



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 21. oktobra 2014\*

„Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti LAGUIOLE —  
Prejšnja francoska firma Forge de Laguiole — Člena 53(1)(c) in 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009“

V zadevi T-453/11,

**Gilbert Szajner**, stanujoč v Niortu (Francija), ki ga zastopa A. Lakits-Josse, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu 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 pri UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem,

**Forge de Laguiole SARL**, s sedežem v Laguiole (Francija), ki jo zastopa F. Fajgenbaum, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 1. junija 2011 (zadeva R 181/2007-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo Forge de Laguiole SARL in G. Szajnerjem,

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi H. Kanninen, predsednik, I. Pelikánová (poročevalka), sodnica, in E. Buttigieg, sodnik,

sodna tajnica: C. Heeren, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 8. avgusta 2011,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 25. novembra 2011,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 12. decembra 2011,

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 20. aprila 2012,

\* Jezik postopka: francoščina.

na podlagi duplike, ki jo je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 6. julija 2012,

na podlagi obravnave z dne 11. februarja 2014,

na podlagi dodatnih pisnih stališč, ki sta jih stranki predložili na poziv Splošnega sodišča in ki so bila vložena v tajništvu Splošnega sodišča 24. in 25. februarja 2014 ter 8. in 9. aprila 2014,

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, G. Szajner, je imetnica besedne znamke Skupnosti LAGUIOLE, ki je bila prijavljena 20. novembra 2001 in s strani Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) registrirana 17. januarja 2005 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 Proizvodi in storitve, za katere je znamka LAGUIOLE registrirana, spadajo – po delni odpovedi zahtevku v postopku pred UUNT – zlasti v razrede 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 in 38 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in so opisani za vsak razred zlasti tako:
  - razred 8: „Ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje); žlice; žage; izvijači; brivniki; rezila za britev; torbice s priborom za britje; pilice in klešče za nohte, ščipalniki za nohte; garniture za manikuro“;
  - razred 14: „Žlahtne kovine in njihove zlitine; nakit, nakit z dragulji, dragi kamni; skrinjice za nakit iz žlahtnih kovin; instrumenti za merjenje časa, manšetni gumbi, kravatne igle, okrasne igle, obeski za ključe; denarnice iz žlahtnih kovin; ure in paščki za ure, škatle, svečniki, cigarnice, pripomočki in posode iz žlahtnih kovin za gospodinjstvo in kuhinjo; namizna posoda iz žlahtnih kovin“;
  - razred 16: „Šolske potrebščine; rezila za papir; svinčniki, svinčniki na mine, radirke; ovojnice; registratorji; albumi, knjige, almanahi, knjižice, zvezki, katalogi; koledarji, litografije, plakati“;
  - razred 18: „Usnje in imitacije usnja; kovčki in potovalne torbe; sprehajalne palice; ročne torbice; torbe za plažo; potovalne torbe, potovalni seti in potovalni kovčki; denarnice; listnice, aktovke; aktovke (izdelki iz usnja); etuiji za ključe (izdelki iz usnja); denarnice iz nežlahtnih kovin“;
  - razred 20: „Okvirji za slike, umetniški ali okrasni predmeti iz lesa, plute, trsta, rogoze, vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, jantarja, biserne matice, morske pene, nadomestkov vseh teh snovi ali iz plastike“;
  - razred 21: „Priprave za kuhinjo in namizna posoda iz stekla, porcelana in fajanse; namizna posoda, ne iz žlahtnih kovin; odčepniki; odpiralci za steklenice, kovinske škatle za papirne brisače; pečene ure; brivski čopiči, toaletni neseserji“;
  - razred 28: „Izdelki za telovadbo in šport (razen plavalnih izdelkov, oblačil, blazin in obutve); rokavice za golf“;

- razred 34: „Proizvodi za kadilce; vžigalice, vžigalniki za kadilce; škatle za cigare in za cigarete (iz nežlahtnih kovin); rezila za prirezovanje cigar; pipe in čistilniki za pipe“;
  - razred 38: „Telekomunikacije; informiranje o telekomunikacijah; tiskovne agencije; pošiljanje sporočil; računalniško podprt prenos sporočil in slik; komuniciranje prek računalniških terminalov; telefonsko komuniciranje; posredovanje (prenos) informacij, vsebovanih v podatkovnih bazah ali na telematskem strežniku; storitve telefonskega sporočanja, elektronska pošta in storitve telematskega sporočanja; posredovanje in prenos sporočil, informacij in podatkov, na spletu ali z zamikom, prek sistemov za obdelavo podatkov, računalniških omrežij, vključno z globalnim telekomunikacijskim omrežjem, t. i. ‚internetom‘, in globalnim omrežjem, t. i. ‚spletom‘; prenos informacij prek telekomunikacijskih omrežij, vključno z globalnim omrežjem, t. i. ‚internetom“.
- 3 Intervenientka, družba Forge de Laguiole SARL, je 22. julija 2005 vložila predlog za ugotovitev delne ničnosti znamke LAGUIOLE na podlagi člena 52(1)(c) Uredbe št. 40/94 v povezavi s členom 8(4) te uredbe (postala člena 53(1)(c) in 8(4) Uredbe št. 207/2009).
  - 4 Predlog za ugotovitev ničnosti je temeljil na firmi Forge de Laguiole, ki jo je intervenientka uporabljala za dejavnosti „proizvodnje in prodaje nožarskih izdelkov, škarij, darilnih izdelkov in spominkov – izdelkov, povezanih z umetnostjo pogrinjjanja miz“. Intervenientka meni, da ima na podlagi te firme, katere pomen ni zgolj lokalen, v skladu s francoskim pravom pravico prepovedati uporabo poznejše znamke.
  - 5 Predlog za ugotovitev delne ničnosti se je nanašal na vse proizvode in storitve, navedene zgoraj v točki 2.
  - 6 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 27. novembra 2006 predlog za ugotovitev ničnosti zavrnil.
  - 7 Intervenientka je 25. januarja 2007 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali člani od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
  - 8 Prvi odbor za pritožbe pri UUNT je z odločbo z dne 1. junija 2011 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbi delno ugodil in znamko LAGUIOLE razglasil za nično v delu, v katerem se je nanašala na proizvode iz razredov 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 in 34. Pritožbo je zavrnil v delu, v katerem se je nanašala na storitve iz razreda 38.
  - 9 Natančneje, odbor za pritožbe je menil, da je v skladu s francosko sodno prakso firma načeloma varovana za vse dejavnosti, ki jih zajema njen poslovni namen, pri čemer je varstvo – če poslovni namen ni natančno določen ali če ne zajema dejavnosti, ki se izvajajo – vendarle omejeno na dejavnosti, ki se dejansko in konkretno izvajajo. V obravnavanem primeru pa naj bi bil poslovni namen intervenientke dovolj natančno določen v zvezi s „proizvodnjo in prodajo vseh nožarskih izdelkov in škarij“. Odbor za pritožbe je dodal, da tudi če besedilo poslovnega namena družbe „proizvodnja in prodaja nožarskih izdelkov, škarij, darilnih izdelkov in spominkov – izdelkov, povezanih z umetnostjo pogrinjjanja miz“ ne bi bilo natančno, bi bilo prav, da bi imela firma vložnice predloga varstvo vsaj v sektorjih, v katerih je pred vložitvijo prijave znamke LAGUIOLE dejansko izvajala svoje dejavnosti.
  - 10 Odbor za pritožbe je v zvezi s tem menil, da je intervenientka dokazala, da je že pred prijavo znamke LAGUIOLE opravljala poslovno dejavnost trženja proizvodov v zvezi z „umetnostjo pogrinjjanja miz“, „umetnostjo urejanja doma“, izdelkov, povezanih s pitjem vina, škarij, proizvodov za kadilce, golfiste, lovce ter proizvodov za prosti čas in drugih dodatkov. Intervenientki pa naj ne bi uspelo dokazati poslovne dejavnosti glede luksuznih in potovalnih izdelkov, ki poleg tega niso bili vključeni v poslovni namen družbe. Nazadnje, menil je, da razen telekomunikacijskih storitev iz razreda 38 vsi proizvodi, ki jih označuje navedena znamka, spadajo v sektorje dejavnosti intervenientke ali pa v sektorje povezanih dejavnosti, ki so z dejavnostmi intervenientke povezane.

- 11 Odbor za pritožbe je v zvezi z nasprotujočimi si znaki menil, da je bil pojem *laguiole*, čeprav je bil za nože opisen in brez razlikovalnega učinka, prevladujoč ali vsaj soprovladujoč element v firmi Forge de Laguiole, tudi kadar se je ta firma uporabljala za nože. Med nasprotujočimi si znaki naj bi ob celoviti presoji obstajala neka fonetična, vizualna in pomenska podobnost, ki je ni mogoče izravnati zgolj s tem, da se doda splošna besedna zveza *forge de*.
- 12 Odbor za pritožbe je na podlagi tega ugotovil, prvič, da bi za francoske potrošnike obstaja verjetnost zmede, če bi se znamka LAGUIOLE uporabljala za enake ali podobne proizvode ali storitve, namenjene istim kupcem in prodajane v istih trgovinah kot „nožarski izdelki, škarje, darilni izdelki ali izdelki za pogrinjanje miz“, ki spadajo v sektorje dejavnosti intervenientke. Drugič, menil je, da bi se posegalo v dejavnosti intervenientke, če bi se navedena znamka uporabljala za dopolnilne proizvode, ki so neločljivo povezani s temi dejavnostmi ali celo s sektorji povezanih dejavnosti, v katerih bi se lahko te dejavnosti navadno razvijale.
- 13 Nazadnje, po mnenju odbora za pritožbe ima firma Forge de Laguiole zaradi svojega vpliva in celo ugleda močan razločevalni učinek in lahko uživa posebno varstvo celo v sektorjih dejavnosti, ki ne izhajajo iz njenega poslovnega namena.

### **Predlogi strank**

- 14 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
  - intervenientki naloži, naj plača svoje stroške in stroške tožeče stranke.
- 15 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 16 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- odločbo odbora za pritožbe potrdi;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

### **Pravo**

#### *1. Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem*

- 17 Ugotoviti je treba, da sta tožeča stranka in intervenientka v okviru replike in duplike predložili več dokazov, ki niso bili del spisa v postopku pred UUNT.
- 18 Tožeča stranka je tako predložila:
- tri odlomke iz slovarja (priloge 34, 35 in 39 k repliki);
  - odlomek iz kataloga dražb (priloga 36 k repliki);
  - odlomka iz zadetkov internetnega brskalnika (prilogi 37 in 40 k repliki);

- odlomek iz spletne enciklopedije (priloga 38 k repliki);
  - časopisna članka (priloga 41 k repliki);
  - odlomke iskalnih zadetkov znamk iz podatkovnih baz francoskega nacionalnega instituta za intelektualno lastnino (INPI) (priloga 42 k repliki);
  - štiri kopije odločb odbora za pritožbe pri UUNT (priloge 34a, 34b, 37a in 38a k repliki).
- 19 Intervenientka pa je predložila:
- sodbe raznih francoskih sodišč (priloge 55, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 73 in 74 k dupliki);
  - tri odločbe odbora za pritožbe in oddelka za ugovore pri UUNT (priloge 56, 59 in 66 k dupliki);
  - odlomke iz smernic UUNT v zvezi s postopkom z ugovorom (priloga 60 k dupliki);
  - štiri časopisne članke z interneta (priloga 61 k dupliki);
  - tri odlomke iz spletnih prodajnih mest (priloge od 63 do 65 k dupliki);
  - odlomek iz Code français de la consommation (francoski zakonik o varstvu potrošnikov) (priloga 71 k dupliki);
  - odlomke iz letnega poročila za leto 2011 francoskega generalnega direktorata za konkurenco, varstvo potrošnikov in boj proti goljufijam (DGCCRF) (priloga 72 k dupliki).
- 20 UUNT je poleg tega v dodatnih stališčih z dne 21. februarja 2014 zatrjeval, da je treba sodbo francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (C.Cass. Com., Cœur de princesse/Mattel France, št. 082012.010)), na katero se je sklicevala tožeča stranka, izključiti iz razprave kot nedopustno.
- 21 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je namen tožbe pred Splošnim sodiščem nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe pri UUNT v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009, tako da naloga Splošnega sodišča ni ponovno preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred njim. Zato je treba izločiti priloge od 34 do 42 k repliki in priloge 61, od 63 do 65 in 72 k dupliki intervenientke, ne da bi bilo treba preučiti njihovo dokazno moč (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).
- 22 Nasprotno pa priloge 34a, 34b, 37a in 38a k repliki in priloge 56, 59, 60 in 66 k dupliki, čeprav so bile prvič predložene šele pred Splošnim sodiščem, niso dokazi v pravem pomenu besede, ampak zadevajo prakso odločanja UUNT, na katero se ima stranka pravico sklicevati, čeprav gre za prakso po postopku pred UUNT (zgoraj v točki 21 navedena sodba ARTHUR ET FELICIE, točka 20).
- 23 Enako velja za priloge 55, 57, 58, od 67 do 71, 73 in 74 k dupliki in za sodbo francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (glej zgoraj točko 20), ki jih je treba razglasiti za dopustne, saj se nanašajo na nacionalno zakonodajo in nacionalno sodno prakso, na katero se stranka lahko sklicuje, čeprav sta nastali po postopku pred UUNT. Ne strankam ne Splošnemu sodišču namreč ni mogoče preprečiti, da bi se glede razlage nacionalnega prava, na katero se sklicuje pravo Unije, kot je to v obravnavanem primeru (glej v nadaljevanju točko 29), oprli na podatke, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje ali sodne prakse, ker ne gre za to, da bi se odboru za pritožbe očitalo, da ni upošteval dejanskih elementov iz sodbe določenega francoskega sodišča, temveč za navajanje pravnih določb ali sodb v utemeljitev tožbenega razloga v zvezi s tem, da naj bi odbor za pritožbe napačno uporabil določbe nacionalnega

prava (glej po analogiji sodbo Splošnega sodišča z dne 12. julija 2006 v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, ZOdl., str. II-2211, točki 70 in 71).

- 24 Poleg tega, ker se UUNT sklicuje na sodbo Sodišča z dne 5. julija 2011 v zadevi Edwin proti UUNT (C-263/09 P, ZOdl., str. I-5853, točke od 46 do 57), da bi izpodbil dopustnost sodbe francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 kot dokaza (glej zgoraj točko 20), zadostuje ugotoviti, da iz te sodbe ne izhaja, da Splošno sodišče ne sme upoštevati elementov, ki jih stranka prvič predloži pred tem sodiščem, da bi dokazala, da je odbor za pritožbe napačno uporabil nacionalno pravo, na katero se je sklicevala pred tem odborom. Sodišče je v navedeni sodbi namreč preučilo le, prvič, ali je Splošno sodišče kršilo nacionalno pravilo, ki je bilo uporabljeno za odločitev o vsebini spora, in drugič, ali je bilo Splošno sodišče pristojno za ugotovitev obstoja take kršitve (zgoraj navedena sodba Edwin proti UUNT, točka 44). V tem okviru je sicer ugotovilo, da mora stranka, ki od UUNT zahteva, da ta uporabi nacionalno pravilo, temu uradu predložiti podatke, iz katerih je razvidna vsebina tega pravila (glej zgoraj navedeno sodbo Edwin proti UUNT, točka 50). Vendar to ne pomeni, da Splošno sodišče nad tem, kako je UUNT uporabil nacionalno pravilo, ne more izvesti nadzora ob upoštevanju nacionalne sodbe, ki je bila razglašena po sprejetju odločbe UUNT in na katero se je sklicevala stranka postopka.
- 25 Nazadnje, zavriniti je treba trditev UUNT, da to, da je tožeča stranka predložila sodbo francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (glej zgoraj točko 20) šele na obravnavi, in ne prej, pomeni „zavlačevalni postopkovni maneuver“. V zvezi s tem je namreč najprej treba opozoriti, da je bila navedena sodba razglašena nekaj dni po tem, ko je intervenientka vložila dupliko in je bil pisni postopek, čeprav še ne formalno, načeloma končan. Tožeča stranka se zato v svojih vlogah ni mogla učinkovito sklicevati na sodbo z dne 10. julija 2012. Dalje, poudariti je treba, da se je tožeča stranka, drugače kot UUNT, na sodbo francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012, navedeno zgoraj v točki 20, sklicevala že v okviru obrazložitve predloga za izvedbo obravnave, ki je bil v tajništvu Splošnega sodišča vložen 23. avgusta 2012 in vročen UUNT 11. septembra 2012, in ne šele na obravnavi.

## 2. Utemeljenost

- 26 Tožeča stranka navaja samo en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(4) te uredbe.
- 27 V skladu s tema določbama obstoj znaka, ki ni znamka, omogoča ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti, če ta znak kumulativno izpolnjuje štiri pogoje: uporabljen mora biti v gospodarskem prometu; imeti mora več kot zgolj lokalni pomen; pravica do tega znaka mora biti v skladu s pravom države članice, v kateri se je znak uporabljal, pridobljena pred datumom vložitve prijave znamke Skupnosti; nazadnje, pravica do tega znaka imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke. Ti štirje pogoji omejujejo nabor znakov, ki niso znamke in na katere se je mogoče sklicevati za izpodbijanje veljavnosti znamke Skupnosti na celotnem ozemlju Skupnosti v skladu s členom 1(2) Uredbe št. 207/2009 (sodba Splošnega sodišča z dne 24. marca 2009 v zadevi Moreira da Fonseca proti UUNT – General Óptica (GENERAL OPTICA), od T-318/06 do T-321/06, ZOdl., str. II-649, točka 32).
- 28 Prva pogoja, torej v zvezi z uporabo in pomenom uveljavljanega znaka, ki ne sme biti zgolj lokalni, izhajata iz samega besedila člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 in ju je torej treba razlagati ob upoštevanju prava Unije. Uredba št. 207/2009 tako postavlja enotne standarde glede uporabe znakov in njihovega pomena, ki so v skladu z načeli sistema, ki ga uvaja ta uredba (zgoraj v točki 27 navedena sodba GENERAL OPTICA, točka 33).

- 29 Nasprotno pa je iz dela stavka „če v skladu z zakonodajo Skupnosti ali pravom države članice, ki ta znak ureja“ razvidno, da druga pogoja, navedena dalje v členu 8(4)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009, pomenita pogoja, določena z navedeno Uredbo, ki se drugače kot predhodna presojata ob upoštevanju meril, določenih s pravom, ki velja za uveljavljani znak. Ta napotitev na pravo, ki velja za uveljavljani znak, je vsekakor upravičena, glede na to, da Uredba št. 207/2009 priznava možnost, da se znaki, ki ne spadajo v sistem znamke Skupnosti, uveljavljajo proti znamki Skupnosti. Torej le pravo, ki velja za uveljavljani znak, omogoča ugotovitev, ali je ta starejši od znamke Skupnosti in ali lahko utemelji prepoved uporabe poznejše znamke (zgoraj v točki 27 navedena sodba GENERAL OPTICA, točka 34).
- 30 V obravnavanem primeru ni sporno, da je firma Forge de Laguiole znak, ki se uporablja v gospodarskem prometu v smislu člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, in da ima več kot zgolj lokalni pomen. Prav tako stranki ne v postopku pred UUNT ne v vlogah pred Splošnim sodiščem nista izpodbijali, da so bile pravice v zvezi s to firmo v skladu s francoskim pravom pridobljene pred 20. novembrom 2001, ko je bila vložena prijava znamke LAGUIOLE.
- 31 V delu, v katerem je tožeča stranka na obravnavi s sklicevanjem na svoje francoske znamke LAGUIOLE, prijavljene leta 1993, skušala izpodbijati to, da je firma intervenientke v sedanji obliki starejša od znamke Skupnosti LAGUIOLE, zadostuje ugotoviti, da je v obravnavanem primeru upošteven le datum vložitve prijave navedene znamke Skupnosti, torej 20. november 2001 (glej točko 1 zgoraj).
- 32 Med strankama pa je sporen četrti pogoj, naveden zgoraj v točki 27, ki se nanaša na vprašanje, ali firma intervenientke tej omogoča, da tožeči stranki prepove uporabo poznejše znamke LAGUIOLE, in če je tako, v kolikšni meri. V skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 29, je odgovor na to vprašanje odvisen od francoskega prava.
- 33 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe ob upoštevanju francoske sodne prakse, ki je obstajala na dan sprejetja izpodbijane odločbe, svojo obrazložitev oprl na dva temelja, od katerih naj bi vsak samo zadostoval za utemeljitev njegove ugotovitve, da je firma intervenientke varovana za vse dejavnosti, navedene v poslovnem namenu družbe.
- 34 Prvič, odbor za pritožbe je v bistvu menil, da je bilo besedilo poslovnega namena intervenientke dovolj natančno določeno, da se lahko prizna, da se lahko varstvo, ki izhaja iz njene firme, razširi na vse dejavnosti, ki so v njem navedene (izpodbijana odločba, točke od 87 do 90). Drugič, menil je, da je intervenientka dokazala, da je svoje dejavnosti pred 20. novembrom 2001 razširila na „umetnost pogrinjania miz“, „umetnost urejanja doma“, izdelke, povezane s pitjem vina, škarje, proizvode za kadilce, golfiste, lovce ter proizvode za prosti čas in „druge dodatke“, čeprav je priznal, da to ne velja za dejavnost „proizvodnje in prodaje [...] vseh darilnih izdelkov in spominkov – vseh izdelkov v zvezi z umetnostjo pogrinjania miz“ (izpodbijana odločba, točke od 91 do 94).
- 35 Tako je treba preučiti oba temelja, na katera je oprta izpodbijana odločba.

*Obseg varstva, ki izhaja iz firme družbe Forge de Laguiole*

- 36 Člena L. 714-3 in L. 711-4 francoskega zakona o intelektualni lastnini (Code de la propriété intellectuelle, v nadaljevanju: CPI) določata:

L. 714-3

„Registracija znamke, ki ni v skladu z določbami členov od L. 711-1 do L. 711-4, se s sodno odločbo razglasi za nično.

[...]

Samo imetnik prejšnje pravice lahko predlaga razglasitev ničnosti na podlagi člena L. 711-4. Vendar pa njegova tožba ni dopustna, če je bila znamka prijavljena v dobri veri in če njeni uporabi pet let ni bilo nasprotovano.

Odločba o razglasitvi ničnosti ima absoluten učinek.“

L. 711-4

„Kot znamka se ne more sprejeti znak, ki posega v prejšnje pravice, in zlasti:

[...]

(b) v firmo, če obstaja verjetnost zmede v javnosti;

[...]“

- 37 Ni sporno, da pravica do razglasitve ničnosti poznejše znamke, ki izhaja iz firme, *a fortiori* zajema pravico do nasprotovanja uporabi te znamke v smislu četrtega pogoja, navedenega zgoraj v točki 27.
- 38 Tožeča stranka zatrjuje, da varstvo firme v francoskem pravu zajema le dejavnosti, ki se dejansko izvajajo, zlasti če so dejavnosti, navedene v poslovnem namenu, opredeljene preširoko.
- 39 UUNT meni, da je v francoskem pravu obseg varstva firme določen z besedilom dejavnosti, navedenih v poslovnem namenu, razen če je to besedilo preširoko ali nenatančno, in bi bil v takem primeru navedeni obseg varstva omejen samo na konkretne dejavnosti, ki jih izvaja zadevna družba.
- 40 Intervenientka v bistvu zatrjuje, da je firma varovana za vse dejavnosti, navedene v poslovnem namenu, čeprav je ta opredeljen široko, in neodvisno od dejavnosti, ki se dejansko izvajajo. Dodaja, da varstvo zajema tudi dejavnosti gospodarskih sektorjev, v katerih upravičenec še ni dejaven, so pa povezani z dejavnostmi, navedenimi v poslovnem namenu družbe.
- 41 Opozoriti je treba, da je v skladu z razlago člena L. 711-4(b) CPI, ki jo je odbor za pritožbe navedel v izpodbijani odločbi, firma načeloma varovana za vse dejavnosti, zajete s poslovnim namenom, pri čemer pa je varstvo, če je poslovni namen družbe nenatančen ali če izvajane dejavnosti v njem niso zajete, omejeno na dejavnosti, ki se dejansko in konkretno izvajajo.
- 42 Odbor za pritožbe se je pri tej razlagi oprl na upoštevno francosko sodno prakso, ki je obstajala ob sprejetju izpodbijane odločbe, to je 1. junija 2011. Ta sodna praksa ni bila enotna in je sprožila polemike v specializirani literaturi, ki sta jo stranki obsežno navajali tako pred UUNT kot pred Splošnim sodiščem.
- 43 To neenotno sodno prakso in polemike, ki jih je spodbudila v literaturi, pa je ponovno uokvirila sodba francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (glej zgoraj točko 20). V tej sodbi, razglašeni po sprejetju izpodbijane odločbe, je bilo namreč presojeno, da „se firmi [zagotavlja] varstvo le za dejavnosti, ki jih družba dejansko izvaja, in ne za dejavnosti, navedene v njenem statutu“.
- 44 Drugače od tega, kar UUNT in intervenientka zatrjujeta v dodatnih pisnih stališčih, predloženih 24. in 25. februarja 2014, načelo, navedeno v sodbi francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (glej zgoraj točko 20), ne vsebuje nobene dvoumnosti v zvezi z obsegom varstva, ki se priznava firmi, in se lahko uporablja na splošno. Zadeva, v kateri je bila izdana navedena sodba, se sicer res ni nanašala na tožbo, vloženo na podlagi člena L. 711-4 CPI, temveč na razglasitev ničnosti znamke zaradi goljufive prijave in na zahtevo s področja neloyalne konkurence. Vendar pa je treba navesti, da je bil odlomek, naveden zgoraj v točki 43, vključen v del sodbe, v katerem je bil zavržen pritožbeni



razlog, naveden zoper razglasitev ničnosti zaradi goljufive prijave znamke *cœur de princesse*, ki se nanaša na to, da je bila navedena znamka le ponovitev firme družbe prijaviteljice, ki je obstajala, preden je družba Mattel France začela tržiti lutke pod znamko *cœur de princesse*. Francosko kasacijsko sodišče je v teh okoliščinah sestavilo navedeni odlomek, nato pa poudarilo, da proizvodi in storitve, ki jih označuje znamka *cœur de princesse*, znatno presegajo dejavnosti, ki jih je do takrat izvajala zadevna družba, ter tako pritožbeni razlog, ki ga je navedla ta družba, zavrnilo kot brezpredmeten. Iz tega izhaja, da ta odlomek tako niti v besedilu niti v dejanskem ali postopkovnem okviru ne vsebuje nobene omejitve, na podlagi katere bi bilo mogoče misliti, da je njegova uporabnost pridržana posebnim okoliščinam razsojene stvari.

- 45 Poleg tega lahko Splošno sodišče – nasprotno od mnenja UUNT – sodbo francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (navedena zgoraj v točki 20) upošteva pri preizkusu zakonitosti izpodbijane odločbe, čeprav je poznejša od navedene odločbe.
- 46 Razen postopkovnih vprašanj iz točk 23 in 24 je namreč treba poudariti, prvič, da namen te sodbe ni bil spreminjati sodno prakso, temveč le pojasniti sporno pravno vprašanje. Kot je namreč razvidno iz številnih starejših sodb francoskih sodišč, ki sta jih stranki predložili tako pred UUNT kot pred Splošnim sodiščem, je sodna praksa sodišč na nižji stopnji, izdana pred sodbo francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (glej zgoraj točko 20), čeprav ni bila enotna, dopuščala ugotovitev, da je bilo varstvo firme omejeno na dejavnosti, ki jih je zadevna družba dejansko izvajala.
- 47 Drugič, tudi če se šteje, da je treba sodbo francoskega kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (glej zgoraj točko 20) razlagati tako, da je bila z njo spremenjena sodna praksa, se take spremembe za obstoječe položaje načeloma uporabijo retroaktivno.
- 48 To načelo utemeljuje ugotovitev, da sodna razlaga določbe, dana v nekem trenutku, ne more biti drugačna glede na čas zadevnega dejanskega stanja in nihče se ne more sklicevati na to, da je pridobil pravico do nespremenljivosti sodne prakse. Čeprav se to načelo res lahko omili, saj lahko sodišča v izjemnih okoliščinah od njega odstopajo, da bi spremenile časovni učinek retroaktivnosti spremembe, retroaktivnost sprememb ostaja načelo. V obravnavanem primeru pa sodba kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (glej zgoraj točko 20) ne zajema nobene spremembe ali omejitve v tem smislu.
- 49 V zvezi s tem je treba dodati, da sodišča Unije uporabljajo podobno načelo (sodba Sodišča z dne 11. avgusta 1995 v združenih zadevah Roders in drugi, od C-367/93 do C-377/93, ZOdl., str. I-2229, točki 42 in 43).
- 50 Zato se sodba kasacijskega sodišča z dne 10. julija 2012 (glej zgoraj točko 20), čeprav kot taka pomeni novo dejstvo, omejuje na razlago francoskega prava, kot bi ga moral uporabiti odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi z dne 1. junija 2011 in kot ga mora v skladu z načelom, navedenim zgoraj v točki 29, uporabiti Splošno sodišče.
- 51 Iz tega izhaja, da v obravnavanem primeru varstvo firme Forge de Laguiole zajema izključno dejavnosti, ki jih je intervenientka dejansko izvajala ob prijavi znamke LAGUIOLE 20. novembra 2001.
- 52 S prvim temeljem obrazložitve odbora za pritožbe, ki se opira na dejavnosti, navedene v opisu dejavnosti intervenientke, zato ni mogoče utemeljiti izpodbijane odločbe, če se ne dokaže, da so se navedene dejavnosti dejansko izvajale.
- 53 Tako je treba preučiti še utemeljenost drugega temelja obrazložitve odbora za pritožbe, ki se opira na dejavnosti, ki jih je intervenientka dejansko izvajala.

*Dejavnosti, ki jih je intervenientka dejansko izvajala pred prijavo znamke LAGUIOLE*

- 54 V obravnavanem primeru ni sporno, da se intervenientka ukvarja s proizvodnjo in prodajo nožarskih izdelkov.
- 55 V skladu z ugotovitvami odbora za pritožbe je intervenientka poleg tega dokazala, da je pred prijavo znamke LAGUIOLE (torej pred 20. novembrom 2001) svoje dejavnosti razširila na druge sektorje poleg sektorja nožarskih izdelkov.
- 56 Tožeča stranka v zvezi s tem zatrjuje, prvič, da je dejavnost intervenientke v resnici omejena na trgovanje z noži, domnevna razširitev pa naj bi bilo trženje nožev z dodatki, in drugič, da je do navedene razširitve vsekakor pretežno prišlo po prijavi znamke LAGUIOLE.
- 57 UUNT zatrjuje, da se področje dejavnosti družbe opredeljuje glede na kupce, ki so jim namenjeni njeni proizvodi ali storitve. Noži z dodatki pa naj bi bili namenjeni drugim kupcem kot tistim, ki kupujejo enostavne nože, kar naj bi dokazovala različnost distribucijskih kanalov različnih nožev z dodatki. Poleg tega naj bi se razširitev dejavnosti intervenientke v druge sektorje poleg sektorja nožarskih izdelkov začela pred prijavo znamke LAGUIOLE.
- 58 Intervenientka dodaja, da ima proizvod lahko dve ločeni funkciji, pri čemer funkcija noža ne izniči funkcije dodatka.
- 59 Odbor za pritožbe se je v zvezi z dokazi o razširitvi dejavnosti intervenientke v druge sektorje poleg sektorja nožarskih proizvodov v točki 94 izpodbijane odločbe oprl na nekatere dokaze, ki jih je pri UUNT predložila intervenientka in ki so iz obdobja pred prijavo znamke LAGUIOLE, in sicer:
- cenik intervenientke z dne 1. januarja 2001 (dokument 38.1), iz katerega so razvidni noži z različnimi dodatki – to je z odčepnikom, šilom, odpirračem za steklenice, rezilom za prirezovanje cigar, tlačilcem tobaka za pipo, obeskom za ključke – „vilic“ in modela „Couteau de chasse“,
  - računa z dne 15. oktobra 1998 in 30. marca 2000, naslovljena na kupce v Luksemburgu in Avstriji, na katerih so omenjeni modeli „Sommelier“, ki ima odčepnik in odpirrač za steklenice, „Relève-pitch“, „Laguiole du routard“ in usnjena „nožnica“,
  - račun z dne 22. novembra 2000, naslovljen na kupca v Franciji, na katerem so omenjeni „vilica“, modela „Sommelier“ in „Calumet“, ki imata strgalno lopatico, tlačilec tobaka in broško, in „etui“.
- 60 V zvezi s tem je treba ugotoviti, prvič, da „darilni kompleti“ in „škastle“ niso omenjeni v nobenem od teh dokumentov. Nasprotno, na dnu nekaterih strani cenika intervenientke z dne 1. januarja 2001 je navedeno: „noži se dobavijo v darilni embalaži in s potrdilom o poreklu“. Dokazi, ki jih je upošteval odbor za pritožbe, torej izkazujejo, da je intervenientka darilno embalažo tržila le za zavijanje lastnih proizvodov, in ne kot samostojni proizvod. V teh okoliščinah je odbor za pritožbe v točki 93 izpodbijane sodbe napačno menil, da je intervenientka „darilne komplete“ in „škastle“ prodajala v okviru razširitve svojih dejavnosti v sektor „drugi dodatki“.
- 61 Drugič, model „Laguiole du routard“ ima zložljiv nož in nima dodatkov. Prav tako je model „Couteau de chasse“ v skladu z opisom na ceniku z dne 1. januarja 2001 „model, ki ni zložljiv in se dobavlja skupaj z usnjenim etujem“. Zato je treba ugotoviti, da s temi modeli ni mogoče dokazati razširitve dejavnosti intervenientke v druge sektorje poleg sektorja nožarskih izdelkov, tudi če bi bili namenjeni uporabi v okviru „pristočasnih dejavnosti“ ali uporabi lovcev, kot je odbor za pritožbe navedel v točki 93 izpodbijane odločbe.

- 62 Tretjič, „nožnice“ in „etuiji“, navedeni na računih in ceniku, so po zasnovi in predstavitvi namenjeni izključno temu, da vsebujejo nože, ki jih proizvaja intervenientka. Po potrebi bi se lahko uporabile kvečjemu za druge nože, odvisno od njihove velikosti in oblike, ne pa za proizvode, ki niso nožarski izdelki. Poleg tega se navedene nožnice in etuiji prodajajo izključno skupaj z noži, in ne ločeno. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da so le dodatki k nožarskim izdelkom, ki jih trži intervenientka, in niso samostojna paleta proizvodov ter zato z njimi ni mogoče dokazati razširitve njenih dejavnosti v druge sektorje poleg sektorja nožarskih izdelkov.
- 63 Četrtrič, vilice očitno ne spadajo med nožarske izdelke. Vendar trženje vilic ne izkazuje dejavnosti intervenientke v celotnem sektorju „umetnosti pogrinjania miz“. Čeprav bi se namreč vilice res lahko šttele za izdelek s področja „umetnosti pogrinjania miz“, gre za kategorijo, ki je preširoka in ki zajema skupine proizvodov, ki so preveč različni, da bi se lahko primerjali zaradi preučitve njihove podobnosti glede na proizvode in storitve, ki jih označuje znamka LAGUIOLE. Nasprotno pa trženje vilic dokazuje konkretno in dejansko razširitev dejavnosti intervenientke na jedilni pribor na splošno kot podkategorijo „umetnosti pogrinjania miz“ (glej po analogiji sodbo Splošnega sodišča z dne 13. februarja 2007 v zadevi Mundipharma proti UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., str. II-449, točka 23).
- 64 Petič, v zvezi z raznimi (drugimi) izdelki, ki so sestavljeni iz noža z enim ali dvema dodatkoma (odčepnikom, šilom, odpiračem za steklenice, rezilom za prirezovanje cigar, tlačilcem tobaka za pipo, obeskom za ključe, vilicami za popravilo trave na igrišču za golf), je odbor za pritožbe v bistvu menil, da ti večnamenski izdelki dokazujejo razširitev dejavnosti intervenientke v druge sektorje poleg sektorja nožarskih izdelkov.
- 65 Kot pa tožeča stranka pravilno zatrjuje, večnamenskih izdelkov, ki jih trži intervenientka, ne karakterizira funkcija dodatka, temveč ti izdelki kljub enemu dodatku ali dveh ostajajo noži. Dodatki namreč ne spreminjajo osnovnih značilnosti proizvoda, ki spada v sektor nožarskih izdelkov.
- 66 V zvezi s tem je na eni strani treba poudariti, da med večnamenskimi proizvodi, ki jih trži intervenientka, prevladuje nož, ki opredeljuje lastnost proizvoda kot celote tako z vidika uporabljenih materialov kot njegovega opisa, kar je poleg tega razvidno iz cenika z dne 1. januarja 2001. Iz tega dokumenta je razvidno, da intervenientka navedene proizvode šteje za nože. Model z odčepnikom in odpiračem za steklenice je namreč v tem ceniku opredeljen kot „Couteau Sommelier-Décapsuleur“ [nož za buteljčne in druge steklenice], model, ki zajema vilice za popravilo trave na golf igrišču, pa kot „Couteau du Golfleur“. Poleg tega so deli tega proizvoda, razen rezila, kot so šilo in odčepnik, na tem ceniku izrecno navedeni pod nazivom „dodatek“, pri čemer so materiali rezila in materiali dodatkov navedeni ločeno, poudarja pa se kakovost jekla za rezilo (model „Calumet“ s strgalno lopatico, broško in tlačilcem tobaka je glede tega izjema). Nazadnje, kot je že bilo navedeno zgoraj v točki 60, je na dnu nekaterih strani, na katerih so modeli z dodatki, navedeno: „noži se dobavijo v darilni embalaži in s potrdilom o poreklu“.
- 67 Na drugi strani, drugače od trditev intervenientke, kupci, ki so jim namenjeni zadevni večnamenski proizvodi, niso golfisti ali kadilci na splošno, temveč kupci nožarskih izdelkov, ki se ukvarjajo tudi z golfom ali so kadilci, ali pa igralci golfa oziroma kadilci, ki se zanimajo za nožarske izdelke. To velja tako z vidika funkcionalnosti (vilice za popravilo trave na igrišču za golf ali rezilo za prirezovanje cigar, ki je del noža, je manj priročno in praktično od enakega orodja brez noža, predvsem če je nož vrhunski proizvod določene velikosti, kot so to proizvodi intervenientke) kot tudi z finančnega vidika (znatno višja cena večnamenskih izdelkov v primerjavi s samim dodatkom) ali celo z vidika videza (kadilec ali igralec golfa, ki se za nožarske izdelke ne zanima, navadno ne bo pomislil na proizvode intervenientke, če bo želel izdelek za kajenje ali golf, temveč se bo obrnil na specializirane proizvajalce v teh sektorjih).
- 68 Trditev UUNT, da je sektor dejavnosti pravne osebe opredeljen predvsem s trgi, ki so jim namenjeni njeni proizvodi ali storitve, je torej treba zavrnilo. Večnamenski proizvodi, ki jih intervenientka trži, namreč niso namenjeni kupcem, ki niso povezani s ciljnim kupci proizvodov iz sektorja nožarskih

izdelkov, temveč kadilcem oziroma golfistom, ki navedene proizvode uporabljajo ljubiteljsko. V zvezi s tem je treba navesti – nasprotno od tega, kar je odbor za pritožbe navedel v točkah 96 in 97 izpodbijane odločbe – da to, da večnamenskih proizvodov, ki jih je tržila intervenientka, niso prodajali le trgovci z nožarskimi izdelki, temveč tudi trgovci z orožjem, trafike, papirnice, trgovine z „darili – umetnost pogrinjanja miz“, veleblagovnice in druga podjetja, ne more spremeniti narave teh izdelkov kot izdelkov, ki spadajo v sektor nožarskih izdelkov.

- 69 Šestič, v zvezi z dejavnostjo „proizvodnje in prodaje vseh [...] darilnih izdelkov in spominkov“, navedeno v poslovnem namenu intervenientke, so načeloma res lahko vsi proizvodi, ki jih trži intervenientka, darilo ali spominek, kot to pravilno poudarja tožeča stranka. Poleg tega, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 60, se vsaj del intervenientkinih proizvodov dobavlja v darilni embalaži, kar potrjuje njihov morebitni darilni namen. Iz tega izhaja, da je intervenientka dejansko dejavna na področju trženja darilnih izdelkov.
- 70 Vendar je treba navesti, da intervenientka ni dokazala, da proizvaja oziroma trži darilne izdelke ali spominke, ki ne spadajo med nožarske izdelke ali jedilni pribor. Njena dejavnost na področju daril in spominkov je očitno omejena na ponudbo njenih običajnih proizvodov, ki spadajo v sektor nožarskih izdelkov ali jedilnega pribora, v darilni embalaži. Zato je treba ugotoviti, da čeprav je intervenientka dokazala, da izvaja dejavnost na področju „proizvodnje in prodaje vseh darilnih izdelkov in spominkov“, je ta dejavnost omejena na darila in spominke, ki spadajo v sektor nožarskih izdelkov in jedilnega pribora.
- 71 Zato je treba ugotoviti, da – drugače od tega, kar je odbor za pritožbe navedel v točki 93 izpodbijane odločbe – razširitev dejavnosti intervenientke v druge sektorje poleg sektorja nožarskih izdelkov pred 20. novembrom 2001 ni bila dokazana za „proizvodnjo škarij“, „umetnost pogrinjanja miz“ – z izjemo jedilnega pribora – „umetnost urejanja doma“, „izdelke, povezane s pitjem vina“, izdelke za kadilce, izdelke za igralce golfa, izdelke za lovce ter izdelke za prosti čas in dodatke, kot so darilni seti, etuiji in škatle.
- 72 Nasprotno pa je treba ugotoviti, da je razširitev dejavnosti intervenientke v druge sektorje poleg sektorja nožarskih izdelkov dokazana na „jedilni pribor“, kamor spadajo „vilice“, navedene na ceniku z dne 1. januarja 2001, in na „darilne izdelke in spominke“, če gre za proizvode, ki spadajo v sektor nožarskih izdelkov ali pogrinjkov. Intervenientka lahko tako varstvo imena svoje firme nasproti znamki LAGUIOLE uveljavlja samo glede teh dejavnosti.
- 73 Izpodbijano odločbo je zato treba razveljaviti v delu, v katerem je odbor za pritožbe ugotovil verjetnost zmede v smislu člena L. 711-4 CPI glede „proizvodnje škarij“, „vseh izdelkov, povezanih z umetnostjo pogrinjanja miz“, in „vseh [...] darilnih izdelkov in spominkov“, če gre za izdelke, ki ne spadajo med nožarske izdelke ali jedilni pribor.
- 74 Preizkus verjetnosti zmede v smislu člena L. 711-4 CPI se bo zato nanašal le na dejavnosti proizvodnje in prodaje vseh izdelkov, ki spadajo v sektor nožarskih izdelkov oziroma jedilnega pribora ter daril in spominkov v delu, v katerem gre za proizvode, ki spadajo v te sektorje.

#### *Verjetnost zmede*

- 75 Najprej je treba opozoriti, da je v skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 29, pogoj, da mora biti imetniku znaka z znakom priznana možnost prepovedi uporabe poznejše znamke, treba presojati ob upoštevanju meril, ki jih določa pravo, ki velja za uveljavljani znak, torej francosko pravo.
- 76 V skladu s členom L. 711-4 CPI (naveden zgoraj v točki 36) ima imetnik prejšnje firme pravico prepovedati uporabo poznejše znamke, če „obstaja verjetnost zmede v javnosti“.

- 77 Kot UUNT pravilno zatrjuje, je upoštevena javnost ob upoštevanju lastnosti proizvodov, ki jih označuje znamka LAGUIOLE, širša francoska javnost s srednjo stopnjo pozornosti.
- 78 V skladu s francosko sodno prakso je presoja verjetnosti zmede odvisna od več dejavnikov, med katerimi so stopnja podobnosti (vizualna, fonetična in pomenska) med zadevnimi znaki, stopnja podobnosti med gospodarskimi sektorji, v katere se ti znaki uvrščajo, in bolj ali manj močan razlikovalni učinek prejšnjega znaka (sodba CA Versailles z dne 25. oktobra 2001 v zadevi Flex'cible proti SOS Flexibles in Sofiroter ter sodba TGI Paris z dne 8. julija 2011 v zadevi RG 09/11931).
- 79 Verjetnost zmede je toliko večja, če ima prejšnja firma močan razlikovalni učinek, zlasti zaradi njene prepoznavnosti v javnosti. Škoda, ki nastane zaradi verjetnosti zmede, ni samo prevzemanje kupcev. Lahko gre tudi za ogrožanje ugleda ali dobrega imena (sodba CA Paris z dne 13. oktobra 1962, Ann. propr. ind. 1963, str. 228).
- 80 Rešitev nasprotja med znamko in prejšnjo firmo je odvisna od tega, ali obstaja verjetnost zmede, če je bila znamka prijavljena za več različnih proizvodov ali storitev, razglasitev ničnosti pa bo delna in bo veljala le za proizvode in storitve, za katere bo ugotovljena verjetnost zmede glede dejavnosti pravne osebe (sodba CA Paris z dne 28. januarja 2000, Revue Dalloz 2001, str. 470).

Podobnost med gospodarskimi sektorji, ki jih pokrivata firma Forge de Laguiole in znamka LAGUIOLE

- 81 V skladu s francosko sodno prakso je pri ugotavljanju, ali so gospodarski sektorji, ki jih pokrivata firma Forge de Laguiole in znamka LAGUIOLE, podobni, treba upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za razmerje med proizvodi in storitvami. Ti dejavniki zajemajo zlasti njihove lastnosti, namen, uporabo in konkurenčnost ali komplementarnost (sodba TGI Paris z dne 25. novembra 2009, v zadevi RG 09/10986).
- 82 Odbor za pritožbe je v obravnavanem primeru menil, da proizvodi, ki jih označuje znamka LAGUIOLE, v velikem delu posegajo v sektorje dejavnosti intervenientke ali pa se uvrščajo v sektorje povezanih dejavnosti, kar je pojasnil v točkah od 107 do 114 izpodbijane odločbe.
- 83 Vendar ta ugotovitev izhaja iz preučitve, pri kateri so bili upoštevani vsi sektorji dejavnosti, naštetih v poslovnem namenu intervenientke. Kot je bilo navedeno zgoraj v točkah od 71 do 74, je treba glede verjetnosti zmede upoštevati le dejavnosti intervenientke v sektorjih nožarskih izdelkov in jedilnega pribora ter daril in spominkov, če gre za proizvode, ki spadajo v sektor nožarskih izdelkov oziroma jedilnega pribora.
- 84 V teh okoliščinah je treba ugotovitve odbora za pritožbe v točkah od 107 do 114 izpodbijane odločbe ponovno preučiti ob upoštevanju omejitev v sektorjih dejavnosti, za katere je registrirana firma Forge de Laguiole.

– Zveza med „žagami, brivniki, rezili za britve; pilicami in kleščami za nohte, ščipalniki za nohte“, „garniturami za manikuro, torbicami s priborom za britje“ iz razreda 8, „rezili za papir“ iz razreda 16 ter „brivskimi čopiči in toaletnimi neserjerji“ iz razreda 21 na eni strani in dejavnostmi intervenientke na drugi

- 85 V zvezi z „žagami, brivniki, rezili za britve; pilicami in kleščami za nohte, ščipalniki za nohte“ iz razreda 8 in „rezili za papir“ iz razreda 16 je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da gre za rezila iz sektorja „nožarskih izdelkov“, ki spadajo v poslovni namen intervenientke. Navedeni proizvodi in dejavnosti intervenientke so torej zelo podobni. Enako so „garniture za manikuro in torbice s priborom za britje“ iz razreda 8 ter „brivski čopiči in toaletni neserjerji“ iz razreda 21 komplementarni izdelki ali dodatki k navedenim rezilom, saj se uporabljajo skupaj in se navadno prodajajo skupaj v isti vrsti trgovin in isti vrsti kupcev. Ti proizvodi in dejavnosti intervenientke so torej podobni.

– „Ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje)“ in „izvijači“ iz razreda 8

- 86 Poudariti je treba, da opredelitev „ročnim orodjem in napravami (za ročno upravljanje)“ iz razreda 8, ki jih označuje znamka LAGUIOLE, zajema nože.
- 87 Te ugotovitve ne omajajo argumenti tožeče stranke in intervenientke v dodatnih pisnih stališčih, vloženih 8. in 9. aprila 2014.
- 88 Prvič, to, da je razred 8 Nicejske klasifikacije naslovljen „Ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje); noži, vilice in žlice; hladno orožje; brivniki“, ne pomeni, da med posameznimi kategorijami ne pride do prekrivanja. Nicejska klasifikacija ima namreč le administrativno vlogo in je namenjena zgolj olajšanju sestave in obdelave prijav znamke tako, da predlaga nekatere razrede in kategorije proizvodov in storitev. Nasprotno pa naslovi razredov ne pomenijo sistema, v katerem je proizvod ali storitev iz enega razreda ali kategorije lahko tudi del drugega razreda ali kategorije, kot to zlasti izhaja iz pravila 2(4) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189).
- 89 Preizkuševalec pri UUNT je tako v odločbi z dne 14. maja 2003 lahko pravilno navedel, da „ni sporno, da je hladno orožje ‚ročno orožje, katerega funkcija [se izvaja] s kovinskim delom“, in da „ta pojem tako zajema nože“, čeprav sta ti kategoriji proizvodov navedeni v naslovu razreda 8 Nicejske klasifikacije.
- 90 Drugič, tožeča stranka se opira na odločbo preizkuševalca pri UUNT z dne 14. maja 2003 v zvezi s tem, da je razlikoval med „hladnim orožjem“, h kateremu je štel nože in za katero je zavrnil registracijo navedene znamke zaradi njene opisnosti, in „ročnim orodjem in napravami (za ročno upravljanje)“, za katere je to znamko registriral.
- 91 V zvezi s tem je treba navesti, da Splošno sodišče pri presoji proizvodov, ki jih zajema navedena kategorija, ne more biti vezano na odločbo preizkuševalca pri UUNT z dne 14. maja 2003 (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 26. aprila 2007 v zadevi Alcon proti UUNT, C-412/05 P, ZOdl., str. I-3569, točka 65, in zgoraj v točki 21 navedeno sodbo ARTHUR ET FELICIE, točka 71). Poleg tega je treba navesti, da je tožeča stranka že med postopkom za ugotovitev ničnosti pred UUNT vedela, da noži lahko spadajo v kategorijo „ročnega orodja in naprav (za ročno upravljanje)“, saj je večkrat izjavila pripravljenost pojasniti besedilo seznama proizvodov zlasti iz razreda 8, ki jih označuje znamka LAGUIOLE, tako: „ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje), razen nožev“. Vendar pa sta odločbi oddelka za izbris in odbora za pritožbe temeljili na razlogih, ki niso zahtevali preučitve tega vprašanja, in tožeča stranka seznama proizvodov dejansko ni tako pojasnila.
- 92 Zato je treba ugotoviti, da so „ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje)“, če gre za nože, identični dejavnostim intervenientke v sektorju nožarskih izdelkov – in to ne samo glede modela „Laguiole du routard“, kot je to ugotovil odbor za pritožbe.
- 93 Nasprotno pa – drugače od tega, kar je lahko ugotovil odbor za pritožbe – „izvijači“, ki spadajo v razred 8, v ničemer niso podobni modelu „Laguiole du routard“, ki ga intervenientka trži in ki ni nič drugega kot navaden zločljiv nož brez dodatkov.

– „Žlice“ iz razreda 8

- 94 „Žlice“ iz razreda 8 pa so del „jedilnega pribora“, ki ga trži intervenientka (glej zgoraj točki 62 in 72), zato spadajo v gospodarski sektor, ki je identičen enemu od gospodarskih sektorjev, ki jih vključuje firma Forge de Laguiole.

– „Priprave za kuhinjo in namizna posoda iz stekla, porcelana in fajanse; namizna posoda, ne iz žlahtnih kovin; odčepniki; odpiralci za steklenice, kovinske škatle za papirne brisače; peščene ure“ iz razreda 21 in „pripomočki in posode iz žlahtnih kovin za gospodinjstvo in kuhinjo; namizna posoda iz žlahtnih kovin“ iz razreda 14

95 Odbor za pritožbe je te proizvode povezoval z „umetnostjo pogrinjavanja miz“ in iz tega sklepal, da posegajo v dejavnosti intervenientke na tem področju.

96 V zvezi s tem je treba opozoriti, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 63, da je kategorija „umetnost pogrinjavanja miz“ preširoka in premalo natančna, da bi lahko bila referenčna točka za ugotovitev obstoja verjetnosti zmede. Zato navedeni proizvodi – drugače od ugotovitev odbora za pritožbe – ne kažejo podobnosti z gospodarskimi sektorji, ki jih krije firma Forge de Laguiole.

97 „Odčepniki in odpiralci za steklenice“ pa so zelo podobni modelu „Sommelier“, ki vključuje odčepnik in odpiralci za steklenice, in drugim modelom nožev, ki vključujejo odčepnik in jih trži intervenientka. Čeprav namreč trženje teh proizvodov kot „izpeljank“ proizvodov, ki spadajo v sektor nožarskih izdelkov, ne dokazuje razširitve dejavnosti intervenientke na področja „umetnosti pogrinjavanja miz“ ali „proizvodnje izdelkov, povezanih s pitjem vina“, kot je to bilo ugotovljeno zgoraj v točkah 65 in 69, pa so kot ločeni proizvodi z vidika svoje funkcionalnosti enaki „odčepnikom in odpiralci za steklenice“, ki jih označuje znamka LAGUIOLE. To poleg trženja v istih trgovinah zadostuje za ugotovitev, da navedeni proizvodi spadajo v gospodarski sektor, ki je identičen enemu od gospodarskih sektorjev, ki jih krije firma Forge de Laguiole.

– „Žlahtne kovine in njihove zlitine“, „dragi kamni“ ter „škatle in svečniki“ iz razreda 14

98 Odbor za pritožbe je v zvezi z „žlahtnimi kovinami in njihovimi zlitinami“ ter „dragimi kamini“ iz razreda 14 ugotovil, da so ti proizvodi „zelo cenjeni“ pri izdelavi finih škarij in številnih proizvodov, ki spadajo na področje „umetnosti pogrinjavanja miz“, zaradi česar pomenijo močno komplementarnost z dejavnostmi intervenientke. Poleg tega naj bi se „škatle in svečniki“ iz razreda 14 prodajali v isti vrsti podjetij, katerih dejavnosti sta „umetnost okraševanja miz in dekoracija“, kot so tista, v katerih se prodajajo nekateri izdelki, ki naj bi jih tržila intervenientka.

99 V zvezi s tem je treba najprej opozoriti, da „proizvodnja škarij“ in področje „umetnosti pogrinjavanja miz“ nista del gospodarskih sektorjev, ki jih pokriva firma Forge de Laguiole (glej zgoraj točki 73 in 74). Dalje, samo to, da se žlahtne kovine in dragi kamni lahko uporabijo za dejavnosti intervenientke v zvezi z nožarskimi izdelki, ne omogoča ugotoviti, da po mnenju francoskih potrošnikov spadajo v gospodarski sektor, ki je podoben enemu od gospodarskih sektorjev, ki ga pokriva firma Forge de Laguiole. Na eni strani so namreč žlahtne kovine in dragi kamni večinoma namenjeni predelovalni industriji, in ne končnim potrošnikom kot nožarski izdelki. Na drugi strani se taki materiali na nožih v bistvu uporabljajo le v dekorativne namene ali kot dodatki in niso povezani s funkcionalnostjo noža.

– „Usnje in imitacije usnja“ ter „kovčki in potovalne torbe“ iz razreda 18 ter „škatle“

100 Odbor za pritožbe je v zvezi z „usnjem in imitacijami usnja“ ter „kovčki in potovalnimi torbami“ iz razreda 18 navedel, da se navadno uporabljajo pri izdelavi etuijev, nožnic in škatel, ki jih trži intervenientka, lahko pa se uporabijo za embalažo in prevoz proizvodov, ki spadajo v sektor nožarskih izdelkov, zlasti če gre za luksuzne proizvode, ki so namenjeni temu, da se podarijo kot „darilni izdelki“. Ugotovil je, da so ti proizvodi komplementarni z dejavnostjo intervenientke in da „so povezani z razvojem njene ponudbe dodatkov“.

101 V zvezi s tem je treba opozoriti, prvič, da so v obravnavanem primeru „darilni izdelki“ eden od gospodarskih sektorjev, ki jih pokriva firma Forge de Laguiole, samo v delu, v katerem gre za nožarske izdelke in jedilni pribor (glej zgoraj točke od 71 do 74). Drugič, to, da se „usnje in imitacije usnja“

lahko uporabijo kot surovine za proizvodnjo etuijev in nožnic, ki jih intervenientka trži z nekaterimi od svojih nožev, ne zadostuje za ugotovitev podobnosti z dejavnostmi intervenientke v sektorju nožarskih izdelkov, zlasti ker so surovine namenjene proizvajalcem, nožarski izdelki pa so namenjeni končnemu potrošniku. Tretjič, v zvezi s „škatlami“, ki naj bi jih tržila intervenientka, je treba opozoriti, da dokazi, na katere je odbor za pritožbe oprl ugotovitve v zvezi z dejavnostmi intervenientke na dan 20. novembra 2001 (glej zgoraj točko 59), ne izkazujejo takih izdelkov in da imajo škatle glede na dejavnosti intervenientke v sektorju nožarskih izdelkov vsekakor lahko le naravo dodatkov oziroma embalaže, saj so namenjene izključno temu, da vsebujejo nožarske izdelke intervenientke.

102 Iz tega izhaja, da „usnje in imitacije usnja“ ter „kovčki in potovalne torbe“ iz razreda 18 niso podobni dejavnostim intervenientke v sektorju nožarskih izdelkov.

– „Šolske potrebščine; svinčniki, svinčniki na mine, radirke; ovojnice; registratorji; albumi, knjige, almanahi, knjižice, zvezki, katalogi; koledarji, litografije, plakati“ iz razreda 16

103 Odbor za pritožbe je v zvezi s temi proizvodi poudaril, da se navadno prodajajo v papirnicah in se uporabljajo v istem okviru kot „rezila za papir“ intervenientke, namreč za pisanje in branje, in naj bi torej posegali v ta sektor dejavnosti intervenientke. Poleg tega naj bi se vsi ti proizvodi navadno uporabljali v poslovnem vsakdanjiku za komunikacijo podjetja s strankami in poslovnimi partnerji ali zlasti kot poslovna darila. V delu, v katerem bi lahko tiskovina, označena z znamko LAGUIOLE, zaradi svoje vsebine pomenila verjetnost zmede s firmo Forge de Laguiole, naj bi bilo treba navedeno znamko razglasiti za nično.

104 V zvezi s tem je treba navesti, prvič, da je – drugače od tega, kar je ugotovil odbor za pritožbe – zveza navedenih proizvodov z „rezili za papir“, ki jih trži intervenientka, prešibka, da bi obstajala podobnost. Po eni strani namreč edina povezava, in sicer delno prekrivanje prodajnih točk, ne zadostuje za ugotovitev, da so rezila za papir podobna skupini proizvodov, ki spadajo bolj v sektor pisarniškega materiala, saj papirnice navadno ponujajo široko paleto raznih proizvodov, ki so namenjeni javnosti, ki ni specializirana. Na drugi strani je uporaba rezil za papir, ki jih trži intervenientka, navadno omejena na odpiranje ovojnic. Zato lahko obstaja le šibka podobnost – zaradi komplementarne rabe – z „ovojnicami“, ne pa z drugimi proizvodi, navedenimi zgoraj v točki 103. Drugič, samo dejstvo, da se vsi ti proizvodi navadno uporabljajo za komunikacijo podjetja s strankami in drugimi poslovnimi partnerji ali podarjajo kot poslovna darila, ne pomeni nobene podobnosti z dejavnostmi intervenientke v sektorju nožarskih izdelkov, saj se po namembnosti povsem razlikujejo od navedenih dejavnosti. Tretjič, trditev odbora za pritožbe glede verjetnosti zmede, ki jo lahko ustvari tiskovina, ki jo označuje znamka LAGUIOLE, bo preučena v točki 165 v okviru celovite presoje verjetnosti zmede.

– Razni proizvodi, opredeljeni kot „darilni izdelki“, iz razredov 14, 18 in 20

105 Odbor za pritožbe se je v zvezi z „nakitom, nakitom z dragulji; skrinjicami za nakit iz žlahtnih kovin; instrumenti za merjenje časa, manšetnimi gumbi, kravatnimi iglami, okrasnimi iglami, obeski za ključe; denarnicami iz žlahtnih kovin; urami in paščki za ure“ iz razreda 14, „sprehajalnimi palicami; ročnimi torbicami; torbami za plažo; potovalnimi torbami, potovalnimi seti in potovalnimi kovčki; denarnicami; listnicami, aktovkami; aktovkami (izdelki iz usnja); etuiji za ključe (izdelki iz usnja); denarnicami iz nežlahtnih kovin“ iz razreda 18 in „okvirji za slike, umetniškimi ali okrasnimi predmeti iz lesa, plute, trsta, rogoze, vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, jantarja, biserne matice, morske pene, nadomestkov vseh teh snovi ali iz plastike“ iz razreda 20 omejil na ugotovitev, da gre za „darilne izdelke“, ki so običajno prisotni v vsakršnih prodajalnah ali se podarjajo kot poslovno darilo, in na ugotovitev, da se zato lahko nahajajo v istih prodajalnah, kot so tiste, v katerih intervenientka trži svoje proizvode.



106 V zvezi s tem je treba na eni strani opozoriti, da je dejavnost intervenientke „proizvodnja in prodaja darilnih izdelkov“ del gospodarskih sektorjev, ki jih pokriva firma Forge de Laguiole, samo v delu, v katerem gre za nožarske izdelke ali jedilni pribor (glej zgoraj točke od 71 do 74). Proizvodi, navedeni v prejšnji točki, pa ne spadajo niti med nožarske izdelke ali jedilni pribor niti niso povezani s tem področjem. Na drugi strani, tudi če bi se navedeni proizvodi kot darila prodajali v istih trgovinah, v katerih se prodajajo nožarski izdelki, ki jih trži intervenientka, ta okoliščina ne more pomeniti podobnosti med njimi in navedenimi nožarskimi izdelki, saj trgovine z darili ponujajo številne proizvode, ki so namenjeni širši javnosti.

– „Rokavice za golf“ in „izdelki za šport“ iz razreda 28, „cigarnice“ iz razreda 14 in „vžigalice, vžigalniki za kadilce; škatle za cigare in za cigarete (iz nežlahtnih kovin); rezila za prirezovanje cigar; pipe in čistilniki za pipe“ iz razreda 34

107 Odbor za pritožbe je v zvezi z „rokavicami za golf“ in „izdelki za šport“ iz razreda 28, „cigarnicami“ iz razreda 14 in „vžigalicami, vžigalniki za kadilce; škatlami za cigare in za cigarete (iz nežlahtnih kovin); rezili za prirezovanje cigar; pipami in čistilniki za pipe“ iz razreda 34 ugotovil, da so namenjeni istim kupcem, da se kupujejo v istih trgovinah in da se uporabljajo v istem okviru kot nekateri „darilni izdelki“, ki jih je razvila intervenientka. To naj bi na primer veljalo za model „Couteau du golfeur“, ki ga trži intervenientka, glede na „rokavice za golf“ ali druge „izdelke za šport“, ter model „Camulet“ (s strgalno lopatico, broško in tlačilcem tobaka) in rezilo za prirezovanje cigar, ki ju trži intervenientka, glede na „cigarnice“ in „vžigalice, vžigalne za kadilce; škatle za cigare in za cigarete ter pipe“, ki jih označuje znamka LAGUIOLE.

108 V zvezi s tem zadostuje opozoriti, da je dejavnost „proizvodnje in prodaje darilnih izdelkov“ eden od gospodarskih sektorjev, ki jih pokriva firma Forge de Laguiole, samo v delu, v katerem gre za nožarske izdelke ali jedilni pribor (glej zgoraj točke od 71 do 74), kar pa proizvodi, navedeni v točki 107, niso.

109 Vsekakor „rezila za prirezovanje cigar“ in „čistilniki za pipe“ iz razreda 34 pomenijo podobnost z modeloma „rezilo za prirezovanje cigar“ in „Calumet“ (s strgalno lopatico, broško in tlačilcem tobaka), ki ju trži intervenientka. Čeprav namreč trženje teh modelov kot „različic“ nožarskih izdelkov ne dokazuje razširitve dejavnosti intervenientke na „proizvode za kadilce“ na splošno, kot je bilo to poudarjeno zgoraj v točkah od 65 do 68 in 71, pa so kot ločeni proizvodi z vidika funkcionalnosti identični „rezilom za prirezovanje cigar“ in „čistilnikom za pipe“, ki jih označuje znamka LAGUIOLE. To dejstvo, poleg trženja v istih trgovinah, zadostuje za ugotovitev, da obstaja visoka stopnja podobnosti.

110 Nasprotno pa „rokavice za golf“ iz razreda 28 ne pomenijo podobnosti z modelom „couteau du Golfeur“ (z vilicami za popravilo trave na igrišču za golf), ki ga trži intervenientka. Ta se sicer lahko uporablja skupaj z „rokavicami za golf“, ki jih označuje znamka LAGUIOLE. Vendar pa ne gre za odnos komplementarnosti, ki bi utemeljeval podobnost, saj se lahko ta proizvoda uporabljata ločeno in sta navadno zasnovana neodvisno drug od drugega, ne pa glede na merila, ki izhajajo iz skupne uporabe – drugače od tega, kar bi bilo mogoče upoštevati na primer pri rokavicah za golf v povezavi s palicami za golf.

– Storitve iz razreda 38

111 Odbor za pritožbe je v točki 114 izpodbijane odločbe v zvezi s storitvami s področja „telekomunikacij“ in sorodnih področij iz razreda 38 ugotovil, da ne izkazujejo nobene podobnosti z dejavnostmi intervenientke. Ta ugotovitev, ki je v prid tožeči stranki in je intervenientka ni izpodbijala, dejansko ni predmet tega spora, tako da ga Splošnemu sodišču ni treba preučiti.

– Ugotovitev glede podobnosti gospodarskih sektorjev, ki jih pokrivata firma Forge de Laguiole in znamka LAGUIOLE

- 112 Na koncu je treba ugotoviti, prvič, popolno ujemanje proizvodov „ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje)“ ter „žlice“ iz razreda 8 s sektorji, ki jih pokriva firma Forge de Laguiole, in visoko stopnjo podobnosti, ki obstaja med proizvodi „žage, brivniki, rezila za britve; pilice in klešče za nohte in ščipalniki za nohte“ iz razreda 8, „rezila za papir“ iz razreda 16, „odčepniki in odpiralci za steklenice“ iz razreda 21 in „rezila za prirezovanje cigar“ ter „čistilniki za pipe“ iz razreda 34 in dejavnostmi intervenientke.
- 113 Drugič, obstaja srednja stopnja podobnosti med izdelki „garniture za manikuro in torbice s priborom za britje“ iz razreda 8 ter „brivski čopiči in toaletni neserjerji“ iz razreda 21 ter sektorji, ki jih pokriva firma Forge de Laguiole.
- 114 Tretjič, obstaja nizka stopnja podobnosti med izdelki „ovojnice“ iz razreda 16 in sektorji, ki jih pokriva firma Forge de Laguiole.
- 115 Nazadnje, četrtič, je treba ugotoviti, da ni nobene podobnosti med vsemi preostalimi proizvodi in storitvami, ki jih označuje znamka LAGUIOLE, in sektorji, ki jih krije firma Forge de Laguiole.

Podobnost nasprotujočih si znakov

- 116 Odbor za pritožbe je menil, da je bil pojem *laguiole*, čeprav je bil za nože opisen in brez razlikovalnega učinka, kot je Cour d' Appel de Paris ugotovilo v sodbi z dne 3. novembra 1999 (v zadevi G.T.I.-G.I.L. Technologies internationales proti Commune de Laguiole et Association Le couteau de Laguiole), prevladujoč ali vsaj sopolovladujoč element v firmi Forge de Laguiole, tudi kadar se je ta firma uporabljala za nože. Po njegovem mnenju je zato pri celoviti presoji med nasprotujočimi si znaki obstajala neka fonetična, vizualna in pomenska podobnost, ki je ni mogoče izravnati zgolj s tem, da se doda splošna besedna zveza *forge de*.
- 117 Tožeča stranka v bistvu navaja, da sta si nasprotujoča si znaka vizualno, fonetično in pomensko različna.
- 118 UUNT zatrjuje, da je pojem *laguiole*, čeprav je generičen, v firmi Forge de laguiole prevladujoč. Ker je znamka LAGUIOLE v imenu firme v celoti ponovljena, naj bi bila stopnja podobnosti med znakoma visoka.
- 119 Intervenientka zatrjuje, da sta si nasprotujoča si znaka vizualno, fonetično in pomensko podobna.
- 120 Najprej je treba preučiti, ali je, kot je to menil odbor za pritožbe, čemur se pridružujeta UUNT in intervenientka, pojem *laguiole* prevladujoč element v firmi Forge de Laguiole, čeprav je za nože opisen, celo generičen, kar je ugotovilo Cour d'appel de Paris ugotovilo v sodbi z dne 3. novembra 1999 (glej zgoraj točko 116), in čeprav označuje sedež in kraj proizvodnje intervenientke.
- 121 Prvič, res je, kot to odbor za pritožbe zatrjuje v točki 119 izpodbijane odločbe, da to, da je pojem *laguiole* za nože opisen in brez razlikovalnega učinka, ne pomeni nujno, da je opisen in brez razlikovalnega učinka za proizvode, ki niso noži.
- 122 Vendar je treba v zvezi s tem opozoriti, da se ta preizkus verjetnosti zmede nanaša izključno na dejavnosti proizvodnje in prodaje vseh nožarskih izdelkov in jedilnega pribora ter daril in spominkov v delu, v katerem gre za nožarske izdelke in jedilni pribor (glej zgoraj točko 74). Dejavnosti, ki jih intervenientka dejansko izvaja, so namreč osredotočene skoraj izključno na področje nožarskih izdelkov, kar zajema tudi nekatere izdelke, ki imajo poleg noža še druge funkcije, in tega, da trženje

drugih proizvodov – zlasti jedilnega pribora – ostaja akcesorno, celo obrobno. To je razvidno tako iz preučitve proizvodov iz cenika intervenientke z dne 1. januarja 2001 kot tudi iz raznih časopisnih člankov iz „press-booka“, ki ga je sestavila intervenientka – če se jasno nanašajo na obdobje pred 20. novembrom 2001 – v katerih se intervenientka sistematično predstavlja kot specialistka za proizvodnjo nožev vrste Laguiole, ne da bi v njem bile omenjene druge dejavnosti. Čeprav nekateri od teh člankov res navajajo, da ima vodstveno osebje intervenientke namen dejavnosti razširiti, ta, kot je bilo poudarjeno zgoraj, ni dokazala, da so se ti nameni začeli udejanjati pred 20. novembrom 2001.

- 123 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je pojem *laguiole* opisen, celo generičen za vse dejavnosti intervenientke, ki so upoštevne pri preizkusu verjetnosti zmede.
- 124 Drugič, treba je pritrditi odboru za pritožbe, ki poudarja, da je lahko opisni element znaka tudi njegov prevladujoči ali soprevladujoči element, če so na primer preostali elementi prav tako opisni ali se ti zdijo enako šibki ali šibkejši. V zvezi s tem je sicer element *Forge de* opisen za dejavnosti v sektorju nožarskih izdelkov in pogrinjkov, ki jih izvaja intervenientka. Vendar pa, nasprotno od ugotovitev odbora za pritožbe, ta element ni „semantično podrejen besedi *laguiole*, ki določa, za katero posamezno kovačnico gre“. Opisni element kraja – in dejavnosti, ki se izvajajo – namreč ni prevladujoč v primerjavi z opisnim elementom vrste podjetja. V teh okoliščinah v firmi Forge de Laguiole, ki je glede na dejavnosti in/ali kraj podjetja intervenientke v celoti sestavljena iz opisnih, celo generičnih elementov, ni mogoče ugotoviti prevladujočega elementa.
- 125 Tretjič, z vidika vizualne primerjave je firma Forge de Laguiole sestavljena iz treh besed, ki so sestavljene iz petnajstih črk, znamka LAGUIOLE pa ima le osem črk. Element *laguiole* je sicer v obeh nasprotujočih si znakih, vendar pa je na koncu navedene firme, tako da element *forge de* zmanjša njegov vizualni vtis, ki se ustvari zaradi te delne identičnosti. Zato je treba ugotoviti srednjo stopnjo podobnosti nasprotujočih si znakov.
- 126 Četrtrič, treba je navesti, da ima firma Forge de Laguiole s fonetičnega vidika pet, celo šest zlogov, znamka LAGUIOLE pa ima dva zloga, največ tri, odvisno od izgovarjave pojma *laguiole*. V zvezi z delno identičnostjo nasprotujočih si znakov se smiselno uporabijo preudarki v zvezi z vizualno podobnostjo, zato je treba ugotoviti, da obstaja srednja fonetična podobnost.
- 127 Petič, kar zadeva pomensko primerjavo, firma Forge de Laguiole pomeni delavnico v občini Laguiole (Francija), kot to pravilno zatrjuje tožeča stranka, sočasno pa pomeni tudi delavnico, v kateri se proizvajajo noži vrste Laguiole. Znamka LAGUIOLE spominja tako na občino kot na nož vrste Laguiole. Tako je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka v delu, v katerem se sklicujeta na ista pojma, namreč na mesto ali nož, pomensko podobna. Splošno sodišče ugotavlja celo, da je treba stopnjo podobnosti opredeliti kot visoko.

Velik razlikovalni učinek firme Forge de Laguiole zaradi prepoznavnosti v javnosti

- 128 Odbor za pritožbe je v točki 130 izpodbijane odločbe navedel, da ima firma Forge de Laguiole zaradi vpliva oziroma ugleda, ki ga ima intervenientka v Franciji in v tujini zaradi kakovosti svojih nožev, močan razločevalni učinek.
- 129 Tožeča stranka meni, da nič v spisu ne dokazuje domnevnega slovesa firme Forge de Laguiole in da ima sloves nož vrste *laguiole*, in ne ime Forge de Laguiole.
- 130 UUNT zatrjuje, da je firma Forge de Laguiole pridobila ugled na področju nožarskih izdelkov, intervenientka pa zatrjuje, da ima zelo velik sloves v Franciji in tujini.

- 131 Najprej je treba opozoriti, da francosko pravo znamk urejajo direktive o približevanju zakonodaje držav članic o znamkah [Prva Direktiva 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), ki je bila nadomeščena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25)]. Zato se načelo, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor bolj se razlikovalni učinek prejšnje znamke izkaže za pomemben, in v skladu s katerim zato znamke, ki imajo močan razlikovalni učinek, na primer zaradi prepoznavnosti v javnosti, uživajo širše varstvo kot znamke, katerih razlikovalni učinek je manjši (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), uporabi tudi v francoskem pravu znamk. Kot izhaja iz sodne prakse, navedene zgoraj v točki 79, se to načelo v francoskem pravu uporabi tudi, kadar je treba oceniti verjetnost zmede glede na firmo, in to od začetka veljavnosti direktiv o približevanju zakonodaje držav članic o znamkah.
- 132 Tako je treba navesti, da obstoj večjega razlikovalnega učinka, kot je običajen, zaradi prepoznavnosti firme s strani javnosti na trgu nujno pomeni, da to firmo pozna vsaj pomemben del upoštevne javnosti, pri čemer ni nujno, da znamka uživa ugled v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Na splošno ni mogoče navesti, na primer s sklicevanjem na določen odstotek upoštevne javnosti, ki pozna firmo, da ima ta velik razlikovalni učinek. Vendar pa je treba priznati določeno soodvisnost med prepoznavnostjo firme v javnosti in razlikovalnim učinkom firme v smislu, da bolj kot je firma ciljni javnosti poznana, večji je njen razlikovalni učinek. Pri preučitvi, ali ima firma visok razlikovalni učinek zato, ker jo javnost pozna, je treba upoštevati vse upoštevne elemente v zadevi, in sicer zlasti tržni delež zadevne družbe, intenzivnost, geografski obseg in trajanje uporabe te znamke, delež investicij podjetij za uveljavljanje firme, delež upoštevne javnosti, ki s pomočjo firme ugotovi, da proizvodi ali storitve izvirajo iz določenega podjetja, ter izjave gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj (glej po analogiji zgoraj v točki 23 navedeno sodbo VITACOAT, točki 34 ter 35 in navedena sodna praksa).
- 133 V teh okoliščinah je, da bi se v obravnavanem primeru dokazalo, da javnost pozna firmo Forge de Laguiole, treba dokazati, da pomemben del upoštevne javnosti – torej povprečni francoski potrošnik – navedeno firmo pozna.
- 134 Za ugotovitev močnega razlikovalnega učinka firme Forge de Laguiole zaradi vpliva in ugleda, ki naj bi ju intervenientka imela v Franciji, se je odbor za pritožbe oprl na elemente iz spisa v postopku pred njim, ki so navedeni v členih od 63 do 66 izpodbijane odločbe.
- 135 Gre za, prvič, članek, ki je bil oktobra 2004 objavljen v francoski reviji o gospodarstvu in ki je bil naslovljen „Laguiole – Une production traditionnelle devenue tendance“ [Laguiole – tradicionalna proizvodnja, ki narekuje smernice].
- 136 V zvezi s tem zadostuje opozoriti, da je upoštevni čas za presojo prepoznavnosti firme Forge de Laguiole v javnosti vložitev prijave znamke LAGUIOLE, to je 20. november 2001. Zadevni članek iz leta 2004 pa ne vsebuje nobenih podatkov, ki bi omogočali dokazati, da je bila navedena firma v javnosti posebej prepoznavna pred 20. novembrom 2001.
- 137 Drugič, odbor za pritožbe se sklicuje na dopis z dne 9. marca 1999, ki je napačno datiran na dan 20. marca 1999. Poslovodja intervenientke v tem dopisu, medtem ko pojasnjuje finančne pogoje, potrjuje „sporazum o izdelavi novega kalupa, ki bo omogočal večjo proizvodnjo in bolj kakovostne izdelke“.

- 138 Na eni strani je treba navesti, da naslovnik dopisa z dne 9. marca 1999 ni jasno določen. Na drugi strani je treba glede tega, da se odbor za pritožbe na ta dopis sklicuje v utemeljitev svoje ugotovitve, da je intervenientka začela sodelovati z znanim restavratorjem, ugotoviti, da je v njem naveden le sestanek, „pri katerem sta bila udeležena [B. in C.]“, kar ne zadostuje za identifikacijo zadevnega restavratorja, niti za to, da bi se potrdilo dejansko sodelovanje med njim in intervenientko ali oblika tega sodelovanja.
- 139 Z dopisom z dne 9. marca 1999 zato ni mogoče niti posredno dokazati prepoznavnosti firme Forge de Laguiole v javnosti.
- 140 Tretjič, odbor za pritožbe v točki 65 izpodbijane odločbe navaja, da so proizvodi intervenientke leta 1992 in 1996 prejeli številne nagrade in odlikovanja na evropski in mednarodni ravni. UUNT je na pisno vprašanje Splošnega sodišča odgovoril, da se je odbor za pritožbe v zvezi s tem oprl na poročanje v članku, navedenem zgoraj v točki 135, o predstavitvi „strategije ustvarjanja“ intervenientke, ki je bila leta 2005 vzeta z njene internetne strani (stran 234 spisa pri UUNT), in drugih objav v zvezi z intervenientko (stran 169 spisa pri UUNT).
- 141 Stran 169 spisa o postopku pri UUNT zajema odlomek članka v italijanščini z neznanim datumom, v katerem je navedeno, da je nož, ki ga je zasnoval znani ustvarjalec, del oblikovalske zbirke v Muzeju moderne umetnosti v New Yorku (v nadaljevanju: MoMA) in da je model Sommelier leta 1996 na razstavi Ambiente v Frankfurtu prejel nagrado design plus.
- 142 Najcelovitejši seznam nagrad in odlikovanj je v odlomku z internetne strani, ki je naveden na strani 234 spisa o postopku pri UUNT, v katerem so poleg noža iz MoMA in nagrade design plus iz leta 1996 navedene nagrade grand prix français de l'objet design iz leta 1991 (pri čemer ni jasno navedeno, za kateri predmet naj bi bila podeljena), blade magazine award iz leta 1992 za model, ki ga je ustvaril znani arhitekt, in prix européen du design iz leta 1992 „za kreativni pristop“, ki jih je prejela intervenientka in ki so vse prav tako navedene v izpodbijani odločbi.
- 143 Splošno sodišče meni, da so te nagrade in odlikovanja indic za prepoznavnost proizvodov intervenientke v javnosti in zato indic za prepoznavnost njene firme, saj lahko podelitev nagrad in odlikovanj podjetju za njegove proizvode pritegne pozornost širše javnosti za to podjetje. Vendar pa je treba upoštevati tudi to, da je publiciteta, ki jo ustvarijo take nagrade, omejena na javnost, ki se posebej zanima za oblikovanje, in da je njen vpliv na širšo francosko javnost, ki je v obravnavanem primeru edina upoštevana (glej zgoraj točko 77), omejen. Ta ugotovitev *a fortiori* velja za nagrado blade magazine award, ki jo podeljuje specializirana revija v Združenih državah in jo poznajo le francoski potrošniki, ki se posebej zanimajo za zbiranje nožev.
- 144 Četrtoč, odbor za pritožbe kot dokaz za to, da si je intervenientka začela vztrajno prizadevati za razločevanje njenih proizvodov s kakovostjo in videzom, zlasti z zaposlovanjem visokokvalificiranih delavcev in sodelovanjem s priznanimi risarji in oblikovalci, napotuje na „katalog“ iz „dokaza 21“, ki ga je intervenientka predložila pred UUNT. V navedenem dokumentu so dejansko navedeni modeli, ki sta jih zrisala dva znana partnerja oziroma so bili ustvarjeni v sodelovanju z njima.
- 145 Iz spisa in odgovora intervenientke na pisno vprašanje Splošnega sodišča pa je razvidno, da „dokaz 21“ v bistvu vsebuje tri različne dokumente, in sicer prospekt, razširjan od leta 1997, promocijski dokument, razširjan od leta 2004, in katalog, razširjan leta 2000.
- 146 Ker je znani restavrator naveden samo v promocijskem dokumentu iz leta 2004, v preostalih dveh dokumentih pa ne, s to navedbo ni mogoče dokazati obstoja sodelovanja z njim 20. novembra 2001.
- 147 Nasprotno pa je navedba znanega oblikovalca vsebovana v katalogu iz leta 2000, ki tako dokazuje sodelovanje z njim pred 20. novembrom 2001. Poleg tega iz elementov, preučeni zgoraj v točki 142, izhaja, da je pred tem datumom obstajalo sodelovanje z znanim arhitektom.

- 148 Treba je ugotoviti, da ta sodelovanja s partnerjema, ki sta vplivna in uživata ugled, lahko prinašajo korist intervenientki in njeni firmi, pod katero se tržijo ti proizvodi, saj pritegnejo pozornost vsaj tistega dela javnosti, ki zadevna partnerja pozna. Vendar pa ta okoliščina ne zadostuje za dokaz, da je navedeno firmo poznala širša javnost na splošno.
- 149 Petič, odbor za pritožbe je navedel članek, ki je bil decembra 1999 objavljen v neki francoski reviji z naslovom *Péril sur le mythe du couteau Laguiole* (Ogroženost mita noža Laguiole).
- 150 Odbor za pritožbe je ugotovil, da je bil ta članek „posebej zgovoren glede ugleda, ki ga je firma Forge de Laguiole pridobila pred prijavo [znamke LAGUIOLE]“, saj je zagotavljal, da se je pri izbiri noža Laguiole moč zanesti na znamko. V nadaljevanju članka so bile tri „znamke“ navedene kot najbolj cenjene, med njimi firma intervenientke, katere zgodovina in razvoj sta bila v nadaljevanju na kratko opisana.
- 151 Ugotoviti je treba, da ta članek sicer je znamenje za prepoznavnost firme Forge de Laguiole v javnosti, da pa sam po sebi ne zadostuje za dokaz tega. Treba je namreč upoštevati, da je v tem članku intervenientka z dvema drugima proizvajalcema navedena le kot bolj cenjena od drugih. To mnenje, ki ga je podal avtor članka, pa brez dodatnih navedb ne dopušča ugotovitve o stopnji prepoznavnosti navedene firme v javnosti, zlasti ne brez navedb o nakladi in distribuciji revije, v kateri je bilo objavljeno.
- 152 Šestič, odbor za pritožbe navaja članek, ki je bil februarja 1999 objavljen v brezplačni francoski reviji in je bil naslovljen *L’Aveyron: un terroir en ébullition* (Aveyron: regija, ki vre) ter v katerem je navedeno, da „si Laguiole, made in Laguiole, katerega trg se je dvajsetkrat povečal, začinja ustvarjati ugled v tujini“.
- 153 V zvezi s tem je treba navesti, prvič, da je besedilo zadevnega stavka, ki ga odbor za pritožbe ne navaja v celoti, dejansko tako: „Laguiole, made in Laguiole, katerega trg se je s pojavom manjših lokalnih obratov dvajsetkrat povečal, si začinja ustvarjati ugled v tujini.“ Iz tega je razvidno, da se, čeprav je intervenientka v tem članku izrecno navedena, stavek, ki ga je navedel odbor za pritožbe, nanaša na celotno proizvodnjo nožev v občini Laguiole, in ne samo na proizvode intervenientke. Drugič, zadevni stavek se nanaša na ugled nožev, ki so proizvedeni v navedeni občini, v tujini, in ne na prepoznavnost firme Forge de Laguiole v francoski javnosti, ki je v obravnavanem primeru edina upoštevna (glej zgoraj točko 133).
- 154 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da se v zadevnem članku kaže bolj ugled nožev vrste Laguiole, proizvedenih „na kraju samem“ – ob upoštevanju tega, kar je bilo ugotovljeno v sodni praksi, navedeni zgoraj v točki 116, da se ta vrsta nožev že dolgo in po tradicionalnem postopku proizvaja v občini Thiers (Francija) – in manj firme Forge de Laguiole.
- 155 Zato je treba ugotoviti, da dokazi, ki jih je poudaril odbor za pritožbe, sicer res izkazujejo nekatera reklamna in komunikacijska prizadevanja intervenientke, da bi postala prepoznavna v širši francoski javnosti in da bi se od konkurentov ločevala po kakovosti oziroma luksuznih proizvodih. Ker so prizadevanja trajala več let, se zdi, da ni izključeno, da bi lahko firma Forge de Laguiole za nože Laguiole pridobila neko stopnjo prepoznavnosti v javnosti.
- 156 Upoštevati pa je tudi treba, da se nekateri elementi, na katere se je skliceval odbor za pritožbe, nanašajo bolj na nože vrste Laguiole na splošno kot pa na firmo intervenientke.
- 157 Poleg tega se časopisni članki, na katere se je odbor za pritožbe skliceval kot na indice za prepoznavnost firme Forge de Laguiole, nanašajo bodisi na specializirane medije – kot sta članek, naveden zgoraj v točki 135, ki je namenjen vodstvenemu osebju podjetja, in revija *Blade Magazine*, ki je namenjena zbirateljem nožev, predvsem ameriškim – bodisi na medije, katerih doseg ni dokazan – kot je članek, naveden zgoraj v točki 149 – bodisi na revije, ki so v bistvu reklamne in za katere je

zato manj verjetno, da pritegnejo pozornost bralca – kot je članek, naveden zgoraj v točki 152. Ta okoliščina tudi ločuje to zadevo od zadeve, v kateri je bila izdana sodba Splošnega sodišča z dne 16. decembra 2010 v združenih zadevah Rubinstein in L'Oréal proti UUNT – Allergan (BOTOLIST in BOTOCYL), T-345/08 in T-357/08, neobjavljena v ZOdl., na katero se odbor za pritožbe sklicuje v okviru odgovora na pisna vprašanja Splošnega sodišča. Čeprav se je Splošno sodišče v točkah od 50 do 53 navedene sodbe za ugotovitev obstoja široke medijske pokritosti zadevnega proizvoda namreč res oprlo na časopisne članke, je šlo za medije, ki so imeli širok doseg in sloves mednarodnih razsežnosti.

- 158 Čeprav torej dokazi, ki jih je upošteval odbor za pritožbe, res kažejo na določeno prepoznavnost firme Forge de Laguiole v javnosti, pa te ne dokazujejo z gotovostjo. V zvezi s tem je treba poudariti, da na koncu niso odločilna prizadevanja intervenientke, da poveča svoj sloves v javnosti, temveč dejanska prepoznavnost v javnosti, ki je posledica takih prizadevanj in ki se ugotavlja na podlagi meril, določenih v sodni praksi VITACOAT, navedeni zgoraj v točki 132.
- 159 V izpodbijani odločbi pa ni nobenih navedb, ki bi dokazovale, da so v obravnavanem primeru ta merila izpolnjena, zlasti glede dela francoske javnosti, ki bi poznal firmo Forge de Laguiole, tržnega deleža intervenientke na trgu nožarskih izdelkov na splošno ali – bolj omejeno – na trgu nožev vrste Laguiole, glede deleža investicij intervenientke za spodbujanje prepoznavnosti firme v javnosti, deleža zainteresirane javnosti, ki ob pomoči firme ugotovi, da gre za proizvode ali storitve intervenientke, ali glede izjav gospodarskih in industrijskih zbornic ali drugih poklicnih združenj, ki so v razmerju do intervenientke neodvisne. Take navedbe niso razvidne niti iz drugih dokazov iz spisa niti iz dokazov, ki jih je predložila intervenientka.
- 160 V teh okoliščinah je odbor za pritožbe napačno ugotovil, da je firma Forge de Laguiole 20. novembra 2001 za nože pridobila močnejši razlikovalni učinek od običajnega zaradi prepoznavnosti v francoski javnosti.

Ugotovitev glede verjetnosti zmede

- 161 Za konec, med nasprotujočima si znakoma obstaja neka fonetična in vizualna podobnost ter visoka pomenska podobnost. Upoštevati je treba, da ima firma Forge de Laguiole šibek lastni razlikovalni učinek, saj je sestavljena izključno iz elementov, ki opisujejo dejavnost intervenientke. Ta razločevalni učinek ne deluje kot protiutež prepoznavnosti, ki jo ima v upoštevni javnosti.
- 162 Glede identičnosti dejavnosti intervenientke in proizvodov „ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje)“ ter „žlice“ iz razreda 8 in visoke stopnje podobnosti dejavnosti intervenientke in proizvodov „žage, brivniki, rezila za britve; pilice in klešče za nohte in ščipalniki za nohte“ iz razreda 8, „rezila za papir“ iz razreda 16, „odčepniki in odpiralci za steklenice“ iz razreda 21 in „rezila za prirezovanje cigar“ ter „čistilniki za pipe“ iz razreda 34, ki so označeni z znamko LAGUIOLE, je treba ugotoviti, da obstaja glede te znamke in firme Forge de Laguiole verjetnost zmede, saj bi upoštevna javnost lahko mislila, da so ti proizvodi istega trgovskega izvora kot nožarski izdelki in jedilni pribor, ki jih trži intervenientka.
- 163 Prav tako je treba glede srednje stopnje podobnosti med dejavnostmi intervenientke in proizvodi „garniture za manikuro in torbice s priborom za britje“ iz razreda 8 ter „brivski čopiči in toaletni neseserji“ iz razreda 21, ki jih označuje znamka LAGUIOLE, ugotoviti, da obstaja verjetnost zmede glede te znamke in firme Forge de Laguiole, saj bi lahko upoštevna javnost mislila, da imajo ti proizvodi isti trговski izvor kot nožarski izdelki in jedilni pribor, ki jih trži intervenientka.

- 164 Ker pa je med dejavnostmi intervenientke in „ovojnicami“ iz razreda 16, ki jih označuje znamka LAGUIOLE, nizka stopnja podobnosti, je treba ugotoviti, da v zvezi s tem ne obstaja verjetnost zmede, saj upoštevna javnost ne bo pomislila, da bi ti proizvodi lahko bili istega trgovskega izvora kot nožarski izdelki in jedilni pribor, ki jih trži intervenientka.
- 165 Prav tako je treba zaradi neobstoja podobnosti med dejavnostmi intervenientke ter vsemi drugimi proizvodi in storitvami, ki jih označuje znamka LAGUIOLE, ugotoviti, da v zvezi s tem ne obstaja verjetnost zmede. Natančneje, odbor za pritožbe je v točki 111 napačno ugotovil, da bi lahko tiskovina (albumi, knjige, almanahi, knjižice, katalogi, koledarji, litografije in plakati“ iz razreda 16), ki jo označuje navedena znamka, „zaradi svoje vsebine“ povzročila verjetnost zmede s firmo Forge de Laguiole. Ni namreč razvidno, kako bi lahko „tiskovina“, ki jo označuje ta znamka, ne glede na njene značilnosti ali vsebino, pri upoštevni javnosti ustvarila vtis, da je istega trgovskega izvora kot nožarski izdelki in jedilni pribor, ki jih trži intervenientka, razen če bi bili predmet teh tiskovin izrecno proizvodi intervenientke. S takim posebnim in izjemnim položajem pa ni mogoče utemeljiti verjetnosti zmede glede na celotno kategorijo proizvodov. V nasprotnem primeru bi bilo treba šteti, da označitev „tiskovine“ z znamko, ki je zelo podobna drugi znamki, pomeni verjetnost zmede s katerim koli proizvodom, ki ga označuje ta druga znamka.
- 166 Zato je treba edinemu tožbenemu razlogu ugoditi in izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem je odbor za pritožbe ugotovil verjetnost zmede glede firme Forge de Laguiole in znamke LAGUIOLE za proizvode, ki niso „ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje); žlice; žage; brivniki; rezila za britev; torbice s priborom za britje; pilice in klešče za nohte, ščipalniki za nohte; garniture za manikiro“ iz razreda 8, „rezila za papir“ iz razreda 16, „odčepniki in odpirачi za steklenice“ ter „brivski čopiči in toaletni neserjerji“ iz razreda 21 ter „rezila za prirezovanje cigar“ in „čistilniki za pipe“ iz razreda 34.
- 167 V preostalem je treba tožbo zavrniti.

### **Stroški**

- 168 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Na podlagi odstavka 3, prvi pododstavek, istega člena lahko Splošno sodišče, če vsaka stranka uspe samo deloma, odloči, da se stroški delijo.
- 169 V obravnavanem primeru sta UUNT in intervenientka uspela le deloma, saj je treba izpodbijano odločbo delno razveljaviti, kot je to predlagala tožeča stranka. Tožeča stranka pa ni predlagala, naj se plačilo stroškov naloži UUNT, temveč intervenientki.
- 170 V teh okoliščinah je treba intervenientki naložiti, naj plača četrtno stroškov tožeče stranke in nosi tri četrtine lastnih stroškov. Tožeči stranki se naloži, naj plača četrtno stroškov intervenientke in četrtno stroškov UUNT ter nosi tri četrtine lastnih stroškov. Nazadnje, UUNT nosi tri četrtine lastnih stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat)

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 1. junija 2011 (zadeva R 181/2007-1) se razveljavi v delu, v katerem je razglašena ničnost besedne znamke Skupnosti LAGUIOLE za proizvode, ki niso „ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje); žlice; žage; brivniki; rezila za britev; torbice s priborom za britje; pilice in klešče za nohte, ščipalniki za nohte; garniture za manikiro“ iz**



**razreda 8, „rezila za papir“ iz razreda 16, „odčepniki in odpirači za steklenice“ ter „brivski čopiči in toaletni neseserji“ iz razreda 21 ter „rezila za prerezovanje cigar“ in „čistilniki za pipe“ iz razreda 34.**

- 2. V preostalem se tožba zavrne.**
- 3. Forge de Laguiole SARL se naloži, naj plača četrtno stroškov tožeče stranke in nosi tri četrtnine lastnih stroškov.**
- 4. Gilbertu Szajnerju se naloži, naj plača četrtno stroškov družbe Forge de Laguiole in četrtno stroškov UUNT ter nosi tri četrtnine lastnih stroškov.**
- 5. UUNT nosi tri četrtnine lastnih stroškov.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 21. oktobra 2014.

Podpisi

## Kazalo

Dejansko stanje .....	2
Predlogi strank .....	4
Pravo .....	4
1. Dokazi, ki so bili prvič predloženi pred Splošnim sodiščem .....	4
2. Utemeljenost .....	6
Obseg varstva, ki izhaja iz firme družbe Forge de Laguiole .....	7
Dejavnosti, ki jih je intervenientka dejansko izvajala pred prijavo znamke LAGUIOLE .....	10
Verjetnost zmede .....	12
Podobnost med gospodarskimi sektorji, ki jih pokrivata firma Forge de Laguiole in znamka LAGUIOLE .....	13
– Zveza med „žagami, brivniki, rezili za britve; pilicami in kleščami za nohte, ščipalniki za nohte“, „garniturami za manikiro, torbicami s priborom za britje“ iz razreda 8, „rezili za papir“ iz razreda 16 ter „brivskimi čopiči in toaletnimi neserji“ iz razreda 21 na eni strani in dejavnostmi intervenientke na drugi .....	13
– „Ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje)“ in „izvijači“ iz razreda 8 .....	14
– „Žlice“ iz razreda 8 .....	14
– „Priprave za kuhinjo in namizna posoda iz stekla, porcelana in fajanse; namizna posoda, ne iz žlahtnih kovin; odčepniki; odpiralci za steklenice, kovinske škatle za papirne brisače; pečene ure“ iz razreda 21 in „pripomočki in posode iz žlahtnih kovin za gospodinjstvo in kuhinjo; namizna posoda iz žlahtnih kovin“ iz razreda 14 .....	15
– „Žlahtne kovine in njihove zlitine“, „dragi kamni“ ter „škatle in svečniki“ iz razreda 14 .....	15
– „Usnje in imitacije usnja“ ter „kovčki in potovalne torbe“ iz razreda 18 ter „škatle“ .....	15
– „Šolske potrebščine; svinčniki, svinčniki na mine, radirke; ovojnice; registratorji; albumi, knjige, almanahi, knjižice, zvezki, katalogi; koledarji, litografije, plakati“ iz razreda 16 .....	16
– Razni proizvodi, opredeljeni kot „darilni izdelki“, iz razredov 14, 18 in 20 .....	16
– „Rokavice za golf“ in „izdelki za šport“ iz razreda 28, „cigarnice“ iz razreda 14 in „vžigalice, vžigalniki za kadilce; škatle za cigare in za cigarete (iz nežlahtnih kovin); rezila za prirezovanje cigar; pipe in čistilniki za pipe“ iz razreda 34 .....	17
– Storitve iz razreda 38 .....	17
– Ugotovitev glede podobnosti gospodarskih sektorjev, ki jih pokrivata firma Forge de Laguiole in znamka LAGUIOLE .....	18
Podobnost nasprotujočih si znakov .....	18

Velik razlikovalni učinek firme Forge de Laguiole zaradi prepoznavnosti v javnosti .....	19
Ugotovitev glede verjetnosti zmede .....	23
Stroški .....	24