



Zbirka odločb sodne prakse

Zadeva T-623/11

**Pico Food GmbH
proti**

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

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava znamke Skupnosti MILANÓWEK CREAM FUDGE — Prejšnji nacionalni figurativni znamki, ki predstavljata kravo, Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT in SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE — Relativni razlog za zavrnitev — Neobstoj verjetnosti zmede — Člen 8(1)(b) in člen 76(1) Uredbe (ES) št. 207/2009“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 9. aprila 2014

- Znamka Skupnosti — Postopkovne določbe — Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti — Postopek z ugovorom — Preizkus, omejen na navajane razloge — Upoštevanje splošno znanih dejstev — Preizkus pravnega vprašanja po uradni dolžnosti — Zahteva*
(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 76(1))
- Znamka Skupnosti — Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve — Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke — Merila presoje*
(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))
- Znamka Skupnosti — Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve — Podobnost med zadevnima znamkama — Merila presoje — Sestavljena znamka*
(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))
- Znamka Skupnosti — Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve — Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke — Primerjava med zadevnimi znaki — Prejšnja znamka, ki ni registrirana posebej v neki barvi*
(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))
- Znamka Skupnosti — Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti — Relativni razlogi za zavrnitev — Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve — Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke — Figurativna znamka, ki predstavlja kravo in vsebuje besedne elemente MILANÓWEK CREAM FUDGE —*

Figurativni besedni znamki, ki predstavljata kravo in vsebujeta besedne elemente Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT in SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

6. *Znamka Skupnosti — Odločba Urada — Načelo enakega obravnavanja — Načelo dobrega upravljanja — Prejšnja praksa odločanja Urada — Načelo zakonitosti — Nujnost natančnega in popolnega preizkusa v vsakem konkretnem primeru*

(Uredba Sveta št. 207/2009)

1. Iz člena 76(1) in fine, Uredbe št. 207/2009 o znamki Skupnosti izhaja, da lahko odbor za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), svojo odločitev o pritožbi, s katero je bila izpodbijana odločba, izdana v postopku z ugovorom, utemelji samo z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije, na katere se je sklicevala v postopku udeležena stranka, in z dejstvi, dokazi in navedbami glede tega, ki so jih podale stranke. Vendar pa to ne izključuje, da odbor za pritožbe, poleg dejstev, ki so jih izrecno navedle stranke iz postopka z ugovorom, med drugim upošteva tudi splošno znana dejstva ali da preuči neko pravno vprašanje, čeprav ga stranke niso zastavile, če je rešitev tega vprašanja nujna za zagotovitev pravilne uporabe upoštevanih predpisov.

(Glej točko 19.)

2. Glej besedilo sodbe.

(Glej točke od 28 do 31.)

3. Glej besedilo sodbe.

(Glej točko 36.)

4. V okviru presoje obstoja verjetnosti zmede v sklad s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 o znamki Skupnosti, je treba primerjavo med znaki opraviti med znaki, kot so bili registrirani ali tako kot se pojavljajo v prijavi za registracijo.

Če znamka Skupnosti ni registrirana posebej v neki barvi, jo lahko imetnik znamke uporablja v eni barvi ali v kombinaciji barv, ter v zvezi s to barvo ali kombinacijo barv, če je to potrebno, pridobi varstvo v skladu z upoštevniimi predpisi, zlasti če je ta barva ali kombinacija barv v zavesti večjega deleža javnosti postala tista, ki jo povezujejo s to prejšnjo znamko zaradi uporabe njenega imetnika. To pa zato ne more pomeniti, da bi registracija znamke, ki posebej ne prikazuje nobene barve, vključevala vse kombinacije barv, ki so zajete v grafičnem prikazu.

(Glej točki 38 in 39.)

5. Za povprečne nemške potrošnike ne obstaja verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 o znamki Skupnosti figurativnim znakom, ki predstavlja kravo in vsebuje besedne elemente MILANÓWEK CREAM FUDGE, za katerega je vložena zahteva za registracijo znamke Skupnosti za „sadje v čokoladi in s čokoladnim prelivom, rozine v čokoladi, lešniki v čokoladi in s čokoladnim prelivom, arašidi v čokoladi in s čokoladnim prelivom, sadni želeji (slaščica), slaščičarski izdelki in slaščice, in sicer bonboni, karamele, praline (čokoladni bonboni s praženimi mandlji), čokolada, čokoladice, slaščice s čokoladnim prelivom, tablice (slaščice), vafliji, drobno pecivo (piškoti), drobno pecivo (piškoti) s čokoladnim prelivom“ iz razreda 30 Nicejskega aranžmaja, in figurativni znamki, ki predstavljata kravo, in vsebujeta besedne elemente Original Sahne Muh-Muhs HANDGESCHNITTEN HANDGEWICKELT in SAHNE TOFFEE LUXURY CREAM FUDGE, ter

druge znamke, ki so podobne eni od teh, in so bile pred tem v Nemčiji registrirane za „tablice, čokoladni izdelki; slaščice, bonboni, karamele, zlasti tisti, narejeni iz mleka, smetane in/ali masla“ iz istega razreda, ker se nasprotujoči si znaki zelo razlikujejo, čeprav so si bili nasprotujoči si znaki v določeni meri podobni, zlasti upoštevajoč obstoj figurativnega elementa, ki prikazuje kravo. Prikaz krave je namreč namig na zadevne proizvode. Ta element ima torej manjši razlikovalni učinek.

Poleg tega, tudi če predpostavimo, da so prejšnje znamke imele razlikovalni učinek, ki je bil povečan z uporabo na upoštevnem ozemlju, pa na podlagi te okoliščine v obravnavanem primeru ni mogoče ugotoviti verjetnosti zmede, in to kljub enakosti zadevnih proizvodov. Ugotoviti je treba, da je – v nasprotju s tem, kar v svojih pisanjih trdi tožeča stranka – odbor za pritožbe upošteval dejstvo, da bi lahko prejšnje znamke eventualno pridobile razlikovalni učinek, povečan z uporabo na upoštevnem ozemlju. Obstaja razlika med tem, da se v okviru primerjave znakov šteje, da ima eden od elementov sestavljene znamke majhen razlikovalni učinek in tem, da se v okviru celovite presoje verjetnosti zmede šteje, da je prejšnja znaka imela oziroma ni imela razlikovalnega učinka, povečanega z uporabo.

(Glej točke 44, 46 in od 50 do 52.)

6. Glej besedilo sodbe.

(Glej točko 45.)