



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
PAOLA MENGOZZIJA,
predstavljeni 23. januarja 2014¹

Zadeva C-591/12 P

Bimbo SA
proti
UUNT

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava besedne znamke Skupnosti BIMBO DOUGHNUTS — Prejšnja besedna znamka DOGHNUTS — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009“

1. Družba Bimbo SA (v nadaljevanju: pritožnica) s pritožbo, ki je predmet tega postopka, predlaga razveljavitev sodbe z dne 10. oktobra 2012 v zadevi Bimbo proti UUNT–Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)² (v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je Splošno sodišče zavrnilo njeno tožbo, ki jo je vložila zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 7. oktobra 2010³, v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Panrico, SA (v nadaljevanju: Panrico) in pritožnico (v nadaljevanju: sporna odločba).

I – Ozadje pritožbe

2. V nadaljevanju bom na kratko povzel dejansko stanje te zadeve, kot je opisano v izpodbijani sodbi.

3. Pritožnica je 25. maja 2006 v skladu z Uredbo št. 40/94/ES, kakor je bila spremenjena⁴, pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti, katere predmet je bil besedni znak BIMBO DOUGHNUTS. Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 30 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo temu opisu: „pecivo in slaščice, zlasti princes krofi“. Prijava je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti z dne 16. oktobra 2006.

4. Družba Panrico je 16. januarja 2007 v skladu s členom 42 Uredbe št. 40/94 vložila ugovor zoper registracijo znamke, ki je predmet zgoraj navedene zahteve. Ugovor je temeljil na tem, da že obstajajo različne znamke, nacionalne in mednarodne, tako besedne kot figurativne, med katerimi je zlasti španska besedna znamka DOGHNUTS, registrirana 18. junija 1994 za proizvode iz istega razreda 30 in ki ustreza naslednjemu opisu: „slaščičarski proizvodi in pripravki (...), princes krofi okrogle oblike (...)“. Razlogi, navedeni v podporo ugovoru, so temeljili na členu 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94.

1 — Jezik izvirnika: italijanščina.

2 — T-569/10.

3 — R 838/2009-4.

4 — Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146). Uredba št. 40/94 je bila 13. aprila 2009 razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1).

5. Oddelek za ugovore UUNT je 25. maja 2009 zavrnil ugovor. Četrty odbor za pritožbe pri UUNT je s sporno odločbo potrdil analizo oddelka za ugovore.

II – Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

6. Pritožnica je s tožbo, vloženo v sodnem tajništvu 13. decembra 2010, primarno predlagala spremembo sporne odločbe in ugoditev zahtevi za registracijo ter, podredno, razveljavitev te odločbe. V podporo svoji tožbi je navedla dva razloga, od katerih se je drugi nanašal na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi, potem ko je predlog za spremembo sporne odločbe in za registracijo razglasilo za nedopusten in kot neutemeljena zavrnilo oba razloga, tožbo zavrnilo, pritožnici pa naložilo plačilo lastnih stroškov ter stroškov UUNT. Glede drugega tožbenega razloga, s katerim je pritožnica izpodbijala presojo verjetnosti zmede, ki jo je izvedel odbor za pritožbe, je Splošno sodišče, prvič, potrdilo, da so upoštevno javnost za tako presojo sestavljali povprečni španski potrošniki in da so bili zadevni proizvodi enaki. Drugič, Splošno sodišče je v okviru primerjave znakov, po eni strani, zavrnilo trditve pritožnice, da bi bilo izraz „doughnuts“ v prijavitelni znamki treba šteti za opisen, za špansko javnost pa bi bil tako brez razlikovalnega učinka (točke od 57 do 74), ter, po drugi strani, zavrnilo trditve, da ima izraz „bimbo“ v tej znamki prevladujoč značaj, ker ustreza ugledni znamki v Španiji (točke od 75 do 80). V zvezi s tem je Splošno sodišče navedlo, da tudi če bi se ugotovil ugled znamke BIMBO in zato večji pomen elementa, ki predstavlja znamko znotraj navedenega znaka, to dejstvo samo po sebi ne bi zadostovalo za to, da se omeji presoja podobnosti med nasprotujočimi si znaki zgolj glede tega elementa, ker besede „doughnuts“ sicer ne bi bilo mogoče šteti za zanemarljivo pri celotnem vtisu prijavitelne znamke. Tretjič, Splošno sodišče je potrdilo presojo odbora za pritožbe glede obstoja povprečne vidne in fonetične podobnosti v primerjavi med zadevnimi znaki in to, da jih je s pojmovnega vidika nemogoče primerjati. Nazadnje je Splošno sodišče v okviru celovite presoje verjetnosti zmede odgovorilo na trditve pritožnice v zvezi s tem, da beseda „bimbo“ domnevno prevladuje nad drugimi elementi v prijavitelni znamki, ob sklicevanju na sodbo Sodišča v zadevi Medion⁵, in v točki 96 izpodbijane sodbe navedlo, da „verjetnost zmede v javnosti lahko obstaja v primeru, v katerem je izpodbijani znak sestavljen iz firme tretje osebe in registriranega znaka, ki ima običajen razlikovalni učinek, in ki, ne da bi sam po sebi ustvaril vtis celote sestavljenega znaka, ima v njem vseeno avtonomni razlikovalni položaj.“ Splošno sodišče je nato menilo, da je element „doughnuts“ imel avtonomni razlikovalni položaj znotraj prijavitelne znamke, ker je po eni strani imel „običajen razlikovalni učinek za del upoštevne javnosti, ki ne pozna angleškega jezika“, po drugi strani pa se, ker je bil brez vsakršnega pomena za te potrošnike, ni mešal z elementom „bimbo“ v „celoto“ ali „logično enoto“ sam po sebi, kar bi omogočilo opredelitev zadevnega blaga kot „princez krofi proizvajalca Bimbo“ (točka 97). Na podlagi teh ugotovitev in zlasti ob upoštevanju enakosti zadevnih proizvodov, manjše pozornosti potrošnika glede na njihovo naravo in tudi vidne in fonetične podobnosti je Splošno sodišče presodilo, da je odbor za pritožbe pravilno štel, da je v tem primeru obstajala verjetnost zmede.

III – Postopek pred Sodiščem in predlogi strank

7. Pritožnica je 14. decembra 2012 v sodnem tajništvu Sodišča vložila pritožbo zoper navedeno sodbo. Predlaga razveljavitev izpodbijane sodbe, ugoditev predlogom, podanim na prvi stopnji v zvezi z razveljavitvijo sporne odločbe, ker je bila sprejeta ob kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ter naložitev stroškov UUNT. UUNT in družba Panrico predlagata zavrnitev pritožbe in naložitev plačila stroškov pritožnici. Zastopniki strank so na obravnavi 7. novembra 2013 ustno podali stališča.

5 — Sodba z dne 6. oktobra 2005 (C-120/04, ZOdl., str. I-8551).

IV – Pritožba

8. Pritožnica v podporo pritožbi navaja en sam razlog, namreč kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Ta pritožbeni razlog je razdeljen na dva dela. Prvi se nanaša na to, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je elementu „doughnuts“ pripisalo avtonomni razlikovalni položaj v prijavljeni znamki, ter napačno razlagalo in uporabilo sodno prakso Sodišča, zlasti pa navajano sodbo Medion. Pritožnica z drugim delom pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da pri celoviti presoji verjetnosti zmede ni upoštevalo vseh pomembnih okoliščin tega primera.

A – Prvi del edinega pritožbenega razloga: napačno pripisovanje avtonomnega razlikovalnega položaja elementu „doughnuts“ v prijavljeni znamki

1. Trditve strank

9. Pritožnica trdi, da je Splošno sodišče iz okoliščine, da ta element nima povprečnega razlikovalnega učinka in je brez vsakršnega pomena za povprečnega španskega potrošnika, napačno avtomatično sklepalo na obstoj avtonomnega razlikovalnega položaja elementa „doughnuts“ v prijavljeni znamki. Tako naj bi Splošno sodišče pomešalo „razlikovalni učinek“ in „neobstoj pomena“ enega od elementov sestavljene znamke z „avtonomnim razlikovalnim položajem“ znotraj te znamke, s tem pa spremenilo pomen sodbe Medion, saj je izjemi pripisalo splošni pomen pravila. Po mnenju pritožnice je treba obstoj takšnega „avtonomnega razlikovalnega položaja“ ugotavljati v vsakem posameznem primeru posebej, ob upoštevanju – tako kot je nakazano z rabo pojma „položaj“ – značilnosti drugih elementov, ki so v sestavljeni znamki, in glede na vse upoštevne okoliščine obravnavanega primera. Izpodbijana sodba naj ne bi vsebovala te presoje. Nasprotno, trditve Splošnega sodišča naj bi povzročile, da bi bilo za znamko, sestavljeno iz dveh elementov, od katerih bi bil eden ugledna znamka, drugi pa znamka brez povprečnega razlikovalnega učinka in brez pomena za upoštevno javnost, samodejno izključeno, da se jo lahko obravnava kot „celoto“ ali „logično enoto“, ker bi se drugemu elementu, spet samodejno, pripisalo „avtonomni razlikovalni položaj“. Vendar pritožnica med drugim navaja, da Splošno sodišče ni pojasnilo pojmov „celota“ ali „logična enota“, ki sta uporabljena v izpodbijani sodbi in ostajata nejasna. Če bi Splošno sodišče, ob sklicevanju na ta pojma, želelo poudariti, da ne obstaja povezava med elementi prijavljene znamke, pritožnica navaja, da samo dejstvo, da eden ali več elementov sestavljene znamke niso v zvezi z drugimi elementi te znamke, ne pomeni nujno, da imajo ti elementi avtonomni razlikovalni položaj.

10. UUNT in družba Panrico menita, da je treba prvi del edinega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljen in v delu zavreči kot očitno nedopusten, ker je njegov namen doseči, da bi Sodišče ponovno preizkusilo dejstva.

2. Analiza

11. Menim, da trditve pritožnice, ki niso posebno jasne, v bistvu vsebujejo dva med seboj povezana očitka. Prvič, s sklepanjem, da ima eden od elementov znotraj sestavljene znamke avtonomni razlikovalni položaj zaradi različnosti in dejstva, da zato, ker pojmovno ne tvori različne celote z drugimi elementi te znamke, ta element ohrani samostojnost, naj bi Splošno sodišče napačno delovalo povsem samodejno, namesto da bi celovito presodilo okoliščine tega primera. Drugič, prav s tem, ko je delovalo samodejno, naj bi Splošno sodišče navedeni sodbi Medion pripisalo splošni pomen, čemur naj bi nasprotovalo njeno besedilo.

12. Da bi se preučili ti očitki, je najprej treba na kratko povzeti ugotovitve Sodišča v sodbi Medion, ki si jo stranke tega postopka – vsaj v delu – razlagajo različno (točka a). Nato bom orisal, kako je bila ta sodba razlagana in uporabljena v nadaljnji sodni praksi Sodišča in Splošnega sodišča (točka b), preden bom poskušal opredeliti njen natančen obseg (točka c). Nazadnje bom preučil trditve pritožnice (točka d).

a) Sodba Medion

13. Oberlandesgericht Düsseldorf je z vprašanjem za predhodno odločanje, na podlagi katerega je bila sprejeta sodba v zadevi Medion, Sodišču v bistvu postavilo vprašanje ali je treba člen 5(1), drugi stavek, točka (b), Direktive 89/104/EGS (v nadaljevanju: Direktiva)⁶, ki ima enako vsebino kot člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, razlagati tako, da lahko obstaja verjetnost zmede v primeru enakosti proizvodov ali storitev med prejšnjo besedno znamko z običajno razlikovalno močjo in poznejšim sestavljenim znakom (besednim oziroma besednim in figurativnim) tretje stranke, v katerem je firma podjetja tretje stranke postavljena pred prejšnjo znamko, ta pa – ne da bi sama po sebi ustvarila celotni vtis sestavljenega znaka – ohrani v tem avtonomni razlikovalni položaj. Ko je predložitveno sodišče postavilo vprašanje, je navedlo, da je treba glede na sodno prakso, ki jo je razvilo Bundesgerichtshof in ki izhaja iz teorije, imenovane „Prägetheorie“ (teorija ustvarjenega vtisa), za presojo podobnosti spornega znaka gledati z vidika celotnega vtisa vsakega od dveh znakov in preveriti, ali del, ki je enak, predstavlja sestavljeni znak toliko, da drugi elementi pri ustvarjanju celotnega vtisa ostanejo v veliki meri v ozadju. Na podlagi te teorije ne bi šlo za verjetnost zmede, če bi enak element samo prispeval k ustvarjenemu vtisu sestavljenega znaka, čeprav ima avtonomni razlikovalni položaj. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari, imetnik prejšnje znamke LIFE, registrirane za elektronske naprave zabavne elektronike, je predlagala, naj se družbi Thomson prepove uporaba znaka „THOMSON LIFE“ za oznako enakih proizvodov. Predložitveno sodišče je poudarilo, da v bistvu zaradi tega, ker je v sektorju zadevnih proizvodov običajna oznaka proizvodov na prvem mestu s firmo proizvajalca, je element „thomson“ odločilno vplival na celotni vtis znaka THOMSON LIFE, kljub običajni razlikovalni moči elementa „life“.

14. Sodišče se je po tem, ko je navedlo, da člen 5(1)(b) „Direktiv[e] določa tudi to, da se uporablja zgolj takrat, kadar zaradi enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti“, ter spomnilo na to, da verjetnost zmede v smislu te določbe pomeni verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da nekateri proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, glede na primer, ekonomsko povezanih podjetij⁷, ponovno sklicevalo na sodno prakso, v skladu s katero je obstoj verjetnosti zmede v javnosti treba presojati celovito, takšna presoja pa mora biti „kar zadeva vidno, fonetično ali pojmovno podobnost zadevnih znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga [te] ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov [...]“⁸. Sodišče je dalje spomnilo na to, da ima v skladu z ustaljeno sodno prakso zaznavanje znamk s strani povprečnega potrošnika blaga ali storitev „odločilno vlogo pri celoviti presoji te verjetnosti zmede“ in da ta potrošnik „v zvezi s tem navadno znamko zaznava kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti“⁹. Sodišče dalje še pojasni, da se „v okviru preizkusa obstoja verjetnosti zmede [...] presoja enakosti med dvema znamkama ne vrača zgolj k upoštevanju sestavnega dela sestavljene znamke in k njeni primerjavi z drugo znamko“, temveč, nasprotno, je treba „opraviti [...] primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, ob upoštevanju vsake znamke kot celote, kar ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevnih javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov“.

6 — 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).

7 — Točke od 25 do 27.

8 — Točki 27 in 28.

9 — Sodišče se je sklicevalo zlasti na sodbi z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C-251/95, Recueil, str. I-6191) in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819) ter na sklep z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT (C-3/03 P, Recueil, str. I-3657).

15. V zvezi s tem je Sodišče v točki 30 sodbe navedlo:

„30 Vendar ne glede na to, da običajno povprečni potrošnik zazna znamko kot celoto, in kljub okoliščini, da lahko v celotnem vtisu prevlada en ali več sestavnih delov sestavljene znamke, nikakor ni izključeno, da v posameznem primeru prejšnja znamka, ki jo uporabi tretji v sestavljenem znaku, ki vsebuje oznako podjetja tega tretjega, ohrani avtonomen razlikovalni položaj v sestavljenem znaku, ne da bi bila v njem prevladujoči element.“

16. Sodišče meni, da se v takem primeru lahko v javnosti izoblikuje mnenje, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo vsaj iz ekonomsko povezanih podjetij, tako da je treba v tem primeru obstoj verjetnosti zmede potrditi¹⁰. Sodišče je dodalo, da če bi bila ugotovitev obstoja verjetnosti zmede podrejena pogoju, da del sestavljenega znaka, ki predstavlja prejšnjo znamko, prevlada nad celotnim ustvarjenim vtisom sestavljenega znaka, bi bila imetniku prejšnje znamke odvzeta izključna pravica na podlagi člena 5(1) Direktive, vsakokrat ko bi tretja stranka uporabila sestavljeni znak, ki je sestavljen iz te znamke in imena družbe ali znane znamke, ker bi bil celotni vtis tako najpogosteje prevladan z znano znamko ali imenom družbe¹¹.

b) Nadaljnja uporaba sodbe Medion

17. Iz analize sodne prakse po izdaji sodbe Medion zlasti izhaja, prvič, da je bil prvi del obrazložitve te sodbe, namreč točke od 27 do 29, kot so na kratko povzete v točki 14 teh sklepnih predlogov, skoraj vedno navajan za pojasnitev metodologije, ki se uporabi pri presoji obstoja verjetnosti zmede, če sta ena ali obe nasprotujoči si znamki sestavljeni iz sestavljenih znakov¹². V tem kontekstu se je to sodbo razlagalo, prvič, kot ponovno potrditev načela, da je ugotovitev obstoja verjetnosti zmede predmet celovite presoje, ki temelji – ko se presoja podobnost znakov – na merilu *celotnega vtisa*, ki ga ustvarijo ti proizvodi, in, drugič, kot potrditev prejšnjih ugotovitev Splošnega sodišča in Sodišča v zadevi Matratzen, namreč da potreba po preučitvi obeh zadevnih znakov kot celote „ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov“¹³.

18. Različne sodbe, zlasti sodbe Splošnega sodišča, so se nato sklicevale na ugotovitve v točkah od 30 do 37 sodbe Medion, kot so povzete v točkah 15 in 16 zgoraj, ter na pojem „avtonomni razlikovalni položaj“. Prva ugotovitev, ki izhaja iz analize te sodbe, je, da poskušajo razširiti obseg tega dela obrazložitve sodbe v zadevi Medion, prek primerov, ki so v njej izrecno omenjeni in ki se nanašajo na uporabo s strani tretje stranke, v primeru *enakih proizvodov*, sestavljenega znaka iz *reprodukcije* prejšnje znamke, ki ima *samostojen razlikovalni značaj*, ter iz *firme* tretje stranke oziroma *znamke*, ki je

10 — Točki 31 in 36.

11 — Točke od 32 do 34.

12 — Glej med drugim sodbe z dne 21. februarja 2013 v zadevi Seven for all mankind proti Seven (C-655/11 P, točki 71 in 72); z dne 2. septembra 2010 v zadevi Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT (C-254/09 P, ZOdl., str. I-7989, točke od 43 do 45); z dne 16. julija 2009 v združenih zadevah American Clothing Associates proti UUNT in UUNT proti American Clothing Associates (C-202/08 P in C-208/08 P, ZOdl., str. I-6933, točka 61) in z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker (C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točke 33, 35 in 41) ter sklepe z dne 20. oktobra 2011 v zadevi DTL proti UUNT (C-67/11 P, ZOdl., str. I-156, točke od 39 do 41); z dne 15. januarja 2010 v zadevi Messer Group proti Air Products and Chemicals (C-579/08 P, ZOdl., str. I-2, točka 71) in z dne 20. januarja 2009 v zadevi Sebirán proti UUNT in El Coto De Rioja (C-210/08 P, ZOdl., str. I-6, točka 35). Glede Splošnega sodišča glej med drugim sodbo z dne 16. maja 2007 v zadevi Merant proti UUNT – Focus Magazin verlag (FOCUS) (T-491/04, neobjavljena v ZOdl., točki 43 in 44).

13 — Sodba Splošnega sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 34); zgoraj navedeni sklep Matratzen Concord proti UUNT (točka 32) in zgoraj navedena sodba Medion (točka 29). Glej v tem smislu zlasti sodbo z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT (C-193/06 P, ZOdl., str. I-114, točka 42) in zgoraj navedeno sodbo UUNT proti Shaker (točka 41).

v lasti tretje stranke¹⁴. Kljub sprejetju nekaterih sodb z nasprotnimi ugotovitvami¹⁵ je dejansko prevladalo – najprej v sodni praksi Splošnega sodišča¹⁶, nato pa v sodni praksi Sodišča¹⁷ – stališče, da po analogiji iz sodbe Medion sledi „pravilo“, ki se uporabi v vseh primerih, v katerih se prejšnja znamka¹⁸ pojavi kot eden od elementov v poznejšem sestavljenem znaku, tudi če ni prikazan enako¹⁹.

19. Prav tako se je pojem „avtonomni razlikovalni položaj“ razlagal širše in uporabil tudi v drugačnih okoliščinah, kot so tiste iz postopka v glavni stvari v zadevi Medion, na primer v primeru prejšnje figurativne znamke²⁰. Čeprav v sodni praksi ni opredelitve tega pojma, se ga je včasih povezovalo z „zaznavnostjo“ ali „prepoznavnostjo“ prejšnje znamke znotraj prijavljene znamke, ki reproducira²¹ prejšnjo znamko ali njen element²². V drugih primerih pa je, nasprotno, bil pripoznan, kot da se uporablja za element, ki je „samostojen, osrednji in učinkovit“²³, za element, ki je brez „lastnega razlikovalnega učinka“²⁴ ali je „dovolj privlačen“²⁵ oziroma je bil avtonomni razlikovalni položaj izpeljan iz dejstva, da je element „nezanemarljiv“ v celotnem vtisu, ki ga ustvarja sestavljeni znak²⁶. Zlasti glede stopnje razlikovalnosti, potrebne za razločevanje takega položaja, sodna praksa ni enotna. V nekaterih sodbah prikaz prejšnje znamke v poznejšem sestavljenem znaku ne more imeti avtonomnega razlikovalnega položaja znotraj tega znaka, če je ta prejšnja znamka (ali, natančneje,

14 — Kot sem že poudaril v točki 16 teh sklepnih predlogov, se Sodišče v točki 34 sodbe Medion poleg na položaj, v katerem je prejšnja znamka poleg firme tretje stranke v zadnji znamki, izrecno sklicuje na položaj, v katerem je drugi dodani element (ugledna) znamka, ki je v lasti te tretje stranke.

15 — Glej sodbi Splošnega sodišča z dne 29. septembra 2011 v zadevi Procter & Gamble Manufacturing Cologne proti UUNT – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (T-107/10, neobjavljena v ZOdl., točka 43) in z dne 13. septembra 2010 v zadevi Procter & Gamble proti UUNT – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) (T-366/07, neobjavljena v ZOdl., točka 82).

16 — Glej v tem smislu sodbe z dne 25. marca 2009 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Spa Monopole (SPA THERAPY) (T-109/07, ZOdl., str. II-675, točka 19); z dne 7. marca 2013 v zadevi FairWild Foundation proti UUNT–Wild (FAIRWILD) (T-247/11, točka 49); z dne 8. maja 2012 v zadevi Panzeri proti UUNT – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (T-348/10, točka 33); z dne 25. marca 2010 v združenih zadevah Nestlé proti UUNT – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (od T-5/08 do T-7/08, ZOdl., str. II-1177, točka 60); z dne 18. maja 2011 v zadevi Glenton España proti UUNT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T-376/09, neobjavljena v ZOdl., točka 34); z dne 24. maja 2012 v zadevi Grupo Osborne proti UUNT–Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (T-169/10, točka 27); z dne 17. maja 2013 v zadevi Rocket Dog Brands proti UUNT–Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, točka 30); z dne 2. decembra 2008 v zadevi Harman International Industries proti UUNT – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, ZOdl., str. II-3431, točki 37 in 41) in z dne 20. januarja 2010 v zadevi Nokia proti UUNT – Medion (LIFE BLOG) (T-460/07, ZOdl., str. II-89, točka 73).

17 — Glej sklepa z dne 22. januarja 2010 v zadevi ecoblue proti UUNT in Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-23/09 P, ZOdl., str. I-7, točka 45) in z dne 15. februarja 2011 (C-353/09 P, ZOdl., str. I-12, točka 34). Čeprav generalni pravobranilec P. Cruz Villalón razlaga točki 30 in naslednje sodbe Medion kot izjemo od načela, da potrošnik znamko zaznava kot celoto, je prišel do enake ugotovitve v zadevi Becker proti Harman International Industries, točke 53, 55 in 56 (sodba z dne 24. junija 2010, C-51/09 P, ZOdl., str. I-5805); glej posredno tudi točke od 34 do 39 pravkar navedene sodbe.

18 — V celoti glej sodbo Splošnega sodišča z dne 17. maja 2013 v zadevi Rocket Dog Brands proti UUNT–Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, točka 31) in zgoraj navedeno sodbo Focus Magazin Verlag proti UUNT – Editorial Planeta (FOCUS Radio) (točka 40). Glej v implicitno nasprotnem pomenu sodbo z dne 16. septembra 2009 v združenih zadevah Offshore Legends proti UUNT – Acteon (OFFSHORE LEGENDS v črno-beli tehniki ter OFFSHORE LEGENDS v modri, črni in zeleni) (T-305/07 in T-306/07, neobjavljena v ZOdl., točka 86).

19 — Glej zgoraj navedene sodbe Panzeri proti UUNT (točka 33); Nestlé proti UUNT – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (točka 60); Glenton España proti UUNT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (točka 34) in Grupo Osborne UUNT–Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (točka 27). Glej v nasprotnem smislu sodbo z dne 14. julija 2011 v zadevi Winzer Pharma proti UUNT – Alcon (OFTAL CUSI) (T-160/09, neobjavljena v ZOdl.).

20 — Glej zgoraj navedeno sodbo Splošnega sodišča Glenton España proti UUNT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (točka 54). Glej v tem smislu tudi sodbo z dne 23. septembra 2009 v zadevi Phildar proti UUNT – Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (T-99/06, neobjavljena v ZOdl., točka 43), v kateri je Splošno sodišče potrdilo, da je odbor za pritožbe pravilno uporabil ta koncept, da bi določil pomembnost figurativnega elementa v celotnem vtisu prejšnje znamke.

21 — Glej sodbo Splošnega sodišča z dne 13. aprila 2011 v zadevi United States Polo Association proti UUNT – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN) (T-228/09, neobjavljena v ZOdl., točka 38), potrjeno s sodbo z dne 6. septembra 2012 v zadevi United States Polo Association proti UUNT (C-327/11 P), v kateri je Sodišče v točkah 51 in 52 pojasnilo, da Splošno sodišče v obravnavanem primeru ni uporabilo sodbe Medion.

22 — Glej na primer zgoraj navedeni sodbi Splošnega sodišča Harman International Industries proti UUNT – Becker (Barbara Becker) (točka 37) in FairWild Foundation proti UUNT–Wild (FAIRWILD) (točka 50).

23 — Glej zgoraj navedeno sodbo Splošnega sodišča Glenton España proti UUNT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (točka 54).

24 — Glej zgoraj navedeni sklep Perfetti Van Melle proti UUNT (točka 37).

25 — Zgoraj navedena sodba Splošnega sodišča Grupo Osborne proti UUNT–Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (točka 42).

26 — Glej na primer zgoraj navedeni sodbi Nestlé proti UUNT – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (točke od 60 do 63) in Offshore Legends proti UUNT – Acteon (OFFSHORE LEGENDS v črno-beli tehniki ter OFFSHORE LEGENDS v modri, črni in zeleni) (točke od 82 do 86).

element poznejšega znaka, ki prikazuje to znamko) opisna²⁷ ali pa ima majhen razlikovalni učinek²⁸. V drugih sodbah, nasprotno, je bilo ugotovljeno drugače²⁹. Vendar pa je sodna praksa enotna glede tega, da element v poznejšem znaku, ki prikazuje prejšnjo znamko, ne more imeti avtonomnega razlikovalnega položaja, ko ta element in drugi elementi tega znaka tvorijo logično enoto, ki je samostojna, ker tako izgubi lastno pojmovno samostojnost.³⁰

20. Glede posledic ugotovitve, da prejšnja znamka ohrani avtonomen razlikovalni položaj v poznejšem znaku, se v različnih sodbah samodejno sklepa na to, da med dvema nasprotujočima si znakoma obstaja *vidna podobnost*³¹. Vendar pa je pristop pri celoviti presoji obstoja verjetnosti zmede previdnejši. V zvezi s tem Splošno sodišče trdi, da ni mogoče sklepati na obstoj te verjetnosti samo na podlagi dejstva, da ima prejšnja znamka v poznejši znamki določen razlikovalni položaj, čeprav ne prevladujoči³², temveč mora temeljiti na vseh upoštevnikih elementih tega primera³³.

21. Nazadnje, ugotavljam, da je v sodni praksi moč zaznati nekaj negotovosti glede stopnje pomena, ki naj se pripiše obstoju imena proizvajalca v znamki. Čeprav je bilo v sodbi Medion in v poznejših sodbah ugotovljeno, da ker je namen imena identifikacija izvora proizvoda, tega imena ni mogoče šteti za zanemarljivega³⁴, temveč nasprotno, da je morda tudi prevladujoči³⁵ element, v drugih sodbah pa je bil temu elementu – prav zaradi te funkcije – pripisan manjši pomen³⁶.

c) Pomen sodbe Medion

22. Kratek oris sodne prakse zgoraj kaže na to, da je težko presoditi dejanski pomen sodbe Medion in dati pomen pojmu „avtonomni razlikovalni položaj“ iz točke 30 navedene sodbe. Čeprav se na podlagi terminologije, ki jo je uporabilo Sodišče v tej točki, vzbuja vtis, da je Sodišče želelo ustvariti izjemo od ustaljenih načel sodne prakse Unije glede presoje verjetnosti zmede, menim, da ta razlaga ni zadostna. Menim, da ne obstaja prepričljiva utemeljitev za razlikovanje med merili, ki se uporabijo pri presojanju podobnosti znamk, pri čemer se odstopa od pravil o zaznavanju znamk s strani javnosti, pri ločeni kategoriji sestavljenih znamk. Zlasti ne pomeni takšne utemeljitve zahteva – ki jo očitno poudarja

27 — Glej na primer sodbi Splošnega sodišča z dne 27. novembra 2007 v zadevi Gateway proti UUNT – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (T-434/05, neobjavljena v ZODl., točka 49), kakor je bila potrjena v zadevi C-57/08, in z dne 17. februarja 2011 v zadevi Formula One Licensing proti UUNT – Global Sports Media (F1 – LIVE) (T-10/09, ZODl., str. II-427, točka 51), ki jo je Sodišče razveljavilo v delu, v katerem se nanaša na ugotovitev razlikovalnega značaja elementa, ki ustreza prejšnji znamki; glej sodbo z dne 24. maja 2012 v zadevi Formula One Licensing proti UUNT (C-196/11 P).

28 — Glej na primer zgoraj navedeno sodbo Splošnega sodišča Grupo Osborne proti UUNT–Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (točka 42).

29 — Glej na primer sodbo Splošnega sodišča z dne 21. marca 2012 v zadevi Volkswagen proti UUNT – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (T-63/09, točka 111) in zgoraj navedeno sodbo Offshore Legends proti UUNT – Acteon (OFFSHORE LEGENDS v črno-beli tehniki ter OFFSHORE LEGENDS v beli, črni in zeleni) (točka 82) in implicitno sklep z dne 27. aprila 2006 v zadevi L'Oréal proti UUNT (C-235/05 P, ZODl., str. I-57, točka 32).

30 — Glej na primer zgoraj navedeni sodbi Splošnega sodišča Procter & Gamble Manufacturing Cologne proti UUNT – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (točka 43) in Grupo Osborne proti UUNT–Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (točka 40); sodbo z dne 19. maja 2010 v zadevi Ravensburger proti UUNT – Educa Borrás (EDUCA Memory game) (T-243/08, neobjavljena v ZODl., točke od 33 do 42), potrjena s sklepom z dne 14. marca 2011 v zadevi Ravensburger proti UUNT (C-370/10 P, ZODl., str. I-27), in sodbo z dne 1. julija 2009 v zadevi Perfetti Van Melle proti UUNT – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (T-16/08, neobjavljena v ZODl., *a contrario*, točke od 44 do 48), ki je bila potrjena z zgoraj navedenim sklepom Perfetti Van Melle proti UUNT (točka 37).

31 — Zgoraj navedene sodbe Splošnega sodišča Panzeri UUNT – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (točka 33); Nestlé proti UUNT – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (točka 60) in Glenton España proti UUNT – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (točka 34).

32 — Zgoraj navedeni sodbi Splošnega sodišča Volkswagen proti UUNT – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (točka 109) in Gateway proti UUNT – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (točka 49); sodbi z dne 9. septembra 2011 v zadevi BVR proti UUNT – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-197/10, neobjavljena v ZODl., točka 61) in DRV proti UUNT – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-199/10, neobjavljena v ZODl., točka 61).

33 — Sodba Splošnega sodišča z dne 17. februarja 2011 v zadevi Annco proti UUNT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (T-385/09, ZODl., str. II-455, točki 49 in 50) in zgoraj navedena sodba Volkswagen proti UUNT – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (točka 113).

34 — Sodba Splošnega sodišča z dne 7. decembra 2012 v zadevi A. Loacker proti UUNT–Editrice Quadratum (QUADRATUM) (T-42/09, točki 34 in 35).

35 — Glej zgoraj navedeno sodbo Medion (točka 34).

36 — Glej sodbo Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2006 v zadevi Camper proti UUNT – JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, neobjavljena v ZODl., točka 65 in naslednje).

Sodišče v točkah od 33 do 35 sodbe Medion – da se zaščiti prejšnja znamka pred morebitno zlorabo s strani tretjih oseb. Takšna zahteva, čeprav je legitimna, nima zveze s presojo verjetnosti zmede in, kot je navedel že generalni pravobranilec F. G. Jacobs v sklepnih predlogih v zadevi, v kateri je bila sprejeta navedena sodba, mora biti utemeljena z drugimi predpisi, kot so predpisi v tej zadevi.³⁷

23. Menim, da je treba poskusiti z drugačno razlago sodbe Medion. Za to je najprej treba spomniti, da je bila zadevna sodba izdana v okviru postopka predhodnega odločanja, v katerem je vsakršno ugotavljanje dejstev v izključni pristojnosti predložitvenega sodišča. Sodišče v tem kontekstu ni zavzelo stališča glede verjetnosti zmede v tem konkretnem primeru (primerjava med znamkama THOMSON LIFE in LIFE), temveč se je omejilo na odgovor na postavljeno vprašanje in na podlagi podatkov, ki jih je posredovalo nacionalno sodišče, postavilo merila, na podlagi katerih je treba presoditi verjetnost zmede. Iz te perspektive se zadevna sodba v bistvu zgolj omejuje na trditev, da ni mogoče vnaprej samodejno izključiti obstoja verjetnosti zmede med prejšnjo znamko, ki jo uporablja tretja oseba kot del sestavljene znamke, in tem znakom, v primerih, v katerih prejšnja znamka, čeprav ni prevladujoča v sestavljenem znaku, ohrani tako vlogo, da zadevna javnost „pripisuje tudi imetniku te znamke poreklo proizvodov ali storitev, ki jih pokriva sestavljeni znak“³⁸.

24. Splošneje, če se ozremo prek dejstev primera, v katerem je Sodišče odločalo, ta trditev pomeni, da ne glede na to, k čemu prispeva element v sestavljenem znaku, ki je enak ali podoben prejšnji znamki, bistveno prispeva k podobi – vendar v njej ne prevladuje – znamke, ki jo zadevna javnost ohrani v spominu, in ne glede na dejstvo, da drugi element morda prevladuje v znaku, je treba ta element upoštevati pri preučitvi podobnosti med sestavljenim znakom in prejšnjo znamko in ga je treba zato upoštevati pri presoji verjetnosti zmede. Iz te perspektive je bil po mojem mnenju namen zadevne sodbe – daleč od tega, da bi bila z njo uvedena izjema od splošnih načel, ki so v ospredju te sodbe – ublažiti togost nekaterih predhodnih sodb, zlasti sodb, izdanih v zadevah Matratzen Concord proti UUNT, ki jih je mogoče razlagati kot togo uporabo Prägetheorie³⁹. Takšna razlaga sodbe Medion je potrjena v sodbi UUNT proti Shaker⁴⁰, v kateri je s ciljem – ki je izrecno naveden v sklepnih predlogih generalne pravobranilke Kokott, na katere se sodba sklicuje – da se reši očitno neskladje med temi sodbami in sodbo Medion, Sodišče navedlo, da medtem ko ni izključeno, da lahko pri celotnem vtisu, ki ga ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevladuje eden ali več njenih elementov, je „presojo podobnosti [...] mogoče opraviti samo na podlagi prevladujočega elementa le, če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti“⁴¹. Na to ugotovitev se je vedno sklicevalo v poznejši sodni praksi⁴².

25. Tu je treba pojasniti dvoje. Prvič, ugotovitev, da pri presoji podobnosti med dvema znamkama, od katerih je ena sestavljena iz več elementov, med katerimi je podobna ali enaka upodobitev edinega elementa, ki predstavlja drugo znamko, je treba upoštevati, da ta skupni element, ko ni postranski v celotnem vtisu sestavljene znamke, tudi če ni prevladujoč, ne pomeni, da se lahko odstopa od meril v zvezi s tem, kako upoštevna javnost znamko zaznava, ki jim je sodna praksa priznala lastnost pravih pravnih meril. Prvo od teh meril, ki je določeno z ustaljeno sodno prakso in na katerem temelji sodba Medion, je merilo, da povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot *celoto* in ne preverja

37 — Na primer v kontekstu nacionalnih določb o neloyalni konkurenci glej sklepne predloge generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa, točka 40.

38 — Zgoraj navedena sodba Medion (točka 36).

39 — V točki 33 navedene sodbe Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), na katero se je skliceval generalni pravobranilec F. G. Jacobs v sklepnih predlogih v zadevi Medion, je Splošno sodišče potrdilo, da je za „sestavljeno znamko mogoče šteti, da je podobna drugi znamki, ki je enaka ali podobna enemu od elementov sestavljene znamke samo, če slednja tvori prevladujoči element v celotnem vtisu sestavljene“, vendar je takoj za tem navedlo, da „ta pristop ne obsega samo obravnave posameznega sestavnega dela sestavljene znamke in primerjanja tega z drugo znamko“, temveč je to primerjavo „treba opraviti s preučitvijo zadevnih znamk, od katerih se vsaka šteje za celoto“, pri čemer je treba upoštevati, da „v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, [lahko] v nekaterih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov“ (točka 34).

40 — Navedena v opombi 12.

41 — Glej točko 42. To načelo je bilo že vsebovano v opredelitvi pojma „prevladujoči element“ v točki 34 zgoraj navedene sodbe Splošnega sodišča v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN).

42 — Glej na primer zgoraj navedene sodbe Calvin Klein Trademark Trust proti UUNT (točki 56 in 57); Nestlé proti UUNT (točke od 41 do 43) in DTL proti UUNT (točka 41).

posameznih podrobnosti⁴³. Iz tega pravila izhaja, da je namen *analize* elementov znamke in njihova sorazmerna teža znotraj te znamke na podlagi *povzetka* - določiti celoten vtis, ki ga ustvarja in za katerega je zelo verjetno, da si ga bo potrošnik zapomnil in bo vplival na njegove nadaljnje izbire pri nakupu. Takšno povzemanje je neizogibno tudi za znamke, ki vsebujejo več različnih elementov, od katerih vsak, če je obravnavan posamezno, prispeva k celotnemu vtisu, ne da bi ga določal. Prav tako je potrebno v okoliščinah, kot so opisane v sodbi Medion, namreč če je prejšnja znamka vsebovana v znaku tretje osebe, poleg imena njegovega podjetja⁴⁴. Splošneje, ni toliko pomemben sam položaj elementa, ki prikazuje prejšnjo znamko v poznejšem znaku, kot verjetnost, da bo javnost ta element v kontekstu tega znaka neodvisno zaznala in si ga zapomnila.

26. Drugič, ne glede na vlogo prejšnje znamke v celotnem vtisu, ki ga ustvari poznejši znak, je treba presoditi verjetnost zmede, ne abstraktno, temveč ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov primera, med katerimi so, poleg vidne, fonetične in pojmovne podobnosti med nasprotujočimi si znaki, zlasti značilnosti zadevnih proizvodov in storitev, načini trženja, večja ali manjša pozornost javnosti in navade te javnosti v zadevnem sektorju⁴⁵. Iz tega izhaja, da iz okoliščine, da prejšnja znamka v poznejši sestavljeni znamki ohrani avtonomni razlikovalni položaj, ni mogoče samodejno sklepati, da obstaja verjetnost zmede med zadevnimi znaki.⁴⁶ Natančneje, zahteva, da se zaščiti prejšnja znamka, ne dopušča, da se opusti presoja, ali obstaja ta verjetnost, kot po mojem mnenju jasno izhaja tudi iz točk 31 in 36 sodbe Medion.

27. Na podlagi načel, navedenih zgoraj, bom preučil očitke pritožnice iz prvega dela edinega pritožbenega razloga.

d) Analiza očitkov

28. Pritožnica trdi, prvič, da je Splošno sodišče ugotovilo, da ima element „doughnuts“ v znaku, za katerega se zahteva registracija, avtonomen razlikovalen položaj v smislu sodbe Medion, ne da bi preučilo vse okoliščine tega primera. V zvezi s tem navajam, prvič, da točki 96 in 97 izpodbijane sodbe, na kateri se nanašajo očitki pritožnice, predstavljata odgovor na trditev pritožnice, da element „bimbo“ prevlada v celotnem vtisu prijavljene znamke. V tem kontekstu je treba sklicevanja na sodbo Medion v teh točkah šteti za opomnik načela, potrjenega v tej sodbi, da naj ugotovitev obstoja verjetnosti zmede ne bi bila podrejena pogoju, da sestavni del sestavljenega znaka, ki predstavlja prejšnjo znamko, prevlada nad celotnim ustvarjenim vtisom sestavljenega znaka⁴⁷. Z drugimi besedami, Splošno sodišče je želelo pojasniti, da tudi če je element „bimbo“ prevladujoč, kot trdi pritožnica, to ne zadostuje za to, da postane nepomemben, ko se presoja verjetnost zmede z elementom „doughnuts“. Splošno sodišče je enako sklepalo v točki 81 izpodbijane sodbe, v kateri je navedlo, da je treba zadnjenavedeni element upoštevati pri primerjavi med zadevnimi znaki, ker ni zanemarljiv pri celotnem vtisu prijavljene znamke.

29. V teh okoliščinah menim, da Splošno sodišče ni napačno uporabilo prava s tem, da je v točki 97 izpodbijane sodbe obstoj avtonomnega razlikovalnega položaja elementa „doughnuts“ v prijavljeni znamki povežalo z njeno stopnjo razlikovanja in okoliščino, da se ne zliva z drugim elementom te znamke v pojmovno različno celoto. Prvič, to točko je treba brati z vidika ugotovitev, ki jih je Splošno sodišče podalo glede zmožnosti elementa „doughnuts“, da vzbudi pozornost javnosti in da ga ta

43 — Glej zgoraj navedene sodbe SABEL (točka 23); Lloyd Schuhfabrik Meyer (točka 25) in Medion (točka 28).

44 — Glej sklepa z dne 29. junija 2011 v zadevi adp Gauselmann proti UUNT (C-532/10 P, ZOdl., str. I-94, točka 43) in z dne 23. novembra 2010 v zadevi Enercon proti UUNT (C-204/10 P, ZOdl., str. I-156, točke od 23 do 26).

45 — Glej zgoraj navedeno sodbo SABEL (točka 22) in zgoraj navedeno sodbo Splošnega sodišča Annco proti UUNT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (točka 50).

46 — Glej v tem smislu zgoraj navedene sodbe Splošnega sodišča Annco proti UUNT – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (točka 49); L'Oréal proti UUNT – Spa Monopole (SPA THERAPY) (točka 29) in Volkswagen proti UUNT – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (točka 113); glej tudi zgoraj navedeno sodbo Becker proti Harman International Industries (točka 40).

47 — Glej zgoraj navedeno sodbo Medion (točka 32).

zaznava neodvisno, kot tudi njeno sposobnost ustvariti celoten vtis, ki ga znamka ustvari (zlasti točke od 79 do 81, 85, 86 in 92). Drugič, kot bo jasneje predstavljeno v moji preučitvi drugega dela edinega pritožbenega razloga, Splošno sodišče na podlagi ugotovitve avtonomnega razlikovalnega položaja tega elementa ni samodejno sklepalo na obstoj verjetnosti zmede.

30. Drugi očitki, da naj bi Splošno sodišče nezakonito razširilo obseg navedene sodbe, izhaja iz drugačne razlage te sodbe, kot je razlaga, ki jo predlagam v teh sklepnih predlogih, in zato po mojem mnenju temelji na pravno napačni premisi.

31. Glede na vse zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj prvi del edinega pritožbenega razloga zavrne kot neutemeljen.

B – Drugi del edinega pritožbenega razloga: nepreučitev vseh upoštevnihih okoliščin pri presoji verjetnosti zmede

1. Trditve strank

32. Prvič, pritožnica trdi, da je Splošno sodišče svoje ugotovitve glede obstoja verjetnosti zmede utemeljilo zgolj z domnevo, da ima element „doughnuts“ domnevno avtonomen razlikovalni položaj, ne da bi upoštevalo druge bistvene dejavnike, vključno z – predvsem – okoliščino, da element „bimbo“ ni samo ime podjetja, temveč tudi ugledna znamka v Španiji, ki označuje proizvode, za katere je bila zahtevana registracija, dejstvom, da se element pojavi na začetku prijavljene znamke, majhnim razlikovalnim učinkom prejšnje znamke in dejstvom, da prejšnja znamka ni upodobljena enako v prijavljeni znamki. Po mnenju pritožnice bi moralo zlasti dejstvo, da je prvi element prijavljene znamke sam ugledna znamka, pripeljati do ugotovitve Splošnega sodišča, da ni bilo verjetnosti zmede med zadevnimi znaki, po zgledu tega, kar je potrdilo Sodišče v navedeni sodbi Becker proti Harman International Industries.

33. Drugič, pritožnica trdi, da izpodbijana sodba ni zadostno obrazložena, saj Splošno sodišče ni pojasnilo razlogov, zaradi katerih se zadevna javnost ne bi zmenila za prvi element sestavljene znamke, ki označuje dobro poznan trgovski izvor zadevnih proizvodov, njihov izvor pa bi pripisala imetniku prejšnje znamke ali gospodarsko povezanim podjetjem.

34. Tretjič, pritožnica poudarja, da je kontekst, v katerem je Sodišče izdalo sodbo Medion, drugačen od tega primera, v katerem bi bilo, za razliko od sektorja elektronskih proizvodov, nenavadno, da bi se dve konkurenčni podjetji povezali.

35. UUNT in družba Panrico trdita, da so trditve pritožnice delno nedopustne in delno očitno neutemeljene.

2. Analiza

36. Čeprav se strinjam s premiso, na katero se sklicuje pritožnica, namreč da sodba Medion ne dopušča niti odstopanja od merila celotnega vtisa, ki ga ustvari sestavljena znamka, niti opustitve celovite presoje verjetnosti zmede, vseeno menim, da so očitki pritožnice v tem delu edinega pritožnega razloga neutemeljeni.

37. Na podlagi razlage celotnega besedila izpodbijane sodbe, ne pa selektivno izbranih delov, tako kot to predlaga pritožnica, jasno izhaja, da Splošno sodišče obstoja verjetnosti zmede ni utemeljilo samo z okoliščino, da ima element „doughnuts“ v prijavljeni znamki domnevno avtonomen razlikovalni položaj, temveč se je pri celoviti presoji oprlo na več dejavnikov, v skladu s sodno prakso, ki jo je navedlo v točki 51 sodbe.

38. V nasprotju s trditvami pritožnice je Splošno sodišče pri primerjavi zadevnih znamk upoštevalo domnevni ugled znamke BIMBO in tudi dejstvo, da je ta znamka prvi od dveh elementov, ki tvorita prijavljeno znamko. Glede prvega dejstva, ob tem da Splošno sodišče ni zavrnilo okoliščine, da element sestavljenega znaka, ki je ugledna znamka, lahko ima vlogo pri presoji sorazmerne teže, ki jo imajo različni sestavni deli tega znaka, je vseeno navedlo, da to samodejno ne pomeni, da mora biti primerjava med zadevnimi znamkami omejena na upoštevanje tega edinega elementa, če postane jasno, da drugi elementi znaka niso zanemarljivi v celotnem vtisu, ki ga znak ustvari⁴⁸. Glede drugega dejstva je Splošno sodišče v točkah 80, 83 in 84 izpodbijane sodbe navedlo, da čeprav je v prijavljeni znamki element „doughnuts“ za elementom „bimbo“, še vedno lahko pritegne pozornost španske javnosti, ker je daljši, zaporedje soglasnikov „ghn“ pa je neobičajno v španščini in ga je zato treba upoštevati pri presoji vidne podobnosti med nasprotujočimi si znaki. Sodišče v pritožbenem postopku ne more presojati teh dejstev.

39. V nasprotju s tem, kar trdi pritožnica, je Splošno sodišče prav tako upoštevalo okoliščino, da prejšnja znamka v prijavljeni znamki ni bila upodobljena enako, ob tem pa v točki 82 poudarilo, da je bila tretja črka v sorazmerno dolgi besedi edina razlika med prejšnjo znamko in elementom, ki jo upodablja. Splošno sodišče je navedlo, da ta razlika ni bistveno spremenila niti dolžine niti, s fonetičnega vidika, izgovarjave zadevne besede.

40. V zvezi s trditvijo, da element „bimbo“ ni samo firma podjetja, temveč tudi ugledna znamka za zadevne proizvode v Španiji, menim, da pritožnica iz tega dejstva ne izpelje nobene posebne pravne posledice. Če želi tako razlikovati med to zadevo in postopkom v glavni stvari v zadevi Medion, menim, da je v sistematiki sodbe, izdane v tej zadevi, popolnoma nepomembno dejstvo, da se prejšnja znamka uporablja v sestavljenem znaku tretje stranke v kombinaciji z imenom tretje stranke ali z znamko v njegovi lasti. Na eni strani je v točki 36 te sodbe Sodišče postavilo v isti položaj dve okoliščini, na drugi strani pa je iz navedb predložitvenega sodišča jasno izhajalo, da vključitev firme podjetja v znamko ni bila običajna na trgu zadevnih proizvodov, zato je ime družbe izgubilo svojo običajno vlogo znaka, ki označuje podjetje, in prevzelo vlogo elementa, ki označuje proizvod⁴⁹.

41. V okviru celovite presoje verjetnosti zmede je Splošno sodišče upoštevalo stopnjo vidne in fonetične podobnosti med zadevnima znakoma, ki je bila opredeljena kot običajna, enakost zadevnih proizvodov (točka 91), običajni razlikovalni učinek prejšnje znamke (točka 92) (točke od 95 do 97), naravo zadevnih proizvodov in precej nizko pozornost javnosti ob nakupu (točka 99). Nazadnje je Splošno sodišče ob sklicevanju na vse te dejavnike – zlasti običajne vidne in fonetične podobnosti med znaki in enakosti proizvodov – ugotovilo, da obstaja verjetnost zmede.

42. V takih okoliščinah menim, da Splošnemu sodišču ni mogoče očitati, da je samodejno sklepalo na obstoj verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znakov iz avtonomnega razlikovalnega položaja elementa „doughnuts“ v prijavljeni znamki in da ni opravilo celovite presoje verjetnosti zmede.

43. Prav tako je treba očitek, da izpodbijana sodba ni dovolj obrazložena, zavriniti. Razlogi, zaradi katerih je Splošno sodišče zavrnilo trditev pritožnice, da element „bimbo“ domnevno odločno prevladuje v prijavljeni znamki, so navedeni v točkah od 95 do 97 in tudi v točkah od 76 do 81 izpodbijane sodbe.

44. Nazadnje, trditev pritožnice, da se na sodbo Medion v tem primeru ni mogoče sklicevati zaradi različnih trgovskih praks v sektorju proizvodov zabavne elektronike in sektorju slašičarskega peciva, je po mojem mnenju neutemeljena. V nasprotju s trditvami pritožnice iz sodbe in sklepnih predlogov v tej zadevi ne izhaja, da je pogostost gospodarskih stikov med podjetji, ki delujejo na zadevnem trgu, del dejanskega okvira v glavnem postopku, kot ga je opisalo predložitveno sodišče. Kot je bilo že

48 — Točki 77 in 78.

49 — Glej zgoraj navedene sklepane predloge generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa (točki 9 in 10).

poudarjeno v točki 40 teh sklepnih predlogov, je to sodišče že navedlo, da je v običajni praksi v zvezi z oznakami v zadevnem gospodarskem sektorju prevladujoče proizvajalčevo ime, ki bi sicer bilo drugotnega pomena glede na celoten vtis, ki ga ustvari sestavljeni znak⁵⁰. Pritožnica ni niti dokazala niti navedla, da obstajajo takšne trgovske prakse na trgu zadevnih proizvodov, ki jih je treba vsekakor upoštevati kot pomemben dejavnik pri celoviti presoji verjetnosti zmede, če se potrdi njihov obstoj.

45. Na podlagi zgornjih preudarkov Sodišču predlagam, da tudi drugi del edinega pritožbenega razloga zavrne kot neutemeljen.

V – Predlog

46. Glede na zgornje ugotovitve Sodišču predlagam, naj tožbo zavrne, pritožnici pa naloži plačilo stroškov.

50 — Glej zgoraj navedene sklepne predloge generalnega pravobranilca F. G. Jacobsa (točke od 8 do 10).