



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 26. septembra 2014*

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost — Figurativna znamka KW SURGICAL INSTRUMENTS — Prejšnja nacionalna besedna znamka Ka We — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Člen 8(1)(b) Uredbe (EES) št. 207/2009 — Pritožbeni postopek — Obseg preizkusa, ki ga mora opraviti odbor za pritožbe — Dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke — Zahteva vložena pri oddelku za pritožbe — Zavrnitev registracije prijavljene znamke brez predhodnega preizkusa pogoja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke — Napačna uporaba prava — Pooblastilo za spremembo“

V zadevi T-445/12,

Koscher + Würtz GmbH, s sedežem v Spaichingenu (Nemčija), ki jo zastopajo P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier in A. Kramer, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Schifko, agent,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT je

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., s sedežem v Aspergu (Nemčija),

katere predmet je tožba zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 6. avgusta 2012 (zadeva R 1675/2011-4), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. in družbo Koscher + Würtz GmbH,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, S. Gervasoni (poročevalec) in L. Madise, sodnika,

sodna tajnica: C. Heeren, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 8. oktobra 2012,

na podlagi odgovora na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. januarja 2013,

* Jezik postopka: nemščina.

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 2. maja 2013,
na podlagi duplike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 12. julija 2013,
na podlagi spremembe sestave senatov Splošnega sodišča,
na podlagi obravnave z dne 29. aprila 2014
izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Mednarodni urad svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) je 25. aprila 2008 tožeči stranki, družbi Koscher + Würtz GmbH, mednarodno registracijo, v kateri je imenovana Evropska skupnost, odobril za ta figurativni znak:



- 2 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) je 31. julija 2008 prejel obvestilo o mednarodni registraciji tega znaka.
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razreda 10 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in ustrezajo naslednjemu opisu: „Kirurški, medicinski, zobni in veterinarski aparati in instrumenti, umetni udi, oči in zobje, ortopedski izdelki; kirurški material za šivanje“.
- 4 Družba Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (v nadaljevanju: vložnica ugovora) je 8. maja 2009 na podlagi člena 41 Uredba Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) vložila ugovor zoper registracijo prijavitelne znamke za zgoraj v točki 3 navedene proizvode.

- 5 Ugovor je temeljil na prejšnji nacionalni besedni znamki Ka We, prijavljeni 19. aprila 1930 in registrirani 25. novembra 1930 v Nemčiji pod št. 426260 za te proizvode iz razreda 10: „medicinski in sanitarni aparati in instrumenti, slušni pripomočki, sanitarni povoji, umetni udi (razen proizvodov iz gume ali podobnih materialov)“.
- 6 V utemeljitev ugovora je bil naveden razlog iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in sicer obstoj verjetnosti zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko.
- 7 Oddelek za ugovore je 23. junija 2011 zavrnil ugovor z utemeljitvijo, da med nasprotnojučima znamkama verjetnost zmede ne obstaja.
- 8 Vložnica ugovora je 16. avgusta 2011 pri UUNT na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 zoper odločbo oddelka za ugovore vložila pritožbo.
- 9 Četrty odbor za pritožbe je z odločbo z dne 6. avgusta 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) razveljavil odločbo oddelka za ugovore in tožeči stranki odrekel varstvo mednarodne registracije v skupnosti.
- 10 Odbor za pritožbe je uvodoma opozoril, da je upoštevna javnost nemška javnost, in sicer strokovna javnost z izvedenskim znanjem na zdravstvenem področju (točki 13 in 14 izpodbijane odločbe).
- 11 Odbor za pritožbe je, enako kot oddelek za ugovore, menil, da so si proizvodi, ki so označeni s prijavljeno znamko, in proizvodi, ki so označeni s prejšnjo znamko, podobni (točka 15 izpodbijanega sklepa).
- 12 V zvezi s primerjavo znakov je odbor za pritožbe opozoril, da prejšnja znamka in prijavljena znamka vsebujeta enak element, in sicer črki „k“ in „w“, ki tvorita prevladujoč in najbolj razlikovalen del prijavljene znamke in sta začetnici prejšnje znamke Ka We. Odbor za pritožbe je zato menil, da med tema dvema znamkama obstaja, čeprav majhna, vizualna podobnost. Poleg tega je navedel, da bi nemško govoreča oseba besedni element „kv“ in znamko kawe izgovorila enako ter da bi bili znamki, odvisno od tega, ali bi opisni del v angleščini prijavljene znamke (to je „surgical instruments“) izgovorila ali ne, fonetično enaki ali zelo podobni. Pojasnil je, da pojmovna primerjava ni primerna (točke od 16 do 18 izpodbijanega sklepa).
- 13 Odbor za pritožbe je na podlagi zlasti zgornjih ugotovitev in dejstva, da naj bi se proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, naročali tudi po telefonu, kar naj bi povečalo upoštevnost fonetične primerljivosti znank, ugotovil, da obstaja verjetnost zmede (točki 19 in 20 izpodbijanega sklepa).

Predlogi strank

- 14 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
 - izpodbijano odločbo razveljavi;
 - UUNT naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki so nastali pred odborom za pritožbe in oddelkom za ugovore.
- 15 Poleg tega tožeča stranka v točki 50 tožbe navaja:

„Tožba je utemeljena. Ker med zadevnima znakoma ne obstaja verjetnost zmede, je treba ugovor zavrniti. Odločbo odbora za pritožbe je zato treba razveljaviti.“

- 16 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 17 Tožeča stranka je med zaslišanjem glede predmeta tožbe, zlasti glede obsega točke 50 tožbe, na obravnavi pojasnila, da ne predlaga zgolj razveljavitve izpodbijane odločbe, ampak tudi njeno spremembo, če Splošno sodišče razpolaga z elementi, ki mu omogočajo zavrnitev ugovora.

Pravo

Obseg predlogov tožeče stranke

- 18 Glede na formulacijo tožbe – zlasti njene točke 50 ter pojasnil, ki jih je tožeča stranka podala na obravnavi – je treba šteti, da se z njo hkrati predlaga razveljavitev in sprememba.
- 19 Tožeča stranka v utemeljitev obeh predlogov navaja dva tožbena razloga; s prvim se zatrjuje, da je odbor za pritožbe glede na člen 42(2) Uredbe 2007/2009 napačno uporabil pravo, s tem ko je ugodil ugovoru, ne da bi preizkusil ali se prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala, z drugim se zatrjuje neobstoj verjetnosti zmede.

Prvi tožbeni zalog: odbor za pritožbe ni preizkusil pogoja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke

- 20 Tožeča stranka, sklicujoč se na člen 42(2) Uredbe št. 207/2009, med drugim zatrjuje, da čeprav je v okviru postopka z ugovorom opozorila na vprašanje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, se odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi o tem vprašanju ni izrekel.
- 21 Po mnenju UUNT ta tožbeni razlog ni dopusten. Vprašanje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke naj ne bi imelo zveze s predmetom postopka. Poleg tega naj bi se tožeča stranka le na splošno sklicevala na pripombe, izražene v okviru upravnega postopka, čeprav je bil pred UUNT uporabljen drug jezik kot v postopku pred Splošnim sodiščem, in naj v tožbi ne bi uveljavljala kršitve člena 42(2) Uredbe št. 207/2009. Taka kršitev naj bi bila ob neupoštevanju določb člena 44(1) Poslovnika Splošnega sodišča zatrjevana šele v repliki.

Dopustnost tožbenega razloga

- 22 Treba je spomniti, da mora v skladu s členom 44(1) Poslovnika, ki se v skladu s členoma 130(1) in 132(1) tega poslovnika uporablja za zadeve intelektualne lastnine, vloga, s katero se postopek začne, vsebovati povzetek razlogov, na katere se sklicuje. V skladu z ustaljeno sodno prakso velja, da čeprav je telo besedila tožbe glede posamičnih vprašanj lahko podprto in dopolnjeno s sklicevanjem na povzetke dokumentov, ki so ji priloženi, pa splošno sklicevanje na druge dokumente ne more odtehtati pomanjkanja bistvenih elementov pravnega utemeljevanja, ki morajo biti v tožbi v skladu z zgoraj navedenimi določbami (sodba Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2006 v zadevi Bitburger Brauerei proti UUNT – Anheuser-Busch (BUD, American Bud in Anheuser Busch Bud), združene zadeve od T-350/04 do T-352/04, ZOdl., str. II-4255, točka 33).
- 23 V zvezi s tem je treba poudariti, da se tožeča stranka v utemeljitev tožbenega razloga, s katerim zatrjuje, da odbor za pritožbe ni preizkusil, ali se prejšnja znamka resno in dejansko uporablja, v tožbi izrecno sklicuje na člen 42(2) Uredbe št. 207/2009, na podlagi katerega lahko prijavitelj zadevne znamke Skupnosti vložiti zahtevo, da naj vložnik ugovora priskrbi dokaz o tem, da se je prejšnja

znamka Skupnosti resno in dejansko uporabljala. Tožeča stranka prav tako pojasnjuje, da je to vprašanje izpostavila v okviru postopka z ugovorom v vlogi z dne 14. marca 2011. Nazadnje, tožeča stranka dodaja, da se oddelku za pritožbe s tem vprašanjem ni bilo treba ukvarjati, saj je ocenil, da med nasprotujočima si znamkama ne obstaja verjetnost zmede.

- 24 Zato so v tožbi navedeni bistveni elementi utemeljevanja tožeče stranke.
- 25 Dejstvo, da so listine, na katere se sklicuje tožba, v drugem jeziku kot je jezik postopka pred Splošnim sodiščem, nima nobenega vpliva na ugotovitev iz prejšnje točke.
- 26 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je v nasprotju s trditvami UUNT prvi tožbeni razlog dopusten.

Utemeljenost tožbenega razloga

- 27 Na podlagi členov 42(2) in 15(1) Uredbe št. 207/2009 se ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti zavrne, če imetnik obravnavane prejšnje znamke ne priskrbi dokaza, da jo je resno in dejansko uporabljal v obdobju petih let pred datumom objave prijave znamke Skupnosti. Po drugi strani pa, če uspe imetniku prejšnje znamke priskrbeti tak dokaz, UUNT nadaljuje s preizkusom razlogov za zavrnitev, ki jih je uveljavljala nasprotna stranka.
- 28 Poleg tega člen 64(1) Uredbe št. 207/2009 določa, da lahko odbor za pritožbe izvršuje katero koli pooblastilo v pristojnosti oddelka, ki je izdal odločbo, zoper katero je bila vložena pritožba, ali pa preda primer temu oddelku v nadaljnjo obravnavo. Tako iz te odločbe kot iz sistematike te uredbe izhaja, da ima odbor za pritožbe pri odločanju o pritožbi na voljo enaka pooblastila kot oddelek, ki je izdal izpodbijano odločbo, in da se njegov preizkus nanaša na celoten spor, kakršen je v trenutku, ko odloča. Iz tega člena in ustaljene sodne prakse je prav tako razvidno, da obstaja funkcionalna kontinuiteta med različnimi organi UUNT, namreč med preizkuševalcem, oddelkom za ugovore, oddelkom za upravljanje znamk in pravne zadeve ter oddelkom za izbris na eni strani in odbori za pritožbe na drugi strani. Iz te funkcionalne kontinuitete med različnimi stopnjami UUNT izhaja, da morajo v okviru ponovnega preizkusa, ki so ga odbori za pritožbe zavezani opraviti glede odločb, ki so jih sprejeli prvostopenjski organi UUNT, odločitve odborov za pritožbe temeljiti na vseh dejanskih in pravnih elementih, ki so jih stranke navedle pred prvostopenjskim organom ali v pritožbenem postopku (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 10. julija 2006 v zadevi La Baronia de Turis proti UUNT – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, ZOdl., str. II-2085, točke od 56 do 58 in navedena sodna praksa).
- 29 Splošno sodišče je že razsodilo, da obseg preizkusa, ki ga je dolžan opraviti odbor za pritožbe UUNT ob upoštevanju odločbe, ki je predmet pritožbe (v obravnavani zadevi je to odločba oddelka za ugovore), ni odvisen od tega, ali stranka, ki je vložila pritožbo, uveljavlja kak poseben razlog glede te odločbe s tem, da graja, kako je oddelek UUNT, ki je odločal na prvi stopnji, razlagal ali uporabil pravno pravilo, ali celo, kako je ta oddelek presojal kak dokazni element. Zato mora odbor za pritožbe – tudi če stranka, ki je vložila pritožbo pred odborom za pritožbe, ni uveljavljala kakega posebnega razloga – vendarle glede na vse upoštevne pravne in dejanske elemente, ki so mu na voljo, preizkusiti, ali je mogoče ob odločanju o pritožbi zakonito izdati novo odločbo z istim izrekom, kot ga ima odločba, ki je predmet pritožbe. Vprašanje, ali je med dejstvi in dokazi, ki jih je predložila druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, tudi dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke, je del preizkusa, ki ga mora odbor za pritožbe UUNT opraviti v zvezi z odločbo, ki je predmet pritožbe (sodba Splošnega sodišča z dne 8. julija 2004 v zadevi Sunrider proti UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, ZOdl., str. II-2811, točka 21).
- 30 V zvezi s tem je treba poudariti, da je učinek vložitve zahteve, naj vložnik ugovora dokaže resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, ta, da mora vložnik ugovora dokazati resno in dejansko uporabo njegove znamke, sicer se njegov ugovor zavrne. Ko torej prijavitelj znamke enkrat sproži vprašanje

resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, mora biti to vprašanje načeloma rešeno pred odločitvijo o samem ugovoru. Tako zahteva za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke v postopek z ugovorom vnaša posebno in predhodno vprašanje ter v tem smislu spreminja njegovo vsebino (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 22. marca 2007 v zadevi Saint-Gobain Pam proti UUNT – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, ZOdl., str. II-757, točka 37).

- 31 Okoliščine obravnavane zadeve je treba proučiti glede na pravkar navedeno sodno prakso.
- 32 V zvezi s tem je tožeča stranka, kot je razvidno iz listin spisa, v postopku z ugovorom vložila zahtevo na podlagi člena 42(2) Uredbe št. 207/2009, in niti oddelek za ugovore niti odbor za pritožbe se ni izrekel glede vprašanja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke.
- 33 Najprej, iz spisa postopka pred odborom za pritožbe namreč izhaja, da je tožeča stranka v vlogi z dne 10. septembra 2010 navedla, da je bila prejšnja znamka registrirana od leta 1930 in da zato tožeča stranka na podlagi člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 od vložnice ugovora zahteva, naj priskrbi dokaz o resni in dejanski uporabi te znamke. Prav tako je iz spisa postopka pred odborom za pritožbe razvidno, da je tožeča stranka v vlogi z dne 14. marca 2011 znova prerekala ugotovljeno naravo resne in dejanske uporabe prejšnje znamke. Dalje, v odločbi oddelka za ugovore, ki se nahaja v spisu postopka pred odborom za pritožbe, je pojasnjeno: „Ker ugovor glede na določbe 8(1) člena Uredbe št. 207/2009 ni utemeljen, ni treba preizkusiti dokaza o uporabi, ki ga je predložila vložnica ugovora.“ Nazadnje, iz izpodbijane odločbe je razvidno, da je odbor za pritožbe razveljavil odločbo oddelka za ugovore in tožeči stranki odrekel varstvo v Skupnosti mednarodne registracije, ki jo je tožeča stranka pridobila, ne da bi se izrekel o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke.
- 34 Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih dejstev je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe napačno uporabil pravo. Čeprav je tožeča stranka pred oddelkom za ugovore podala zahtevo glede dejanske in resne uporabe prejšnje znamke, je odbor za pritožbe tožeči stranki odrekel varstvo pridobljene mednarodne registracije v Skupnosti, ne da bi se pred tem preizkusilo vprašanje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke Skupnosti.
- 35 Dodati je treba, da se Splošno sodišče lahko opre na listine iz spisa postopka pred odborom za pritožbe, na katere se stranke dovolj natančno sklicujejo.
- 36 Iz vsega navedenega izhaja, da je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi.
- 37 Zato je treba ugoditi predlogom tožeče stranke za razveljavitev izpodbijane odločbe.
- 38 Poleg tega je tožeča stranka, kot je bilo omenjeno zgoraj (točka 18), vložila tudi predlog za spremembo.
- 39 Prvi tožbeni razlog pa lahko vodi le do razveljavitve izpodbijane odločbe in vrnitve zadeve pred odbor za pritožbe. Namreč, v okviru preizkusa tega tožbenega razloga se je Splošno sodišče izreklo o verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama. Poleg tega je treba spomniti, da pooblastilo za spremembo, ki ga ima Splošno sodišče na podlagi člena 65(3) Uredbe št. 207/2009, temu ne daje možnosti, da opravi presojo glede predmeta, do katerega se odbor za pritožbe še ni opredelil. Izvajanje pooblastila za spremembo mora biti zato načeloma omejeno na položaje, v katerih Splošno sodišče po izvedbi nadzora nad presojo odbora za pritožbe na podlagi že ugotovljenih dejanskih in pravnih okoliščin lahko sprejme odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe (sodba Sodišča z dne 5. julija 2011 v zadevi Edwin proti UUNT, C-263/09 P, ZOdl., str. I-5853, točka 72). Tako v obravnavani zadevi Splošno sodišče ne more opraviti nobene presoje glede resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, saj odbor za pritožbe o njej ni odločil.
- 40 Nasprotno pa bi lahko drugi tožbeni razlog, ki se nanaša na neobstoj verjetnosti zmede, če se ugotovi, da je utemeljen, tožeči stranki omogočil celovito rešitev spora, to je zavrnitev ugovora. Poleg tega je treba poudariti, da odbor za pritožbe je odločil o verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama.

41 Splošno sodišče mora torej preučiti drugi tožbeni razlog.

Drugi tožbeni razlog: neobstoj verjetnosti zmede

- 42 Opozoriti je treba, da se v skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke registracija prijavljene znamke zavrne, če zaradi njene enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede pri javnosti na ozemlju, na katerem je prejšnja znamka zaščitena. Verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko. Poleg tega je na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 207/2009 za prejšnje znamke treba šteti znamke, registrirane v državi članici, z datumom zahteve za registracijo, ki je starejši od datuma zahteve za registracijo blagovne znamke Skupnosti.
- 43 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja takrat, kadar bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. V skladu z isto sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, in sicer glede na to, kako upoštevna javnost zazna znake in zadevne proizvode ali storitve, in ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov v zadevi, zlasti soodvisnosti podobnosti znakov in podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).

Upoštevna javnost

- 44 V skladu s sodno prakso je treba v okviru celovite presoje verjetnosti zmede upoštevati povprečnega potrošnika zadevne kategorije proizvodov, ki je normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko pozornost povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 13. februarja 2007 v zadevi Mundipharma proti UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., str. II-449, točka 42 in navedena sodna praksa).
- 45 V tej zadevi je odbor za pritožbe v točki 13 izpodbijane odločbe navedel, česar se pred Splošnim sodiščem ne izpodbija, da je verjetnost zmede treba presojati glede na nemško javnost, saj je bila prejšnja znamka registrirana in varovana v Nemčiji. Odbor za pritožbe je v točki 14 izpodbijane odločbe ugotovil, česar se prav tako ne izpodbija pred Splošnim sodiščem, da so proizvodi, ki jih pokrivata nasprotujoča si znaka, namenjeni strokovni javnosti z izvedenskim znanjem na zdravstvenem področju in da je pozornost te javnosti posebno visoka.

Primerjava proizvodov

- 46 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba za presojo podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki opredeljujejo odnos med njimi. Ti dejavniki vključujejo zlasti naravo, namen in uporabo teh proizvodov ali storitev ter tudi to, ali gre za konkurenčne ali dopolnjujoče se proizvode ali storitve. Mogoče je upoštevati tudi druge dejavnike, kot so na primer distribucijski kanali zadevnih proizvodov (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 11. julija 2007 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, ZOdl., str. II-2579, točka 37 in navedena sodna praksa).
- 47 Odbor za pritožbe je v točki 15 izpodbijane odločbe menil, da so se proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, uporabljali v zdravstvene namene in da so bili njihov namen, narava in uporaba enaki kot namen, narava in uporaba proizvodov, ki jih označuje prijavljena znamka.

48 Tožeča stranka tej presoji oporeka. Vendar brez podrobne opredelitve zgolj zatrjuje, da proizvodi niso enaki ali podobni in se sklicuje na vlogo, predloženo v postopku z ugovorom. Te trditve pa upoštevaje listine iz spisa ne zadostujejo, da bi bilo mogoče ugotoviti, da zadevni proizvodi niso enaki ali vsaj podobni.

Primerjava znakov

49 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vizualne, fonetične ali pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavin. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima glavno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V tem smislu povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (sodbi Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23, in z dne 17. oktobra 2013 v zadevi Isdin proti UUNT in Bial-Portela, C-597/12 P, točka 19).

50 Presoja podobnosti med znamkama se ne more omejiti samo na upoštevanje sestavnega dela sestavljene znamke in njegovega primerjanja z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako znamko kot celoto, kar ne izključuje, da lahko v celotnem vtisu, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v nekaterih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov (glej sodbo Sodišča z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 41 in navedena sodna praksa). Presajo podobnosti je mogoče zgolj na podlagi prevladujočega elementa opraviti le, če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti (zgoraj navedena sodba Sodišča UUNT proti Shaker, točka 42, in sodba Sodišča z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT, C-193/06 P, ZOdl., str. I-00114, točka 42). To bi se lahko zgodilo, zlasti če bi ta del na podobi znamke, ki se je upoštevna javnost spomni, prevladoval, tako da se pri celotnem vtisu, ki ga znamka daje, drugi deli lahko zanemarijo (zgoraj navedena sodba Nestlé proti UUNT, točka 43).

– Vizualna podobnost

51 Glede vizualne primerjave dveh znamk je treba najprej poudariti, da nič ne nasprotuje temu, da se preveri obstoj vizualne podobnosti med besedno in figurativno znamko, saj imata ti vrsti znamk grafično obliko, ki lahko daje vizualni vtis (glej sodbo Splošnega sodišča z dne 4. maja 2005 v zadevi Chum proti UUNT – Star TV (STAR TV), T-359/02, ZOdl., str. II-1515, točka 43 in navedena sodna praksa).

52 Dalje, odbor za pritožbe je v izpodbijani odločbi menil, da med nasprotujočima si znamkama obstaja majhna vizualna podobnost. Navedel je, da čeprav besedi „surgical“ in „instruments“ ter figurativne elemente vsebuje zgolj prijavljena znamka, pa oba znaka vsebujeta črki „k“ in „w“, ki tvorita prevladujoč in najbolj razlikovalen del prijavljene znamke in sta začetnici prejšnje znamke.

53 Tožeča stranka nasprotno trdi, da v okviru preizkusa, ki mora biti celovit, ta dva znaka, glede na pomen dodatnih besed „surgical“ in „instruments“ ter figurativne elemente, ki jih vsebuje zgolj prijavljena znamka, nista vizualno podobna.

54 V zvezi s tem je treba navesti, da tvorita črki „k“ in „w“, ki sta začetnici dveh besed, ki sestavljata prejšnjo znamko, glede na svojo velikost in dejstvo, da sta bistveno bolj odebeljeni kot ostali elementi te znamke, prevladujoč element prijavljene znamke. Poleg tega je element, ki ga tvori kombinacija teh dveh črk, bolj razlikovalen od drugih elementov te znamke, se pravi od dodatnih besed „surgical“ in „instruments“ ter figurativnih elementov, ki so sestavljeni iz polkroga in reprodukcije kirurškega instrumenta.

55 Glede na navedeno je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe na podlagi celotnega vtisa obeh nasprotujočih si znakov lahko upravičeno zaključil, da med njima majhna vizualna podobnost obstaja.

56 Okoliščina, da je v prijavljeni znamki za zapis črki „k“ in „w“ uporabljena drugačna pisava kot v prejšnji znamki, ne more izpodbiti ugotovitve iz prejšnje točke zlasti, ker je prejšnja znamka besedna znamka in se zato ne razlikuje po uporabi posebne vrste pisave (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 2. decembra 2009 v zadevi Volvo Trademark proti UUNT – Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, ZOdl., str. II-4415, točka 37).

– Fonetična podobnost

57 Odbor za pritožbe je v točki 17 izpodbijane odločbe ocenil, da sta nasprotujoča si znaka, odvisno od tega, ali se dodatni besedi „surgical“ in „instruments“ izgovorita ali ne, fonetično enaka oziroma zelo podobna.

58 Tožeča stranka trdi, da besedi „surgical“ in „instruments“ fonetično nista tako nepomembni, da bi ju bilo mogoče prezreti, in torej vnašata očitno razliko med prijavljeno in prejšnjo znamko.

59 V zvezi s tem je treba poudariti, da taka razlika, kot je omenjena v prejšnji točki, ne spremeni enakosti začetka fonetične celote, ki jo tvori prijavljena znamka, v primerjavi s fonetično celoto, ki jo tvori prejšnja znamka.

60 Iz sodne prakse izhaja, da je potrošnik na splošno pozornejši na začetek kakor na konec znamke (sodba Splošnega sodišča z dne 7. septembra 2006 v zadevi Meric proti UUNT – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, ZOdl., str. II-2737, točka 51).

61 Zato je treba ugotoviti veliko fonetično podobnost ali celo – če zadevna javnost izgovori zgolj skrajšano obliko prijavljene znamke besedi „surgical“ in „instruments“ pa izpusti – enakost nasprotujočih si znamk.

62 Poudariti je treba, da trditev tožeče stranke, da bo upoštevna javnost, ki jo sestavljajo strokovnjaki, vedela, da je besedni element „kw“ prijavljene znamke okrajšava za imeni Koscher in Würtz in ga bodo zato izgovorili, temelji zgolj na preprosti trditvi. Poleg tega taka izgovarjava ne bi zmanjšala verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama, saj lahko predstavlja tako imeni Kirchner in Wilhelm kot Koscher in Würtz.

63 Odbor za pritožbe je tako lahko na podlagi celotnega vtisa obeh nasprotujočih si znamk upravičeno zaključil, da sta ti fonetično enaki ali zelo podobni.

– Pojemovna podobnost

64 Tožeča stranka upravičeno trdi, da imata besedi „surgical“ in „instruments“, ki sta prisotni samo v prijavljeni znamki, za en del upoštevne javnosti določen pomen. Tako je odbor za pritožbe v točki 18 izpodbijane odločbe zmotno ocenil, da nasprotujoča si znaka nimata nobenega pomena.

65 Vendar je treba poudariti, da če bi se besedi „surgical“ in „instruments“ upoštevali v okviru analize pojmovne podobnosti, bi ju, kot odbor za pritožbe upravičeno navaja v točki 18 izpodbijane odločbe, angleško govoreče osebe v Nemčiji razumele, kot da se nanašata na medicinske aparate, ki se uporabljajo v kirurgiji. Upoštevanje teh dodatnih besed torej ne bi odpravilo verjetnosti zmede.

66 V okviru celovite analize verjetnosti zmede bo treba presoditi, ali lahko prisotnost pojmovnega elementa „surgical instruments“ ovrže ugotovitev odbora za pritožbe, da obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama.

Verjetnost zmede

- 67 Celovita presoja verjetnosti zmede pomeni neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki in zlasti podobnostjo znamk ter podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko majhno podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večja podobnost med znamkami in obratno (sodba Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17, in sodba Splošnega sodišča z dne 14. decembra 2006 v zadevi Mast-Jägermeister proti UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre in drugi), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, ZOdl., str. II-5409, točka 74].
- 68 Najprej je treba navesti, da je odbor za pritožbe v točki 19 izpodbijane odločbe navedel, da ima prejšnja znamka povprečen razlikovalni učinek.
- 69 V zvezi s tem je treba opozoriti, da priznanje šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke samo po sebi ne preprečuje, da se ugotovi obstoj verjetnosti zmede (glej v tem smislu sklep Sodišča z dne 27. aprila 2006 v zadevi L'Oréal proti UUNT, C-235/05 P, ZOdl., str. I-00057, točke od 42 do 45). Namreč, čeprav je treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke, je to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako bi lahko, tudi če bi prejšnja znamka imela šibek razlikovalni učinek, obstajala verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti med znakoma in zadevnimi proizvodi ali storitvami (glej sodbi Splošnega sodišča z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 61, in z dne 13. Decembra 2007 v zadevi Xentral proti UUNT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, ZOdl., str. II-5213, točka 70 in navedena sodna praksa)
- 70 Nato je treba opozoriti, da člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 določa, da se registracija znamke zavrne, če obstaja „verjetnost“ zmede.
- 71 V obravnavani zadevi drži, da so besedi „surgical“ in „instruments“ ter figurativni elementi, ki so sestavljeni iz polkroga in reprodukcije kirurškega instrumenta, prisotni samo v prijavljeni znamki.
- 72 Vendar ob upoštevanju, prvič, prisotnosti črk „k“ in „w“ v obeh nasprotujočih si znamkah, drugič, dejstva, da ti črki, ki sta začetnici dveh besed, ki sestavljata prejšnjo znamko, tvorita z vizualnega vidika prevladujoč in najbolj razlikovalen del prijavljene znamke, in tretjič, enake nemške izgovarjave znamke Ka We in besednega elementa „kw“, razlike, navedene v prejšnji točki ne zadoščajo, da upoštevni potrošnik ob celoviti presoji teh znamk ne bi imel vtisa, da sta si le-ti vizualno le malo podobni in fonetično enaki ali zelo podobni (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 20. januarja 2010 v zadevi Nokia proti UUNT – Medion (LIFE BLOG), T-460/07, ZOdl., str. II-89, točki 54 in 56 in navedena sodna praksa).
- 73 Dodati je treba, da prisotnost, kar zadeva samo prijavljeno znamko, besednega elementa „surgical instruments“, nikakor ne more izničiti v prejšnji točki ugotovljene vizualne in fonetične podobnosti med zadevnima znamkama (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 23. marca 2006 v zadevi Mühlens proti UUNT, C-206/04 P, ZOdl., str. I-2717, točka 36).
- 74 Nazadnje, tudi ob predpostavki, da proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, niso enaki, pa vsaj stopnja podobnosti, ki obstaja med njimi, kadar se upoštevajo vsi proizvodi, na katere se nanaša prejšnja znamka, zadošča, da se lahko ugotovi verjetnost zmede.
- 75 Tako v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, ni bilo ugotovljeno, da bi odbor za pritožbe napačno uporabil pravo s tem, ko je ocenil, da obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama.
- 76 Trditve tožeče stranke ne morejo ovreči zgornjega sklepa.

- 77 Prvič, okoliščina, da naj bi bila prejšnja znamka registrirana kot kombinacija dveh besed „ka“ in „we“, tudi če bi bila dokazana, ne bi omogočala ugotovitve, da verjetnost zmede ne obstaja.
- 78 Drugič, tožeča stranka ni dokazala, da lahko okoliščina – da so proizvodi, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki, namenjeni strokovni javnosti z izvedenskim znanjem na zdravstvenem področju, da je pozornost te javnosti posebno visoka in da je število dobaviteljev zadevnih proizvodov omejeno – izključi vsakršno verjetnost zmede.
- 79 Tretjič, tožeča stranka ni priskrbel nobenega dokaza za svojo trditev, da se zadevni proizvodi le izjemoma ponujajo, tržijo ali promovirajo po telefonu, in je torej ni dokazala.
- 80 Poleg tega taka trditev, tudi če bi bila dokazana, ne samo za prijavljeno znamko, ampak tudi za prejšnjo znamko, ne bi mogla izključiti vsakršne verjetnosti zmede, saj fonetična uporaba znaka ni omejena zgolj na položaje, v katerih se zadevni proizvodi tržijo, ampak lahko zadeva tudi druge položaje, kjer zadevni strokovnjaki te proizvode ustno omenjajo, na primer med njihovo uporabo ali v razpravi o njihovi uporabi in zlasti prednostih in slabostih teh proizvodov.
- 81 V zvezi s tem je Sodišče razsodilo, da od oblasti, ki je bila pozvana, naj presodi obstoj verjetnosti zmede, ni mogoče zahtevati, naj za vsako kategorijo proizvodov določi povprečno raven pozornosti potrošnika na podlagi stopnje pozornosti, ki jo ta lahko izkaže v različnih položajih, in da naj upošteva najnižjo stopnjo pozornosti, ki jo lahko javnost izkaže ob prisotnosti nekega proizvoda in neke znamke (sodba Sodišča z dne 12. januarja 2006 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT, C-361/04 P, ZOdl., str. I-643, točki 42 in 43), zato ni mogoče izključiti, da se lahko pri presoji obstoja verjetnosti zmede upoštevajo tudi druge situacije, ne le nakup.
- 82 Iz navedenega je razvidno, da je treba drugi tožbeni razlog in predlog tožeče stranke za spremembo zavrniti.
- 83 Treba je pojasniti, da bo moral UUNT ob izvršitvi te sodbe po preučitvi vprašanja resne in dejanske uporabe prejšnje znamk po potrebi znova odločiti o verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama. Torej bo moral glede primerjave teh dveh znamk določiti posledice morebitnega neobstoja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke za nekatere proizvode, na katere se nanaša.

Stroški

- 84 Na podlagi člena 136(2) Poslovnika se povrnejo samo stroški, ki so jih stranke imele v postopkih pred odborom za pritožbe. Zato zahteva tožeče stranke v delu, v katerem se nanaša na stroške upravnega postopka pred oddelkom za ugovore, ki niso stroški, ki se povrnejo, ni dopustna.
- 85 Glede stroškov pred odborom za pritožbe in stroškov postopka pred Splošnim sodiščem je treba opozoriti, da če vsaka stranka uspe samo deloma, lahko v skladu s členom 87(3) Poslovnika Splošno sodišče odloči, da se stroški delijo ali da vsaka stranka nosi svoje stroške.
- 86 V tej zadevi je treba odločiti, da UUNT nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je tožeča stranka priglasila pred odborom za pritožbe in pred Splošnim sodiščem.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)

razsodilo:

1. **Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 6. avgusta 2012 (zadeva R 1675/2011-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. in družbo Koscher + Würtz GmbH se razveljavi.**
2. **V preostalem se tožba zavrne.**
3. **UUNT nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je tožeča stranka priglasila pred odborom za pritožbe in pred Splošnim sodiščem.**
4. **Družba Koscher + Würtz nosi polovico svojih stroškov, ki jih je priglasila pred odborom za pritožbe in pred Splošnim sodiščem.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 26. septembra 2014.

Podpisi