



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (četrti senat)

z dne 22. maja 2012*

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti, ki prikazuje volčjo glavo — Prejšnji nacionalni in mednarodni figurativni znamki WOLF Jardin in Outils WOLF — Relativni razlogi za zavrnitev — Škodovanje razlikovalnemu učinku ali ugledu prejšnje znamke — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP s sedežem v Stowmarketu (Združeno kraljestvo), ki jo zastopata S. Malynicz, barrister, in M. Atkins, solicitor,

tožeča stranka,

proti

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

tožena stranka,

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

Société Elmar Wolf s sedežem v Wissembourgu (Francija), ki jo zastopa N. Boespflug, odvetnik,

zaradi tožbe za razglasitev ničnosti odločbe drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. oktobra 2010 (zadeva R 425/2010-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Société Elmar Wolf in Environmental Manufacturing LLP,

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat),

v sestavi I. Pelikánová, predsednica, K. Jürimäe, sodnica, in M. van der Woude (poročevalec), sodnik,

sodna tajnica: S. Spyropoulos, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 17. decembra 2010,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 24. marca 2011,

na podlagi vloge, ki jo je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 18. marca 2011,

na podlagi obravnave z dne 17. januarja 2012

* Jezik postopka: angleščina.

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Družba Entec Industries Ltd je 9. marca 2006 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, 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)).
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je prikazan figurativni znak:



- 3 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, spadajo – po zožitvi seznama v postopku pred UUNT – v razred 7 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: „Stroji za profesionalno in industrijsko predelavo lesnih in rastlinskih odpadkov; profesionalni in industrijski sekalniki in drobilniki“.
- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 38/2006 z dne 18. septembra 2006.
- 5 Intervenientka, družba Soci  t   Elmar Wolf, je 18. decembra 2006 na podlagi   lena 42 Uredbe št. 40/94 (postal   len 41 Uredbe št. 207/2009) vlo  ila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode, ki so navedeni v to  ki 3 zgoraj.
- 6 Ugovor je temeljil zlasti na teh prejsnjih pravicah:
 - francoska figurativna znamka, registrirana 8. aprila 1999 pod št. 99786007 za proizvode iz razredov 1, 5, 7, 8, 12 in 31, katere figurativni znak rde  e in rumene barve je prikazan spodaj:



- francoska figurativna znamka, registrirana 22. septembra 1948 pod št. 1480873 za proizvode iz razredov 7 in 8, mednarodna figurativna znamka, registrirana 22. junija 1951 pod št. 154431 za proizvode iz razredov 7 in 8 z učinkom v Španiji in na Portugalskem, ter mednarodna figurativna znamka, registrirana 20. januarja 1969 pod št. 352868 za proizvode iz razredov 7, 8, 12 in 21 z učinkom v Španiji; črno-bel figurativni znak, ki ustreza tem trem znamkam, je prikazan spodaj:



- 7 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009) in člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(5) Uredbe št. 207/2009).
- 8 Družba Entec Industries je 24. septembra 2007 prenesla prijavo za registracijo na tožečo stranko, družbo Environmental Manufacturing LLP.
- 9 Tožeča stranka je 2. oktobra 2007 v skladu s členom 43 Uredbe št. 40/94 (postal člen 42 Uredbe št. 207/2009) zahtevala, naj intervenientka predloži dokaze o uporabi prejšnjih znamk. Intervenientka je predložila dokumente za to.
- 10 Oddelek za ugovore je 25. januarja 2010 zavrnil ugovor, ki je temeljil na členu 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, z obrazložitvijo, da glede zadevnih znamk ne obstaja verjetnost zmede. Oddelek za ugovore je prav tako zavrnil ugovor, ki je temeljil na členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, z obrazložitvijo, da intervenientka ni predložila dokaza o kakršnem koli oškodovanju ugleda prejšnjih znamk ali o neupravičenem izkoriščanju teh znamk.
- 11 Intervenientka je 23. marca 2010 pri UUNT na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo.
- 12 Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 6. oktobra 2010 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) ugodil pritožbi in razveljavil odločbo oddelka za ugovore. V zvezi s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009 je ugotovil, da imajo prejšnje znamke velik ugled v treh državah članicah. Nato je ugotovil, da med zadevnimi znamkami obstaja neka stopnja podobnosti in da bi upoštevna javnost glede na razlikovalni učinek in ugled prejšnjih znamk ter podobnost proizvodov, na katere se zadevne znamke nanašajo, med znaki lahko vzpostavila povezavo. Nazadnje je odbor za pritožbe ob sklicevanju na trditve intervenientke zaključil, da bi zaradi prijavljene znamke lahko zbledela edinstvena podoba prejšnjih znamk in da bi lahko ta znamka neupravičeno izkoriščala njihov razlikovalni učinek ali ugled. V zvezi s členom 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 je odbor za pritožbe ugotovil, da so se prejšnje znamke resno in dejansko ter neprekinjeno uporabljale za proizvode, varovane s tem znamkami.

Predlogi strank

- 13 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

14 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

15 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga. Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009. Po mnenju tožeče stranke intervenientka ni dokazala resne in dejanske uporabe prejšnjih znamk za proizvode, na katere se prijavljena znamka nanaša. Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 8(5) navedene uredbe. Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe to določbo uporabil napačno.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 42(2) in (3) Uredbe št. 207/2009

16 Člen 42(2) Uredbe št. 207/2009 določa:

„Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje blagovne znamke Skupnosti, ki je vložil pisni ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave blagovne znamke Skupnosti prejšnja blagovna znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala v Skupnosti za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo razlogi za neuporabo pod pogojem, da je bila prejšnja blagovna znamka Skupnosti na ta dan registrirana vsaj pet let. Če ustreznega dokazila ni, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja blagovna znamka Skupnosti uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.“

17 V skladu z odstavkom 3 člena 42 Uredbe št. 207/2009 se odstavek 2 uporabi za prejšnje nacionalne znamke iz člena 8(2)(a) navedene uredbe, pri čemer uporaba v državi članici, v kateri je prejšnja nacionalna znamka varovana, zamenja uporabo v Skupnosti.

18 Tožeča stranka trdi, da je intervenientka dokazala samo to, da je prejšnje znamke uporabljala za vrtno stroje in orodje, namenjene širši javnosti, ne pa za stroje in orodje za poklicno vrtnarstvo. Stroji in orodje za ljubiteljsko vrtnarstvo naj bi tvorili podkategorijo proizvodov, ločeno od podkategorije strojev in orodij za poklicno vrtnarstvo. Tožeča stranka se sklicuje na sodbo Splošnega sodišča z dne 14. julija 2005 v zadevi Reckitt Benckiser (Španija) proti UUNT – Aladin (ALADIN) (T-126/03, ZOdl., str. II-2861) in trdi, da bi moral odbor za pritožbe pri presoji resne in dejanske uporabe prejšnjih znamk to razlikovanje upoštevati. Tako naj bi bilo treba omejiti obseg varstva prejšnjih znamk.

19 UUNT in intervenientka nasprotujeta argumentaciji tožeče stranke.

20 Najprej je treba spomniti, da se člen 42 Uredbe št. 207/2009 nanaša na dokazovanje resne in dejanske uporabe za proizvode ali storitve, na katerih temelji ugovor. Ti proizvodi so v obravnavanem primeru proizvodi, zajeti s prejšnjimi znamkami, na katere se sklicuje intervenientka, in ne proizvodi, na katere se nanaša prijavljena znamka. Tožeča stranka namreč ne izpodbija, da je intervenientka dokazala resno in dejansko uporabo prejšnjih znamk za proizvode, ki so z njimi označeni.

21 Iz zgoraj v točki 18 navedene sodbe ALADIN, na katero se sklicuje tožeča stranka, je razvidno, da čeprav je namen pojma delne uporabe, da znamke, ki se niso uporabljale za dano kategorijo proizvodov, ne postanejo nerazpoložljive, pa vseeno ne sme učinkovati tako, da imetniku prejšnje

znamke odvzame vso varstvo za proizvode, ki kljub temu, da niso popolnoma enaki tistim, za katere je lahko dokazal resno in dejansko uporabo, niso bistveno drugačni od njih in spadajo v isto skupino, ki je sicer lahko razdeljena le poljubno. Glede tega je treba ugotoviti, da je praktično nemogoče, da bi imetnik znamke dokazal uporabo te znamke za vse mogoče različice proizvodov, ki jih zajema registracija. Zato pojma „del proizvodov ali storitev“ ni mogoče razumeti, kot da vključuje vse tržne različice podobnih proizvodov ali storitev, ampak samo proizvode ali storitve, ki so dovolj različni, da lahko oblikujejo koherentne kategorije ali podkategorije (zgoraj v točki 18 navedena sodba ALADIN, točka 46).

- 22 V zvezi z vrtnarskimi proizvodi, na katere se nanašajo prejšnje znamke, ni mogoče razlikovati kategorij ali podkategorij koherentnih proizvodov glede na to, ali so namenjeni širši javnosti ali za profesionalno uporabo. Čeprav je verjetno, da so nekateri od teh proizvodov namenjeni v glavnem profesionalcem, pa je večina teh proizvodov namenjena za enake potrebe v zvezi z vrtnarstvom, poklicni vrtnarji uporabljajo enaka orodja kot ljubiteljski vrtnarji in ti si prav tako lahko kupijo velike stroje, kakršne ponuja tožeča stranka. Na primer, poklicnemu vrtnarju, ki deluje na mestnem območju, ni treba kupiti velikih strojev, medtem ko jih ljubiteljski vrtnar, ki živi na podeželju, morda potrebuje, zlasti če mora vzdrževati gozdna območja.
- 23 Čeprav tožeča stranka pravilno trdi, da bi odbor za pritožbe moral preučiti vprašanje resne in dejanske uporabe pred presojo utemeljenosti ugovora intervenientke, pa tožeča stranka ni predložila dovolj dokazov za sklep, da je odbor za pritožbe storil napako pri presoji glede tega, da je intervenientka dokazala resno in dejansko uporabo v smislu člena 42 Uredbe št. 207/2009.
- 24 Zato je treba prvi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009

- 25 Najprej je treba spomniti, da člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 določa, da „[p]oleg tega blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če prejšnja blagovna znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna blagovna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke“.
- 26 Prav tako je iz besedila člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 razvidno, da je njegova uporaba odvisna od teh pogojev: prvič, od enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znamk; drugič, od obstoja ugleda prejšnje znamke, navedene v ugovoru, in tretjič, od obstoja tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristil ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Ti pogoji so kumulativni in neizpolnitev enega od njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi (sodba Splošnega sodišča z dne 25. maja 2005 v zadevi Spa Monopole proti UUNT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, ZOdl., str. II-1825, točka 30).
- 27 V zvezi s tretjim pogojem, navedenim v prejšnji točki, je treba navesti, da člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 razlikuje tri vrste tveganja, in sicer, da uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga, prvič, škoduje razlikovalnemu učinku prejšnje znamke, drugič, škoduje ugledu prejšnje znamke, ali tretjič, izkorišča razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Prva vrsta tveganja iz te določbe je podana, kadar prejšnja znamka ni več sposobna izzvati takojšnje asociacije s proizvodi, za katere je registrirana in za katere se uporablja. Nanaša se na oslabitev prejšnje znamke z razpršitvijo njene identitete in razpoznavne moči v javnosti. Druga vrsta tveganja je podana, kadar je mogoče, da javnost proizvode in storitve, na katere se nanaša prijavljena znamka, dojema tako, da je privlačnost prejšnje znamke manjša. Za tretjo vrsto tveganja pa gre, kadar se podoba znamke z ugledom ali značilnosti, ki jih znamka predstavlja, prenesejo na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, tako da je njihovo

trženje lažje zaradi tega miselnega povezovanja s prejšnjo znamko z ugledom (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 22. marca 2007 v zadevi Sigla proti UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, ZOdl., str. II-711, točke od 36 do 42 in navedena sodna praksa). Kadar sta izpolnjena prva dva pogoja, navedena v prejšnji točki, je obstoj zgolj ene od teh treh vrst kršitev dovolj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (sodba Sodišča z dne 27. novembra 2008 v zadevi Intel Corporation, C-252/07, ZOdl., str. I-8823, točka 28).

- 28 V obravnavanem primeru tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe storil napake pri analizi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 tako glede tveganja oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnjih znamk (v nadaljevanju: tveganje oslabitve) kot glede tveganja, da bi tožeča stranka neupravičeno izkoriščala razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk (v nadaljevanju: tveganje parazitstva).
- 29 Najprej je treba preučiti te očitke v delu, ki se nanaša na tveganje oslabitve, ter nato, če bo treba, v delu glede tveganja parazitstva.

Upoštevena javnost

- 30 Odbor za pritožbe je v točki 16 izpodbijane odločbe za zadevne proizvode iz razreda 7 v smislu Nicejskega aranžmaja ugotovil, da upoštevena javnost sestavlja širša javnost v Španiji, Franciji in na Portugalskem, ki je normalno obveščena ter razumno pozorna in preudarna.
- 31 Tožeča stranka trdi, da je treba tveganje oslabitve presojati glede na dojetje ciljne javnosti prejšnjih znamk, tveganje parazitstva pa glede na dojetje ciljne javnosti prijavljene znamke. Ker naj odbor za pritožbe tega ne bi razlikoval, saj je menil, da je javnost ne glede na zadevno kršitev vedno ista, naj bi pravo uporabil napačno.
- 32 Treba je poudariti, kot je to storila tožeča stranka, da se javnost, ki jo je treba upoštevati, spreminja glede na vrsto kršitve, ki jo zatrjuje imetnik prejšnje znamke. Na eni strani je treba razlikovalni učinek in ugled znamke namreč presojati glede na njeno zaznavanje pri upošteveni javnosti, ki jo predstavlja povprečni potrošnik proizvodov ali storitev, za katere je ta znamka registrirana, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Zato je treba obstoj kršitev, ki pomenijo oškodovanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je ta znamka registrirana, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Na drugi strani je treba obstoj kršitve, ki pomeni neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, kadar je prepovedana korist, ki jo ima od te znamke imetnik poznejše znamke, presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je registrirana poznejša znamka, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren (zgoraj v točki 27 navedena sodba Intel Corporation, točke od 33 do 36).
- 33 Tako mora načeloma odbor za pritožbe upošteveno javnost opredeliti glede na vrsto kršitve, ki jo preučuje na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.
- 34 Vendar dejstvo, da odbor za pritožbe v obravnavanem primeru tega ni razlikoval, ne more vplivati na rezultat njegove presoje tveganja oslabitve. Kot je namreč razvidno iz točke 32 zgoraj in kot je ugotovila sama tožeča stranka v tožbi, je upoštevena javnost za presojno takega tveganja ciljna javnost prejšnjih znamk. Ravno to javnost pa je odbor za pritožbe upošteval pri svoji presoji.
- 35 Tako je očitek, da je odbor za pritožbe pri opredelitvi upoštevene javnosti napačno uporabil pravo, brezpredmeten v delu, ki se nanaša na presojno tveganja oslabitve, in ga je zato treba zavrnilo.

Povezava med zadevnimi znamkami

- 36 Iz sodne prakse je razvidno, da varstvo, ki ga daje člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, ni odvisno od ugotovitve take stopnje podobnosti med zadevnima znamkama, da v mišljenju upoštevene javnosti glede teh znamk obstaja verjetnost zmede. Zadostuje, da stopnja podobnosti med tema znamkama

učinkuje tako, da upoštevna javnost med njima ustvari povezavo (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 34 in navedena sodna praksa).

- 37 V skladu s sodno prakso Sodišča v zvezi z razlago člena 4(4)(a) Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92), katerega vsebina je v bistvu enaka vsebini člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, je mogoče kot upoštevne dejavnike za presojo obstoja zgoraj navedene povezave navesti stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znamkama, naravo proizvodov in storitev, za katere sta nasprotujoči si znamki registrirani, vključno s stopnjo bližine ali različnosti teh proizvodov ali storitev ter upoštevno javnostjo, intenzivnost ugleda prejšnje znamke, stopnjo razlikovalnega učinka prejšnje znamke, ki ga ima sama po sebi ali ki je pridobljen z uporabo, in obstoj verjetnosti zmede pri javnosti (zgoraj v točki 27 navedena sodba Intel Corporation, točka 42).
- 38 V obravnavanem primeru tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe pri presoji, ali potrošniki zadevnih proizvodov ustvarijo povezavo med nasprotujočimi si znamkami, ni uporabil meril iz prejšnje točke.
- 39 Tožeča stranka meni, da je verjetnost, da se taka povezava ustvari, izredno majhna. Prvič, tožeča stranka trdi, da dokazi uporabe, ki jih je predložila intervenientka, dokazujejo, da je uporaba prejšnjih znamk, in torej njihov ugled, omejena na sektor ljubiteljskega vrtnarstva. Ker so proizvodi tožeče stranke omejeni na profesionalni in specializirani sektor, naj bi bilo zelo malo verjetno, da bi se povprečni potrošniki proizvodov, v zvezi s katerimi imajo prejšnje znamke ugled, srečali s prijavitelno znamko. Drugič, med nasprotujočimi znamkami naj bi obstajale velike razlike.
- 40 UUNT in intervenientka menita, da te trditve niso utemeljene.
- 41 Najprej je treba spomniti, da je treba povezavo med nasprotujočima si znamkama presojati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov obravnavane zadeve (sodba Sodišča z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, str. I-12537, točka 30).
- 42 Čeprav je Sodišče v zgoraj v točki 27 navedeni sodbi Intel Corporation (točka 42), naštel več meril, s katerimi je mogoče ugotoviti obstoj take povezave, pa to ni izčrpen seznam, ki bi ga bilo treba v celoti uporabiti v vsakem primeru. Nasprotno, mogoče je, da se povezava med nasprotujočima si znamkama ugotovi na podlagi nekaterih od teh meril ali da obstoj take povezave izhaja iz dejavnikov, ki v zgoraj v točki 27 navedeni sodbi Intel Corporation niso bili navedeni. Vprašanje, ali je upoštevna javnost povezala nasprotujoči si znamki, je namreč dejansko vprašanje, na katerega je mogoče odgovoriti le na podlagi dejstev in okoliščin vsakokratne zadeve.
- 43 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe nasprotno od trditev tožeče stranke ustrezno upošteval nekatera od meril za presojo iz zgoraj v točki 27 navedene sodbe Intel Corporation. V točki 26 izpodbijane odločbe je spomnil, da imajo prejšnje znamke velik ugled, da obstaja neka stopnja podobnosti med nasprotujočimi si znamkami in da so proizvodi, na katere se te znamke nanašajo, enaki ali zelo podobni.
- 44 Natančneje, glede stopnje podobnosti med nasprotujočimi si znamkami je treba navesti, da je odbor za pritožbe v točkah od 19 do 23 izpodbijane odločbe opravil natančno presojo vizualne podobnosti znamk, ki vse prikazujejo psa, neobstoja nujnosti opraviti fonetično primerjavo za zgolj figurativno znamko in nazadnje pomenske podobnosti med temi znamkami.
- 45 Čeprav sta psa, ki ju upodabljajo znamke, različna, kot trdi tožeča stranka, saj je eden narisana natančneje in je videti agresiven, drugi, očitno prijaznejši, pa je obrisen, je odbor za pritožbe pri presoji ustrezno upošteval te razlike in v točki 19 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da te razlike niso tako velike, da upoštevna javnost, ki je srednje pozorna in nima popolnega spomina, ne bi povezala podobe prijavitelne znamke s podobo prejšnjih znamk.

- 46 V zvezi s podobnostjo proizvodov, na katere se nanašajo nasprotujoče si znamke, je treba spomniti, da očitek tožeče stranke temelji na napačni premisi, in sicer, da je mogoče koherentno razlikovati med stroji in orodjem, namenjenim širši javnosti, ter stroji in orodjem za poklicne vrtnarje. Iz analize tega očitka v točki 22 zgoraj je namreč razvidno, da so proizvodi, ki jih zajemajo prejšnje znamke, namenjeni tako poklicnim kot ljubiteljskim vrtnarjem in da lahko tako eni kot drugi povprašujejo po proizvodih, ki jih ponuja tožeča stranka.
- 47 Tako je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da lahko upoštevna javnost vzpostavi povezavo med znakoma, ki ju predstavljajo nasprotujoče si znamke, in da je treba očitek tožeče stranke v zvezi s tem zavrniti kot neutemeljen.

Ekonomski učinki povezave med nasprotujočimi si znamkami

- 48 Glede tveganja oslabitve tožeča stranka ob sklicevanju na točko 77 sodbe Intel Corporation, navedene zgoraj v točki 27, trdi, da mora imetnik prejšnje znamke trditi in dokazati, da bo uporaba poznejše znamke vplivala na ravnanje potrošnikov proizvodov, označenih s prejšnjo znamko, ali da obstaja resno tveganje, da se bo to zgodilo v prihodnosti. V obravnavanem primeru naj odbor za pritožbe tega vpliva ne bi preučil.
- 49 Tožeča stranka trdi, da bi morala intervenientka predložiti argumente, s katerimi bi konkretno pojasnila, kako naj bi ji oslabitev škodovala. Tako naj zgolj omemba oslabitve ne bi zadostovala za utemeljitev uporabe člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.
- 50 Najprej je treba spomniti, da razlog za zavrnitev, ki se nanaša na tveganje oslabitve, kot je določen v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, skupaj z drugimi relativnimi razlogi za zavrnitev iz tega člena prispeva k ohranitvi primarne funkcije znamke, to je funkcije označbe izvora. V zvezi s tveganjem oslabitve je treba navesti, da je ta funkcija ogrožena, kadar je sposobnost prejšnje znamke, da proizvode ali storitve, za katere je registrirana in za katere se uporablja, označuje tako, kot da izvirajo od imetnika navedene znamke, oslABLJENA, ker uporaba poznejše znamke povzroči razpršitev identitete prejšnje znamke in njene razpoznavne moči v javnosti. Tako je zlasti takrat, kadar prejšnja znamka, ki je izzvala takojšnja asociacijo s proizvodi ali storitvami, za katere je registrirana, tega ne more več povzročiti (zgoraj v točki 27 navedena sodba Intel Corporation, točka 29).
- 51 Iz zgoraj v točki 27 navedene sodbe Intel Corporation je razvidno, da mora imetnik prejšnje znamke, ki se sklicuje na varstvo iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, dokazati, da bi uporaba poznejše znamke škodovala razlikovalnemu učinku prejšnje znamke. Imetniku prejšnje znamke za to ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke. Imetniku prejšnje znamke namreč ni treba – kadar je mogoče predvideti, da bo taka kršitev izhajala iz uporabe poznejše znamke, kakor koli že bi jo njen imetnik utegnil uporabljati – počakati na to dejansko uresničitev, da bi lahko dosegel prepoved navedene uporabe. Vendar mora imetnik prejšnje znamke dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati na resno tveganje za nastanek take kršitve v prihodnosti (zgoraj v točki 27 navedena sodba Intel Corporation, točke 37, 38 in 71).
- 52 Zato mora imetnik prejšnje znamke predložiti elemente, na podlagi katerih je mogoče *prima facie* sklepati o nehipotetičnem tveganju oškodovanja v prihodnosti (zgoraj v točki 26 navedena sodba SPA-FINDERS, točka 40). Tak sklep je mogoč predvsem na podlagi logičnih sklepanj, ki izhajajo iz analize možnosti, in ob upoštevanju običajne prakse v upoštevni gospodarski panogi ter vseh drugih okoliščin obravnavanega primera (sodba Splošnega sodišča z dne 16. aprila 2008 v zadevi Citigroup in Citibank proti UUNT – Citi (CITI), T-181/05, ZOdl., str. II-669, točka 78).
- 53 Vendar ni mogoče zahtevati, da imetnik prejšnje znamke poleg teh elementov dokaže dodaten učinek uvedbe poznejše znamke na ekonomsko ravnanje povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je prejšnja znamka registrirana. Tega pogoja namreč ni ne v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009 ne v zgoraj v točki 27 navedeni sodbi Intel Corporation.

- 54 Glede točke 77 sodbe Intel Corporation, navedene zgoraj v točki 27, je treba navesti, da je iz izbire besedne zveze „iz tega sledi“ in zgradbe točke 81 iste sodbe razvidno, da je sprememba ekonomskega ravnanja potrošnika, na katero se sklicuje tožeča stranka v utemeljitev svojega očitka, v skladu s točko 76 navedene sodbe dokazana, kadar je sposobnost te znamke, da proizvode ali storitve, za katere je registrirana in za katere se uporablja, označuje tako, kot da izvirajo od imetnika navedene znamke, oslABLJENA, ker uporaba poznejše znamke povzroči razpršitev identitete prejšnje znamke in njene razpoznavne moči v javnosti.
- 55 Preučiti je treba, ali je odbor za pritožbe v obravnavanem primeru ta načela pravilno uporabil.
- 56 Na prvem mestu, v zvezi s trditvijo, da se je intervenientka omejila na navedbo tveganja oslabitve, ne da bi jo utemeljila, je odbor za pritožbe v točki 30 izpodbijane odločbe pojasnil, da je intervenientka razvila svojo argumentacijo med pritožbenim postopkom. Navedla je namreč, da bi uporaba prijavljene znamke povzročila zmanjšanje ugleda prejšnjih znamk, ker upoštevna javnost ne bi več povezovala njenih proizvodov s temi znamkami, in da bi bil figurativni del teh znamk povesakdanjen in bi izgubil svoj velik razlikovalni učinek.
- 57 Čeprav je povzetek argumentov intervenientke v točki 30 izpodbijane odločbe jedrnat, je treba ugotoviti, da je intervenientka navedla argumente, zaradi katerih je razvidno nehipotetično tveganje škode, ki bi zaradi uporabe prijavljene znamke nastala prejšnjim znamkam.
- 58 Na drugem mestu je glede analize utemeljenosti argumentov, ki jih je tako navedla intervenientka, treba navesti, prvič, da je odbor za pritožbe v točki 36 izpodbijane odločbe pripisal veliko pomembnost velikemu razlikovalnemu učinku prejšnjih znakov, pri čemer je pojasnil, da element volčje glave nima nobene očitne zveze z zadevnimi proizvodi. Med figurativnim elementom volčje glave, uporabljenim v prejšnjih znamkah, in proizvodi, ki jih prodaja intervenientka, namreč ni povezave, tako da je uporaba tega elementa v bistvenem pojasnjena s tem, da firma intervenientke vsebuje besedo „wolf“, kar je po nemško „volk“.
- 59 Odbor za pritožbe je zato velik razlikovalni učinek prejšnjih znamk preučil pravilno. V skladu s sodno prakso namreč velja, da čim večja sta razlikovalni učinek in ugled prejšnje znamke, tem verjetnejše je oškodovanje (zgoraj v točki 27 navedena sodba Intel Corporation, točki 67 in 74, in zgoraj v točki 26 navedena sodba SPA-FINDERS, točka 41).
- 60 Drugič, odbor za pritožbe je v točki 36 izpodbijane odločbe menil, da je treba upoštevati enakost ali podobnost zadevnih proizvodov.
- 61 Glede tega je najprej treba spomniti, da se je na člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 mogoče sklicevati v podporo ugovoru, vloženemu tako zoper prijavo znamke Skupnosti za proizvode in storitve, ki niso enaki ali podobni označenim s prejšnjo znamko, kot zoper prijavo znamke Skupnosti za proizvode, ki so enaki ali podobni proizvodom prejšnje znamke (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C-292/00, Recueil, str. I-389, točke od 24 do 26, in zgoraj v točki 41 navedeno sodbo Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točke od 19 do 22).
- 62 Dalje, ugotoviti je treba, da dejstvo, da konkurenti uporabljajo deloma podobne znake za enake ali podobne proizvode, ogroža takojšnjo asociacijo upoštevne javnosti med znaki in zadevnimi proizvodi, kar lahko škodi sposobnosti prejšnje znamke, da proizvode, za katere je registrirana, označuje tako, kot da izvirajo od imetnika navedene znamke. V obravnavanem primeru je zato treba ugotoviti, da dejstvo, da tožeča stranka uporablja pasjo glavo kot znamko za orodja za vrtnarstvo in hortikulturo, ki so enaka ali podobna tistim, ki jih prodaja intervenientka pod znamkami, ki prav tako prikazujejo pasjo glavo, nujno pomeni, da takojšnja asociacija potrošnikov teh orodij v zvezi s podobo psa ne bodo več proizvodi intervenientke.

- 63 Glede tega je prav tako treba spomniti, da znamka služi kot sredstvo za prenos drugih sporočil, med drugim v zvezi s posebnimi lastnostmi in značilnostmi proizvodov ali storitev, ki jih označuje, ali slik in občutkov, ki jih predstavlja, kot so razkošje, življenjski slog, ekskluzivnost, pustolovstvo, mladost. V tem smislu ima znamka inherentno ekonomsko vrednost, ki je samostojna in ločena od ekonomske vrednosti proizvodov ali storitev, za katere je registrirana. Zadevna sporočila, ki jih prenaša med drugim ugledna znamka ali ki so z njo povezana, tej dajejo večjo vrednost, ki jo je vredno varovati, kar velja še toliko bolj, ker je v večini primerov ugled znamke rezultat velikega truda in znatnih naložb njenega imetnika (zgoraj v točki 27 navedena sodba VIPS, točka 35).
- 64 V obravnavanem primeru bi namreč dejstvo, da prejšnje znamke ne bi več izzvale takojšnje asociacije s proizvodi, za katere so registrirane in se uporabljajo, spodkopalo ekonomska prizadevanja intervenientke za razvoj svojih znamk.
- 65 Tretjič, odbor za pritožbe je v točki 37 izpodbijane odločbe ugotovil, da tožeča stranka ni nikoli navedla „upravičenega razloga“ v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, ki bi pojasnjeval ali upravičeval uporabo pasje glave v prijavljeni znamki. Tožeča stranka te ugotovitve ni izpodbijala.
- 66 Tako je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da lahko uporaba prijavljene znamke škodi razlikovalnemu učinku prejšnjih znamk. Očitka tožeče stranke, da je treba nujno dokazati ekonomske učinke povezave med nasprotujočimi si znamkami, torej ni mogoče sprejeti.
- 67 Ker je odbor za pritožbe tako pravilno uporabil člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 zaradi tveganja oslabitve zaradi prijavljene znamke, ni več treba preučiti tveganja parazitstva, na katerem prav tako temelji izpodbijana odločba. Kot je bilo namreč navedeno v točki 27 zgoraj, že ena od treh vrst kršitev iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 zadošča za uporabo navedene določbe.
- 68 Ob upoštevanju navedenega je treba drugi tožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.
- 69 Tožbo je torej treba v celoti zavrniti.

Stroški

- 70 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka s svojimi predlogi ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Environmental Manufacturing LLP se naloži plačilo stroškov.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 22. maja 2012.

Podpisi