zadevi Trek Bicycle proti UUNT – Audi (ALLTREK), T-158/05, neobjavljena v ZOdl., točka 70). V obravnavani zadevi je, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 47, ime Antonio v Italiji zelo razširjeno in ima tako manjši razlikovalni učinek kot priimek Basile. Zato element „antonio“ kljub svojemu položaju v prvem delu sporne znamke ne more pritegniti več pozornosti potrošnika kot element „basile“.
- 58 Fonetično so – čeprav je sporna znamka, sestavljena iz šestih zlogov „an“, „to“, „ni“, „ba“, „si“ in „le“, daljša kot prejšnja znamka, ki je sestavljena iz treh zlogov „ba“, „si“ in „le“ – polovica zlogov sporne znamke in vsi zlogi prejšnje znamke, to so zlogi, ki ustrezajo priimku Basile, enaki. V nasprotju z navedbami prve tožeče stranke razlike med nasprotujočima si znamkama, povezane s tem, da sta imenu „Antonio“ in priimku „Basile“ dodana velika črka „B“ in element „1952“, ne more omajati obstoja nekolišne fonetične podobnosti, saj, prvič, velike črke „B“ potrošniki same po sebi načeloma ne bodo izgovarjali, ker jo bodo dojemali kot začetnico ali inicialko navedenega priimka, in drugič, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 56, za element „1952“, ki bi ga upoštevna javnost lahko dojemala kot letnico in ki ima v sporni znamki drugotni položaj, tudi ni *a priori* verjetno, da ga bo upoštevna javnost izgovarjala za izrazom „antonio basile“. Poleg tega, kot je bilo navedeno v prejšnji točki, dejstvo, da se element „antonio“ nahaja pred elementom „basile“, zaradi njegovega majhnega razlikovalnega učinka ne more izničiti podobnosti med znamkama.
- 59 Zato je odbor za pritožbe v točki 30 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da sta si nasprotujoči si znamki vizualno in fonetično nekoliko podobni.
- 60 Pomensko sta znamki sestavljeni iz italijanskega priimka Basile, ki označuje zadevne proizvode, to, da je v sporni znamki dodano ime Antonio, pa te ugotovitve ne more spremeniti. V obeh primerih bo upoštevni potrošnik menil, da je trgovsko poreklo proizvodov, na katere se nanašata nasprotujoči si

znamki, povezano z osebo, ki ima navedeni priimek. Zato je odbor za pritožbe v točki 30 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da sta znamki pomensko podobni.

61 Iz zgornjih navedb je razvidno, da sta nasprotujoči si znamki nekoliko vizualno in fonetično podobni ter pomensko podobni. Glede na sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 41, je torej treba ugotoviti, da sta nasprotujoči si znamki podobni.

– Verjetnost zmede

62 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 (zgoraj v točki 18 navedena sodba Canon, točka 17, in sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2006 v združenih zadevah Mast-Jägermeister proti UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO z okvirom in drugi), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, ZOdl., str. II-5409, točka 74).

63 Kot je bilo navedeno zgoraj v točki 39, enakost in podobnost proizvodov, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, nista izpodbijani. Poleg tega sta, kot je razvidno iz točke 61 zgoraj, nasprotujoči si znamki podobni.

64 Zato je odbor za pritožbe v točki 37 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da obstaja verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk.

65 Vendar prva tožeča stranka meni, da odbor za pritožbe ni preučil obstoja verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk, tako da bi zlasti analiziral razlikovalni učinek sporne znamke, pridobljen z uporabo. Poleg tega se zdi, da trdi, da presoja dokaza uporabe prejšnje mednarodne registracije ni bila opravljena.

66 Teh argumentov ni mogoče sprejeti. Na prvem mestu je iz točk od 26 do 38 izpodbijane odločbe razvidno, da je odbor za pritožbe temeljito preučil obstoj verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk, kar je prvi tožeči stranki omogočilo, da navedeno odločbo izpodbija pred Splošnim sodiščem in da navede argumente, preučene zgoraj.

67 Na drugem mestu, kar zadeva argument glede analize tega, da je sporna znamka z uporabo pridobila razlikovalni učinek, je treba opozoriti, da čeprav je to upošteveno v zvezi s absolutnimi razlogi za zavrnitev in absolutnim razlogom za ničnost, pa ni upošteveno v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev in relativnim razlogom za ničnost, za kar gre v obravnavani zadevi pri obstoju verjetnosti zmede. Tudi če bi prva tožeča stranka s tem argumentom poskušala uveljavljati ugled ali povečan razlikovalni učinek sporne znamke, kar zadeva presojo verjetnosti zmede, je treba opozoriti, da je v skladu s sodno prakso velik razlikovalni učinek znaka mogoče upoštevati samo v razmerju do prejšnje, ne pa v razmerju do kasnejše znamke (glej po analogiji zgoraj v točki 18 navedene sodbe SABEL, točka 24; Canon, točka 18, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 20).

68 Na tretjem mestu, kar zadeva presojo dokaza uporabe prejšnje mednarodne registracije, saj je bil obstoj verjetnosti zmede preučen glede na prejšnjo znamko, presoja dokaza uporabe prejšnje mednarodne registracije in preučitev verjetnosti zmede glede na zadevni znak nista upoštevni (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi Metro-Goldwyn-Mayer Lion proti UUNT – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), T-342/02, ZOdl., str. II-3191, točka 48).

69 Glede na zgornje navedbe je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni storil napake s tem, da je ugotovil, da obstaja verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Zato je treba drugi tožbeni razlog zavrniti, kakor tudi tožbo v celoti.

## **Stroški**

- 70 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Prva tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.
- 71 V skladu s členom 87(5), tretji odstavek, v primeru odstopa, če stranke stroškov ne priglasijo, vsaka stranka nosi svoje stroške. Druga tožeča stranka torej nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (šesti senat)

razsodilo:

- 1. V zadevi T-133/09 se ime druge tožeče stranke, Antonia Basileja, izbriše s seznama tožečih strank.**
- 2. Tožba se zavrne.**
- 3. I Marchi Italiani Srl se naloži plačilo stroškov, razen tistih, povezanih z odstopom.**
- 4. A. Basile nosi svoje stroške.**

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 28. junija 2012.

Podpisi