



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 11. decembra 2014*

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti Master — Prejšnje figurativne znamke Skupnosti Coca-Cola in prejšnja nacionalna figurativna znamka C — Relativni razlog za zavrnitev — Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Podobnost znakov — Dokazi v zvezi s komercialno rabo prijavljene znamke“

V zadevi T-480/12,

The Coca-Cola Company s sedežem v Atlanti, Georgia (Združene države), ki jo zastopajo S. Malynicz, barrister, D. Stone, L. Ritchie, solicitors, in S. Baran, barrister,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, zastopnik,

tožena stranka,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) s sedežem v Damasku (Sirija), ki jo zastopa A.-I. Malami, odvetnica,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri UUNT z dne 29. avgusta 2012 (zadeva R 2156/2011-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama The Coca Cola Company in Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi D. Gratsias, predsednik, M. Kančeva (poročevalka) in C. Wetter, sodnik,

sodna tajnica: J. Weychert, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 5. novembra 2012,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 22. februarja 2013,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenientka vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 7. marca 2013,

na podlagi obravnave z dne 9. julija 2014

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje





- 1 Intervenientka, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), je 10. maja 2010 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.
- 2 Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo – po zožitvi seznama v postopku pred UUNT – v razrede 29, 30 in 32 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 tako:
 - razred 29: „Jogurti, meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, marmelade, sadje, konzervirano, jajca, konzervirana in zelenjava v kisu ali slanici; solate v kisu, krompirček, pečen“;
 - razred 30: „Kava, čaj, kakav, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki, moka in izdelki iz žitaric, slaščice, bonboni, sladoled, med, melasni sirup, testo, moka, pekovski kvas, pecilni prašek, sol, gorčica, kis, poper, omake (začimbe), začimbe, zlasti razen peciva in pekovskih izdelkov, led, čokolada, žvečilni gumi, vse vrste predjedi iz koruze in pšenice, s posebno izjemo peciva in pekovskih izdelkov“;

— razred 32: „Mineralna in naravna voda, ječmenova pijača, brezalkoholno pivo, brezalkoholne gazirane pijače vseh vrst in okusov, zlasti z okusom (kole - ananasa - manga - pomaranče - limone - brez okusa - jabolk - sadnega koktajla - tropskega sadja - energijske pijače - jagode - sadja - limonade - granatnega jabolka ...), in vse vrste brezalkoholnih naravnih sadnih pijač (jabolka - limona - pomaranča - sadje - koktajl - granatno jabolko, ananas, mango ...) in brezalkoholni sadni koncentracije in koncentracije za izdelavo brezalkoholnih sokov vseh vrst, praški in drobljeno sadje za izdelavo brezalkoholnega sirupa“.

- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 128/2010 z dne 14. julija 2010.
- 5 Družba The Coca-Cola Company, tožeča stranka, je 14. oktobra 2010 v skladu s členom 41 Uredbe št. 207/2009 vložila ugovor zoper registracijo znamke, zahtevane za proizvode iz točke 3 zgoraj.
- 6 Ugovor je, prvič, temeljil na štirih prejšnjih figurativnih znamkah Skupnosti Coca-Cola, navedenih spodaj:

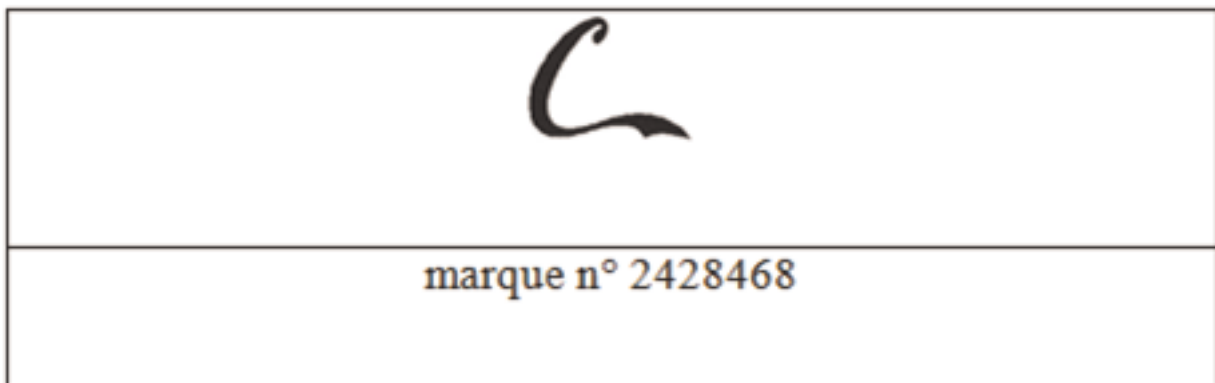
			
marque n° 8792475	marque n° 3021086	marque n° 2117828	marque n° 2107118

- 7 Te štiri prejšnje figurativne znamke Skupnosti so med drugim označevale proizvode in storitve, in sicer prva znamka iz razredov 30, 32 in 33, druga znamka iz razreda 32, tretja znamka iz razredov 32 in 43 in četrta znamka iz razredov 32 in 33, in so za vsako od teh znamk in za vsakega od teh razredov ustrezale temu opisu:

— znamka Skupnosti št. 8792475:

- razred 30: „Kava, čaj, kakav, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimbe); začimbe; led“;
- razred 32: „Piva; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“;
- razred 33: „Alkoholne pijače (razen piva)“;

- znamka Skupnosti št. 3021086:
 - razred 32: „Pijače, in sicer pitna voda, aromatizirana voda, mineralne vode in sodavice; druge brezalkoholne pijače, kot so brezalkoholne pijače, energijski napitki in napitki za športnike; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi, koncentracije in praški za pripravo pijač, kot so aromatizirane vode, mineralne vode in sodavice, osvežilne pijače, energijski napitki, napitki za športnike, sadne pijače in sadni sokovi“;
 - znamka Skupnosti št. 2117828:
 - razred 32: „Piva; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“;
 - razred 43: „Nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve“;
 - znamka Skupnosti št. 2107118:
 - razred 32: „Piva; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“;
 - razred 33: „Alkoholne pijače (razen piva)“.
- 8 Ugovor je temeljil na, drugič, prejšnji figurativni znamki Združenega kraljestva C, navedeni spodaj:



- 9 Ta prejšnja figurativna znamka Združenega kraljestva je med drugim označevala proizvode iz razreda 32 in je ustrezala naslednjemu opisu: „Piva; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“.
- 10 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ter iz člena 8(5) iste uredbe.
- 11 Oddelek za ugovore je 26. septembra 2011 v celoti zavrnil ugovor.
- 12 Tožeča stranka je 17. oktobra 2011 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009.
- 13 Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 29. avgusta 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil.

- 14 Po eni strani, kar zadeva razlog za ugovor, ki temelji na členu 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, je odbor za pritožbe, prvič, upoštevnega potrošnika opredelil kot običajnega člana širše javnosti Evropske unije. Drugič, poudaril je, da intervenientka ni izpodbijala začasne ugotovitve oddelka za ugovore, da so bili proizvodi, ki jih označujejo nasprotujoče si znamke, enaki. Tretjič, menil je, da se je takoj zdelo, da si nasprotujoča si znaka sploh nista bila podobna, ker besedna elementa „coca-cola“ in „master“ nasprotujočih si znakov, ki se bolj razlikujeta kot njuni figurativni elementi, nista imela dejansko nič skupnega, razen „repka“, ki podaljšuje črko „c“ in črko „m“ v navedenih znakih. Odbor za pritožbe je prav tako zavrnil trditev tožeče stranke, da podobnost znakov v obravnavanem primeru ni bila odvisna od zaznanega prekrivanja besednih elementov, temveč od posebnega in razpoznavnega načina, na katerega sta bila ta besedna elementa predstavljena, v isti pisavi, imenovani „različica pisave Spencerian“, ker bi moral biti tak razlikovalen učinek upoštevan v okviru presoje verjetnosti zmede, in ne v okviru presoje podobnosti nasprotujočih si znakov.
- 15 Četrtoč, odbor za pritožbe je ugotovil neobstoj verjetnosti zmede med nasprotujočima si znakoma iz naslednjih razlogov. Najprej je ugotovil, da tožeča stranka, čeprav je bila imetnik velikega števila splošno znanih in uglednih znamk Coca-Cola, katerih ugled je bil vezan na njihov prikaz v različici pisave Spencerian, pa ni bila imetnik te pisave, katere eleganco ni mogoče zanikati in ki so jo lahko vsi prosto uporabljali. Dalje, menil je, da čeprav so bili proizvodi iz obravnavanega primera enaki in so imele prejšnje znamke nedvomen ugled, je bilo težko razumeti, zakaj bi potrošnik besedo „master“ v povezavi z arabsko besedo zamenjal s prejšnjimi znamkami, ki vsebujejo besedi „coca-cola“, ob tem da s tekstovnega vidika ni nobene podobnosti. Odbor za pritožbe je menil, da v prejšnjih znakih ni bilo ničesar očitnega, kar bi se ponovilo v prijavljenem znaku, razen „repka“ znaka v spodnjem delu črk „c“ in „m“. Vendar je dodal, da ta element sam po sebi, ločen od glavne besedne zveze Coca-Cola, ni bil dovolj za nastanek stopnje podobnosti med znakoma, saj z dokazi ni bilo dokazano, da so se potrošniki osredotočili na to podrobnost, če je bila ta ločena od navedene besedne zveze. Poleg tega je menil, da različica pisave Spencerian ni bila zelo domišljajska, kljub repkom, lokom in drugim olupšavam, in ni imela takšnega razlikovalnega učinka, da bi njen pojav v drugih znamkah, kot so znamke tožeče stranke, povzročil dvom, da so te znamke istega trgovskega izvora. Nazadnje je zavrnil trditev tožeče stranke, da je intervenientka v praksi dobavljala proizvode z etiketami, s katerimi je posnemala etikete proizvodov tožeče stranke, ker je bilo v obravnavanem primeru upoštevno vprašanje to, ali je znamka, kakršna je prijavljena znamka, tako podobna, da lahko ustvari verjetnost zmede s prejšnjimi znamkami, kakor so registrirane, tako da bi se lahko način, na katerega se znamke lahko uporabijo v praksi, izkazal za brezpredmeten za takšno presojo.
- 16 Po drugi strani, kar zadeva razlog za ugovor, ki temelji na členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, je odbor za pritožbe, prvič, menil, da prvi pogoj za uporabo navedenega razloga, in sicer obstoj povezave med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, ni izpolnjen, saj v okviru preučitve razloga za ugovor v zvezi z verjetnostjo zmede znamki nista bili ocenjeni kot podobni (glej točki 14 in 15 zgoraj). V zvezi s tem je odbor za pritožbe poudaril, da so bile, ne glede na stopnjo ugleda prejšnjih znamk, kršitve, navedene s tem razlogom, posledica določene stopnje podobnosti med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko, zaradi katere ju je upoštevna javnost povezovala, torej je med njima ustvarila zvezo. Odbor za pritožbe je menil, da v obravnavanem primeru ni bilo tako, ker si nasprotujoči si znamki nista podobni.
- 17 Drugič, odbor za pritožbe je zavrnil trditev tožeče stranke, vključno z dokazi v podporo tej trditvi, da je intervenientka tržila brezalkoholne pijače pod znamko Master, skupaj z drugimi elementi, tako da je bil celoten vtis pakiranega proizvoda podoben vtisu značilnega proizvoda Coca-Cola, in je namenoma prevzela enak videz, podobo, različico pisave in embalažo prvega proizvoda. V zvezi s tem je menil, da bi, če bi bila ta dejstva dokazana, tožeča stranka upravičeno lahko trdila, da je intervenientka skušala neupravičeno izkoristiti ugled prejšnjih znamk, vendar pa tega vsekakor ne bi mogla storiti v okviru člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, na podlagi katerega bi bilo treba upoštevati zgolj znamko, katere registracijo je zahtevala intervenientka.

Predlogi strank

- 18 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
 - UUNT in intervenientki naloži plačilo stroškov.
- 19 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

- 20 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe v bistvu navaja en sam tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 in se deli na dva dela. V prvem delu UUNT očita, da je presojo podobnosti nasprotujočih si znamk na podlagi člena 8(1)(b) navedene uredbe združil s presojo obstoja povezave med navedenimi znamkami na podlagi člena 8(5) te uredbe. V drugem delu UUNT očita, da ni upošteval dokazov v zvezi s tržno uporabo prijavljene znamke, ki so bili upoštevni za dokazovanje namena intervenientke, da izkorišča ugled prejšnjih znamk.
- 21 Toda tožeča stranka izrecno navaja, da ne izpodbija ugotovitve odbora za pritožbe v zvezi z neobstojem verjetnosti zmede med nasprotujočimi si znamkami na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 22 Prav tako je treba poudariti, da stranki ne izpodbijata presoje odbora za pritožbe v zvezi z upošteveno javnostjo in enakostjo proizvodov, označenih z nasprotujočimi si znamkami. Ni torej sporno, da prijavljena znamka, tako kot prejšnje znamke, zajemajo zlasti brezalkoholne pijače iz razreda 32, vključno s kolami (glej točko 3 zgoraj).

Prvi del

- 23 Tožeča stranka v prvem delu edinega tožbenega razloga navaja, da je odbor za pritožbe vprašanje podobnosti nasprotujočih si znamk na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 napačno združil z vprašanjem obstoja povezave med navedenimi znamkami na podlagi člena 8(5) te uredbe. Ta del se v bistvu deli na dva očitka, prvi se nanaša na to, da naj bi bil obstoj podobnosti med nasprotujočimi si znamkami dejavnik za presojo obstoja povezave med navedenimi znamkami v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, in ne pogoj za uporabo te določbe, drugi pa se nanaša na obstoj določene stopnje podobnosti teh znamk.
- 24 Najprej je treba spomniti, da člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 določa, da „[p]oleg tega blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če prejšnja blagovna znamka Skupnosti uživa ugled v Skupnosti in če ima prejšnja nacionalna blagovna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke“.
- 25 Iz besedila člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 je razvidno, da je njegova uporaba odvisna od naslednjih pogojev: prvič, od enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znamk; drugič, od obstoja ugleda prejšnje znamke, navedene v ugovoru, in tretjič, od obstoja tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke

- brez upravičenega razloga izkoristil ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Ti pogoji so kumulativni in neobstoj enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi (glej v tem smislu sodbe z dne 25. maja 2005, *Spa Monopole/UUNT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, ZOdl., EU:T:2005:179, točka 30; z dne 22. marca 2007, *Sigla/UUNT – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, ZOdl., EU:T:2007:93, točka 34, in z dne 29. marca 2012, *You-Q/UUNT – Apple Corps (BEATLE)*, T-369/10, EU:T:2012:177, točka 25).
- 26 V skladu z ustaljeno sodno prakso je več kršitev, ki jih določa člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, posledica določene stopnje podobnosti med prejšnjo znamko in prijavljeno znamko, zaradi česar ju zadevna javnost povezuje, kar pomeni, da med njima ustvari zvezo, čeprav ju nujno ne zamenjuje. Obstoj zveze med prijavljeno znamko in prejšnjo ugledno znamko, ki jo je treba presoјati celovito, z upoštevanjem upoštevnih dejavnikov obravnavanega primera, je torej temeljni pogoj za uporabo te določbe (zgoraj v točki 25 navedena sodba *SPA-FINDERS*, EU:T:2005:179, točka 41; sodba z dne 10. maja 2007, *Antartica/UUNT – Nasdaq Stock Market (nasdaq)*, T-47/06, EU:T:2007:131, točka 53, in zgoraj v točki 25 navedena sodba *BEATLE*, EU:T:2012:177, točka 46; glej tudi po analogiji sodbi z dne 23. oktobra 2003, *Adidas-Salomon in Adidas Benelux*, C-408/01, Recueil, EU:C:2003:582, točke 29, 30 in 38, in z dne 27. novembra 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, ZOdl., EU:C:2008:655, točke 30, 41, 57, 58 in 66).
- 27 Med temi dejavniki lahko navedemo, prvič, stopnjo podobnosti med nasprotujočimi si znaki, drugič, naravo proizvodov ali storitev, za katere so nasprotujoči si znaki registrirani, vključno s stopnjo podobnosti ali različnosti teh proizvodov ali storitev ter upoštevno javnostjo, tretjič, intenzivnost ugleda prejšnje znamke, četrtič, stopnjo razlikovalnega učinka prejšnje znamke, ki ga ima sama po sebi ali ki je pridobljen z uporabo, in petič, obstoj verjetnosti zmede v javnosti (zgoraj v točki 26 navedena sodba *Intel Corporation*, EU:C:2008:655, točka 42, in zgoraj v točki 25 navedena sodba *BEATLE*, EU:T:2012:177, točka 47).
- 28 Dva očitka, ki ju je tožeča stranka navedla v utemeljitev prvega dela edinega tožbenega razloga, je treba preučiti z vidika teh uvodnih ugotovitev.
- 29 Tožeča stranka s prvim očitkom v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe storil napako, s tem da je sklepal na neobstoj zveze med nasprotujočimi si znamkami v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 zgolj na podlagi neobstoja podobnosti navedenih znamk, ki je bil ugotovljen v okviru presoje neobstoja verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) iste uredbe, in s tem, da tako ni upošteval sodne prakse Sodišča, v skladu s katero je treba obstoj take zveze presoјati celovito, ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov obravnavanega primera. Meni, da odboru za pritožbe v okviru presoje iz člena 8(5) navedene uredbe ni bilo treba uporabiti „bližnjice“, tako da se opre le na svoje ugotovitve glede podobnosti med znaki, temveč bi moral z uporabo meril iz sodne prakse ugotoviti, da večina teh znakov vodi do sklepa, da je javnost med nasprotujočimi si znamkami ustvarila zvezo.
- 30 UUNT in intervenientka ugovarjata, da je obstoj podobnosti med nasprotujočimi si znamkami pogoj za uporabo tako člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 kakor člena 8(5) iste uredbe, ki ga je treba za ti določbi presoјati na enak način. Ker je odbor za pritožbe v obravnavanem primeru ugotovil, da navedene znamke niso podobne, temveč različne, menita, da je pravilno ugotovil, da ni mogoče uporabiti člena 8(5) te uredbe brez preučitve drugih dejavnikov iz sodne prakse.
- 31 V skladu s sodno prakso Sodišča je obstoj podobnosti med prejšnjo in izpodbijano znamko pogoj za uporabo odstavka 1(b) in odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 207/2009. Ta pogoj podobnosti med nasprotujočimi si znamkami tako v okviru odstavka 1(b) kot v okviru odstavka 5 tega člena predpostavlja obstoj zlasti vizualne, fonetične ali pomenske podobnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 24. marca 2011, *Ferrero/UUNT*, C-552/09 P, ZOdl., EU:C:2011:177, točki 51 in 52).

- 32 Nedvomno se stopnji podobnosti, ki se zahteva v okviru ene in druge navedene določbe, razlikujeta. Medtem ko je namreč izvajanje varstva, določenega v odstavku 1(b) člena 8 Uredbe št. 207/2009, pogojeno z ugotovitvijo take stopnje podobnosti med nasprotujočimi si znamkami, da pri zadevni javnosti obstaja verjetnost zmede glede njih, pa se obstoj take verjetnosti ne zahteva za varstvo na podlagi odstavka 5 tega člena. Zato so kršitve iz tega odstavka 5 lahko posledica manjše stopnje podobnosti med prejšnjo in prijavljeno znamko, če ta podobnost zadostuje za to, da ju zadevna javnost poveže oziroma med njima vzpostavi zvezo (glej v tem smislu in po analogiji zgoraj v točki 26 navedeno sodbo Adidas-Salomon in Adidas Benelux, EU:C:2003:582, točke 27, 29 in 31, in zgoraj v točki 26 navedeno sodbo Intel Corporation, EU:C:2008:655, točke 57, 58 in 66). Toda niti iz besedila navedenih določb niti iz sodne prakse ni razvidno, da bi bilo treba podobnost med nasprotujočimi si znamkami presojati različno glede na to, ali se opravi ob upoštevanju ene ali druge določbe (zgoraj v točki 31 navedena sodba Ferrero/UUNT, EU:C:2011:177, točki 53 in 54).
- 33 Čeprav celovita presoja obstoja zveze med prejšnjo znamko in izpodbijano znamko v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 predpostavlja določeno soodvisnost med dejavniki, ki se upoštevajo, saj lahko nizko stopnjo podobnosti med znamkama odtehta velik razlikovalni učinek prejšnje znamke, pa to še ne pomeni, da to, da je prejšnja znamka, če med njo in prijavljeno znamko ni podobnosti, splošno znana ali da ima ugled, kot tudi enakost oziroma podobnost zadevnih proizvodov ali storitev ne zadostujeta za ugotovitev, da obstaja verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk ali verjetnost, da ju zadevna javnost poveže. Kot je bilo namreč navedeno v točki 31 zgoraj, je enakost ali podobnost nasprotujočih si znamk nujni pogoj tako za uporabo odstavka 1(b) in odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 207/2009. Zato te določbe očitno ni mogoče uporabiti, če Splošno sodišče izključi vsakršno podobnost nasprotujočih si znamk (glej v tem smislu sodbo z dne 2. septembra 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UUNT, C-254/09 P, ZOdl., EU:C:2010:488, točka 68). Le v primeru, da med nasprotujočima si znamkama obstaja neka podobnost, čeprav majhna, je naloga navedenega sodišča, da opravi celovito presojo, zato da ugotovi, ali ne glede na nizko stopnjo podobnosti nasprotujočih si znamk zaradi drugih upoštevanih dejavnikov, kot je znanost ali ugled prejšnje znamke, obstaja verjetnost zmede ali verjetnost, da ju zadevna javnost poveže (zgoraj v točki 31 navedena sodba Ferrero/UUNT, EU:C:2011:177, točki 65 in 66).
- 34 Iz te sodne prakse Sodišča je jasno razvidno, da obstoj enakosti ali podobnosti, čeprav majhne, med nasprotujočimi si znamkami pomeni pogoj, ki je določen za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, in ne zgolj dejavnik za presojo obstoja povezave med navedenimi znamkami v smislu te določbe. Poleg tega ta ugotovitev izhaja neposredno iz naslednjega izraza, ki je uporabljen v navedenem členu: „če je [prijavljena znamka] enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki“.
- 35 Splošno sodišče zato poudarja, da čeprav stopnja podobnosti med nasprotujočimi si znaki res spada med dejavnike, ki so upoštevni za celovito presojo obstoja povezave med nasprotujočimi si znaki na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (glej točko 27 zgoraj), pa to še ne pomeni, da sam obstoj podobnosti med navedenimi znaki, ne glede na to, kakšna je stopnja te podobnosti, pomeni pogoj za uporabo navedenega člena. Ta člen se torej lahko uporabi zgolj v primeru takšne podobnosti, čeprav majhne, če je to v skladu s sodno prakso navedeno v točki 33 zgoraj.
- 36 Odbor za pritožbe je torej pravilno menil, da bi, čeprav nasprotujoče si znamke niso bile podobne, temveč različne, lahko takoj ugotovil, da člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 ni mogoče uporabiti brez preučitve upoštevanih dejavnikov iz sodne prakse, da bi se ugotovil obstoj povezave med navedenimi znamkami v smislu te določbe.
- 37 Zato je treba prvi očitok zavrnil.
- 38 Z drugim očitkom tožeča stranka v bistvu trdi, da je odbor za pritožbe storil napako s tem, da je ugotovil neobstoj podobnosti med nasprotujočimi si znaki, čeprav je tudi sam priznal obstoj vsaj določene stopnje podobnosti med znakoma, ki se nanaša na podoben „repek“ črk „c“ in „m“, in da je v obeh navedenih znakih uporabljena tudi podobna različica pisave Spencerian. Med drugim naj bi

odbor za pritožbe s tem, da je v točki 29 izpodbijane odločbe trdil, da „ta element sam po sebi (to je različica pisave Spencerian), ločen od besedne zveze ‚Coca-Cola‘, ni [bil] dovolj za to, da bi ustvaril določeno stopnjo podobnosti med znakoma“, napačno ločil različico pisave Spencerian od besed „coca-cola“ ali „master“, namesto da bi preučil celotni prikaz znamk.

- 39 UUNT in intervenientka se sklicujeta na splošni neobstoj podobnosti med nasprotujočima si znakoma ter neobstoj povezave med prijavitelno znamko in prejšnjimi znamkami, tako da naj člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 ne bi bilo mogoče uporabiti. Razlike med besednima elementoma „coca-cola“ in „master“ ter celo arabska pisava v prijavitelni znamki naj bi namreč bistveno bolj vplivale na dojemanje upoštevanih potrošnikov kot elementi podobnosti med navedenima znakoma, zlasti njun „repek“. UUNT po ugotovitvi v točki 29 izpodbijane odločbe, da „ta element sam po sebi“ predstavlja „repek“, in ne „različica pisave Spencerian“, med drugim trdi, da odbor za pritožbe navedenega „repka“ ni hotel ločiti od besedne zveze „Coca-Cola“ v prejšnjih znamkah, temveč je poudaril, da je edini očiten element prejšnjih znamk, ki je bil posneman v prijavitelni znamki, prav ta „repek“.
- 40 V skladu z ustaljeno sodno prakso sta si znamki podobni, kadar upoštevna javnost meni, da med njima obstaja vsaj delna enakost z enega ali več upoštevanih vidikov, namreč vizualnega, fonetičnega in pomenskega vidika (glej v tem smislu sodbe z dne 23. oktobra 2002, *Matratzen Concord/UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Recueil, EU:T:2002:261, točka 30; z dne 31. januarja 2012, *Spar/UUNT – Spa Group Europe (SPA GROUP)*, T-378/09, EU:T:2012:34, točka 27, in z dne 31. januarja 2013, *K2 Sports Europe/UUNT – Karhu Sport Iberica (SPORT)*, T-54/12, EU:T:2013:50, točka 22 in navedena sodna praksa).
- 41 Celovita presoja, da se ugotovi obstoj povezave med zadevnimi znamkami, mora biti, kar zadeva vizualno, fonetično ali pomensko podobnost nasprotujočih si znakov, utemeljena s celotnim vtisom, ki ga ti ustvarjajo, ob upoštevanju med drugim njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik zadevnih proizvodov ali storitev, ima odločilno vlogo pri celoviti presoji omenjene povezave. V zvezi s tem povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja njenih posameznih podrobnosti (glej v tem smislu sodbi z dne 16. maja 2007, *La Perla/UUNT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)*, T-137/05, EU:T:2007:142, točka 35, in z dne 9. marca 2012, *Ella Valley Vineyards/UUNT – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS)*, T-32/10, ZOdl., EU:T:2012:118, točka 38; glej po analogiji tudi sodbo z dne 12. junija 2007, *UUNT/Shaker*, C-334/05 P, ZOdl., EU:C:2007:333, točka 35).
- 42 V obravnavanem primeru je treba – najprej in v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka – šteti, da odbor za pritožbe pri svoji presoji ni opustil upoštevanja znamk št. 3021086 in št. 2107118, temveč ju je implicitno upošteval znotraj homogene družine štirih prejšnjih figurativnih znamk Skupnosti, ki so vse vsebovale element „coca-cola“ v različici pisave Spencerian (glej točko 6 zgoraj), in se je med temi štirimi znamkami osredotočil na tisto, ki se mu je zdela najbolj podobna prijavitelni znamki, in sicer znamka št. 2117828. Sklicevanje na znamko št. 2107118, ki je po mnenju tožeče stranke vizualno najbolj podobna, v nobenem primeru ni bilo tako, da bi lahko bistveno spremenilo presojo odbora za pritožbe.
- 43 Dalje je treba poudariti, da tožeča stranka ne izpodbija presoje organov UUNT, da se nasprotujoča si znaka fonetično in pomensko razlikujeta, in da je na obravnavi potrdila, da se je spor nanašal le na vizualno podobnost navedenih znakov.
- 44 Zato je treba nadzor zakonitosti izpodbijane odločbe osredotočiti na preučitev, prvič, vizualne primerjave med nasprotujočima si znakoma, drugič, celovite presoje podobnosti teh znakov ob upoštevanju njunih fonetičnih in pomenskih razlik, ter tretjič in zadnjič, posledic navedene presoje za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v obravnavanem primeru.

- 45 Prvič, kar zadeva vizualno primerjavo nasprotujočih si znakov, lahko potrdimo ugotovitev iz točke 20 izpodbijane odločbe, da prejšnje znake sestavljata stilizirano oblikovani besedi „coca-cola“ ali stilizirana črka „c“, prijavljeni znak pa sestavlja stilizirano oblikovana beseda „master“ z arabskim izrazom nad njo. V zvezi s tem je treba kljub temu pojasniti, da je arabski element v prijavljeni znamki le drugotnega pomena glede na prevladujoči element „master“ (glej v tem smislu sodbo z dne 18. aprila 2007, House of Donuts/UUNT – Panrico (House of donuts), T-333/04 in T-334/04, EU:T:2007:105, točka 32), glede na to, da ni razumljiv upoštevnomu potrošniku, običajnemu članu širše javnosti Evropske unije (glej točko 14 zgoraj).
- 46 Gotovo je treba poudariti, v skladu s tem, kar trdita UUNT in intervenientka, da imata nasprotujoča si znaka očitne vizualne razlike, ki se nanašajo na število ter začetni del besednih elementov, na neobstoj skupne črke, ki bi bila na enakem mestu v teh znakih, ter, v manjšem obsegu, na obliko figurativnih elementov.
- 47 Ugotoviti pa je treba, da imata nasprotujoča si znaka tudi elemente vizualne podobnosti.
- 48 Prvič, kot poudarja odbor za pritožbe v točki 20 izpodbijane odločbe, potem ko je pravilno ugotovil neobstoj besednega prekrivanja besednih elementov „coca-cola“ ali „c“ in „master“, ni sporno, da imata nasprotujoča si znaka oba „repka“, ki podaljšuje njuni začetnici „c“ in „m“ v loku v obliki podpisa.
- 49 V zvezi s tem je odbor za pritožbe v točki 20 izpodbijane odločbe gotovo upravičeno opozoril na sodno prakso, v skladu s katero bi bilo treba v primeru, da je znamka sestavljena iz besednih in figurativnih elementov, prve načeloma obravnavati kot bolj razlikovalne od drugih, saj se bo povprečni potrošnik lažje skliceval na zadevne proizvode z navajanjem njihovega imena kot z opisovanjem figurativnega elementa znamke (sodba z dne 14. julija 2005, Wassen International/UUNT – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, ZOdl., EU:T:2005:289, točka 37).
- 50 Vendar je treba spomniti, da v zvezi s tem načelom veljajo izjeme, ki so odvisne od okoliščin. Tako je bilo v zvezi z živilskimi proizvodi iz razredov 29 in 30 presojeno, da se ti običajno kupijo v veleblagovnicah ali podobnih objektih in jih torej izbere neposredno potrošnik na določeni polici, torej zanje ni treba ustno zaprositi. V takšnih objektih poleg tega potrošnik izgubi malo časa med poznejšimi nakupi in pogosto ne prebere vseh označb, navedenih na različnih proizvodih, temveč bolj sledi celotnemu vizualnemu učinku, ki nastane zaradi etiket in embalaže proizvodov. V teh okoliščinah postane za presojo obstoja morebitne verjetnosti zmede ali zveze med zadevnimi znaki rezultat preučitve vizualne podobnosti pomembnejši od rezultata preučitve fonetične in pomenske podobnosti. Poleg tega imajo v okviru te presoje figurativni elementi znamke pri dojetju zadevnega potrošnika pomembnejšo vlogo od besednih elementov (glej v tem smislu sodbi z dne 12. septembra 2007, Koipe/UUNT – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, ZOdl., EU:T:2007:264, točka 109, in z dne 2. decembra 2008, Ebro Puleva/UUNT – Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, EU:T:2008:545, točka 24).
- 51 V obravnavanem primeru je treba v zvezi z živilskimi proizvodi iz razredov 29, 30 in 32 in zlasti brezalkoholnimi pijačami ob upoštevanju izjem iz sodne prakse od načela, na katere je opozoril odbor za pritožbe, šteti, da imajo figurativni elementi nasprotujočih si znamk pri celovitem vizualnem dojetju zadevnega potrošnika vsaj tako pomembno vlogo kot njihovi besedni elementi.
- 52 Iz tega sledi, da se za presojo obstoja podobnosti in stopnje podobnosti med nasprotujočima si znakoma obstoj skupnega figurativnega elementa v obliki „repka“, ki je podaljšek njunih začetnic „c“ oziroma „m“ v loku, v obliki podpisa izkaže vsaj tako pomemben kot ugotovitev, da se njuni besedni elementi tekstovno ne prekrivajo.

- 53 Drugič, kot poudarja odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe, tožeča stranka trdi, da podobnost med nasprotujočima si znakoma, vsaj kar zadeva štiri prejšnje figurativne znamke Skupnosti Coca-Cola in prijavljeno znamko Master, izhaja zlasti iz njunega posebnega in značilnega prikaza v isti pisavi „različica pisave Spencerian“.
- 54 V zvezi s tem je odbor za pritožbo v točki 22 izpodbijane odločbe nedvomno pravilno poudaril, da je treba ugled prejšnje znamke in njen posebni razlikovalni učinek upoštevati pri presoji verjetnosti zmede, in ne pri presoji podobnosti nasprotujočih si znamk, ki je presoja, ki se opravi pred presojjo verjetnosti zmede (glej v tem smislu sodbo z dne 19. maja 2010, Ravensburger/UUNT – Educa Borrás (EDUCA Memory game), T-243/08, EU:T:2010:210, točka 27 in navedena sodna praksa).
- 55 Toda, šteti je treba, da ta sodna praksa v obravnavanem primeru ne more zadostovati za ovrženje te trditve tožeče stranke. Tudi če zanemarimo poseben razlikovalni učinek različice pisave Spencerian z elegantnimi loki in drugimi olepšavami, pa ostaja dejstvo, da uporaba enake oblike pisave, ki poleg tega ni prav pogosta v sodobnem poslovnem življenju, pri nasprotujočih si znakih pomeni element, ki je upošteven za presojjo obstoja vizualne podobnosti med njima.
- 56 Tako je Splošno sodišče v neki drugi zadevi presodilo, da so si različni besedni elementi kljub temu do neke mere vizualno podobni, ker je šlo za dve kratki besedi, napisani v pisavi, ki je podobna otroški pisavi, in ugotovilo, da ne glede na znatne vizualne razlike med nasprotujočima si znamkama ni mogoče zanikati obstoja nizke stopnje vizualne podobnosti med njima (glej v tem smislu sodbo Comercial Losan/UUNT – McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346, točki 33 in 35).
- 57 V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da sta si nasprotujoča si znaka, če se ju v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 41 zgoraj, zaznava kot celoto, in ne na podlagi analitične ocene njunih besednih ali figurativnih elementov, kljub njunim razlikam do neke mere vizualno podobna, ker je pri obeh uporabljena enaka oblika pisave, ki ni prav pogosta v sodobnem poslovnem življenju, in sicer različica pisave Spencerian.
- 58 Vendar je odbor za pritožbe v okviru presoje verjetnosti zmede – in ne presoje podobnosti znakov – v točki 29 izpodbijane odločbe menil, da „v znaku [tožeče stranke] ni [bilo] ničesar očitnega, kar je [bilo] posnemano v znaku [intervenientke], razen elementa ‚reпка‘, ki se [je začel] v spodnjem delu črke [c'] pri znaku [tožeče stranke] in črke [m'] pri znaku [intervenientke]“. Vendar, „ta element kot tak, ločen od besedne zveze ‚COCA-COLA‘, ni [bil] dovolj za nastanek stopnje podobnosti med znakoma“ in „[z] dokazi ni [bilo] dokazano, da so se potrošniki osredotočili na to podrobnost, če je [bila] ta ločena od glavne besedne zveze ‚COCA-COLA‘“.
- 59 V zvezi s tem je treba pritrditi trditvi tožeče stranke, da naj bi odbor za pritožbe tako nepravilno ločil zapis besed „coca-cola“ ali „master“ v pisavi Spencerian, namesto da bi presodil prikaz znamk kot celote. Čeprav je namreč res v skladu s stališčem UUNT treba ugotoviti, da iz sistematike točke 29 zgoraj navedene izpodbijane odločbe izhaja, da je „ta element kot tak“ „repek“, in ne „različica pisave Spencerian“, ostaja dejstvo, da odbor za pritožbe s tem, da je svojo analizo podobnosti znakov osredotočil na element „repek“, ter s tem, da ga je ločil od konteksta, vezanega na izraz „coca-cola“ v prejšnjih znamkah, ni opravil celovite presoje nasprotujočih si znakov, saj sta oba zapisana v različici pisave Spencerian, in zato ni ugotovil tega elementa vizualne podobnosti med nasprotujočima si znakoma.
- 60 Odbor za pritožbe je v okviru presoje verjetnosti zmede – in ne presoje glede podobnosti znakov – v točkah 27 in 29 izpodbijane odločbe poleg tega menil, da tožeča stranka „ni [bila] imetnica različice pisave [Spencerian]“ in da „različico pisave Spencerian, kot katero koli drugo različico pisave, lahko vsakdo prosto uporablja“.

- 61 Ob predpostavki, da je odbor za pritožbe menil, da so ti preudarki upoštevni za ugotovitev neobstoja podobnosti med znaki, bi bilo treba sprejeti trditev tožeče stranke, da je odbor za pritožbe s tem storil napako. Taki preudarki so namreč lahko upoštevni le za namene celovite preučitve verjetnosti zmede ali zveze v zavesti zadevnega potrošnika v smislu odstavkov 1(b) ali 5 člena 8 Uredbe št. 207/2009, ne pa za namene objektivne preučitve podobnosti znakov. Šteti je torej treba, da javnega interesa za to, da različico pisave Spencerian, tako kot katero koli drugo različico pisave, vsakdo prosto uporablja, samega po sebi ni mogoče uporabiti za zavrnitev trditve, da je različica pisave Spencerian element podobnosti med nasprotujočima si znakoma pri dojemanju upoštevnega potrošnika.
- 62 Poleg tega je treba poudariti, da bi vsak poskus monopolizacije posebne različice pisave s strani določenega udeleženca na trgu naletel na stroge pogoje za uporabo razlogov za zavrnitev iz odstavka 1(b) in odstavka 5 člena 8 Uredbe št. 207/2009, kot je obstoj verjetnosti zmede med nasprotujočima si znakoma ali obstoj tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristil ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke (glej točko 25 zgoraj).
- 63 V zvezi s tem je treba pritrditi tožeči stranki, da ne skuša monopolizirati različice pisave Spencerian za vse proizvode ali storitve, da pa bodo zaradi podobnosti med različicama pisave in drugih opisnih elementov nasprotujočih si znamk, med katere spada tudi dolg „repek“ pod njunima črkama „c“ in „m“, potrošniki ustvarili zvezo ali povezavo med zadevnimi znamkami, če se bodo te uporabljale za trženje proizvodov, na katere se nanaša prijavljena znamka, in zlasti brezalkoholne pijače, kot so kole. Intervenientka je torej napačno trdila, da posledica odločbe, s katero je priznan obstoj podobnosti ali zveze med primerjanima znamkama, ni zgolj to, da si tožeča stranka neupravičeno prilasti monopol izkoriščanja te različice pisave, s čimer bi tako vsem drugim gospodarskim subjektom preprečevala, da jo uporabljajo za etiketiranje njihovih brezalkoholnih pijač in drugih proizvodov ali storitev, temveč bi lahko tudi drugim imetnikom uglednih znamk omogočila monopolizacijo drugih različic pisave.
- 64 Iz zgornjih ugotovitev izhaja, da imata nasprotujoča si znaka, poleg očitnih vizualnih razlik, elemente vizualne podobnosti, ki se ne nanašajo le na „repek“, ki podaljšuje njuni začetnici „c“ oziroma „m“ v loku v obliki podpisa, temveč tudi na to, da je v obeh uporabljena enaka različica pisave, ki se v sodobnem poslovnem življenju ne uporablja prav pogosto, to je različica pisave Spencerian, ki jo upoštevni potrošnik zaznava v njeni celoti.
- 65 Iz celovite presoje teh elementov vizualne podobnosti in vizualnih razlik izhaja, da sta nasprotujoča si znaka, vsaj štiri prejšnje figurativne znamke Skupnosti Coca-Cola in prijavljena znamka Master, malo vizualno podobna, pri čemer pa njuno razlikovanje v podrobnostih izravnava njuna celostna podobnost. Nasprotno pa se prejšnja britanska znamka C, ob upoštevanju med drugim njene kratkosti, vizualno razlikuje od prijavljene znamke Master.
- 66 Drugič, kar zadeva celovito presojo podobnosti nasprotujočih si znakov je treba preučiti, ali so fonetične in pomenske razlike med navedenima znakoma, ki jih tožeča stranka ni izpodbijala, take, da lahko izključijo vsakršno podobnost med tema znakoma, ali pa so nevtralizirane z nizko stopnjo vizualne podobnosti med znakoma.
- 67 V skladu s sodno prakso je za presojo stopnje podobnosti med zadevnima znamkama treba določiti njuno stopnjo vizualne, fonetične in pomenske podobnosti ter glede na okoliščine primera presoditi pomen, ki ga je treba pripisati tem različnim elementom ob upoštevanju razreda zadevnih proizvodov ali storitev in okoliščin, v katerih se tržijo, v okviru celovite presoje (zgoraj v točki 31 navedena sodba Ferrero/UUNT, EU:C:2011:177, točki 85 in 86; glej tudi po analogiji zgoraj v točki 41 navedeno sodbo UUNT/Shaker, EU:C:2007:333, točka 36).
- 68 V zvezi s tem je treba poudariti, da vizualni, fonetični ali pomenski vidiki nasprotujočih si znakov niso vedno enako pomembni. Pomembnost elementov podobnosti ali razlikovanja med znaki je lahko odvisna zlasti od notranjih značilnosti znakov ali pogojev trženja proizvodov ali storitev, ki jih

označujejo sporne znamke. Če se izdelki, ki jih označujejo znamke, prodajajo v samopostrežnih trgovinah, v katerih si potrošnik sam izbere izdelek in se mora torej zanesti predvsem na videz znaka na izdelku, je vizualna podobnost na splošno pomembnejša. Če pa se, nasprotno, zadevni proizvod prodaja predvsem ustno, ima večjo težo fonetična podobnost znakov. Tako je stopnja fonetične podobnosti med obema znamkama manjšega pomena pri proizvodih, ki se tržijo tako, da upoštevna javnost navadno ob nakupu zazna znamko, ki jih vizualno označuje (sodba z dne 21. februarja 2013, Esge/UUNT – De'Longhi Benelux (KMIX), T-444/10, EU:T:2013:89, točki 36 in 37 ter navedena sodna praksa; glej v tem smislu tudi zgoraj v točki 50 navedeni sodbi La Española, EU:T:2007:264, točka 109, in BRILLO'S, EU:T:2008:545, točka 24).

- 69 Zato se v obravnavanem primeru, ki zadeva proizvode iz razredov 29, 30 in 32, ki se običajno prodajajo v samopostrežnih trgovinah, elementi vizualne podobnosti in razlikovanj nasprotujočih si znakov izkažejo za pomembnejše od elementov fonetične in pomenske podobnosti in razlikovanj navedenih znakov.
- 70 Iz celovite presoje teh elementov podobnosti in razlikovanj nasprotujočih si znakov, vsaj štirih prejšnjih figurativnih znamk Skupnosti Coca-Cola in prijavljene znamke Master, je razvidno, da so si malo podobni, saj so elementi njihovih fonetičnih in pomenskih razlik, kljub elementom vizualnih razlik, izravnani z elementi splošne vizualne podobnosti, ki so bolj izraziti. Nasprotno pa se prejšnja britanska znamka C, zlasti ob upoštevanju njene kratkosti, razlikuje od prijavljene znamke Master.
- 71 Poleg tega je ta celovita presoja v skladu s sodno prakso, na podlagi katere so si znamke, ki se razlikujejo na vizualni, fonetični in pomenski ravni, kljub temu pri presoji celote malo ali zelo malo podobne (glej v tem smislu sodbo z dne 23. septembra 2009, Arcandor/UUNT – dm drogerie markt (S-HE), T-391/06, EU:T:2009:348, točka 54, in zgoraj v točki 40 navedeno sodbo SPA GROUP, EU:T:2012:34, točka 54).
- 72 Tretjič in zadnjič, pojasniti je treba posledice navedene celovite presoje podobnosti za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v obravnavanem primeru.
- 73 Iz sodne prakse, navedene v točkah 26, 27 in od 31 do 33 zgoraj, izhaja, da je obstoj podobnosti, čeprav majhne, med nasprotujočima si znakoma pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 ter da je stopnja te podobnosti pomemben dejavnik za presojo povezave med navedenimi znaki.
- 74 V obravnavanem primeru celovita presoja za ugotovitev, ali upoštevna javnost povezuje nasprotujoče si znamke, na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 vodi do ugotovitve, da glede na stopnjo podobnosti, čeprav majhne, med temi znamkami obstaja verjetnost, da bi ta javnost lahko ustvarila tako povezavo. Čeprav so si namreč nasprotujoči si znaki le malo podobni, si je mogoče zamišljati, da upoštevna javnost ustvari zvezo med njimi, in čeprav verjetnost zmede ne obstaja, podobo in vrednost prejšnjih znamk prenese na proizvode, ki so označeni s prijavljeno znamko (glej v tem smislu zgoraj v točki 25 navedeno sodbo BEATLE, EU:T:2012:177, točka 71). V nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe v točki 33 izpodbijane odločbe so torej nasprotujoči si znaki dovolj podobni v smislu sodne prakse, navedene v točki 32 zgoraj, da upoštevna javnost povezuje prijavljeno znamko in prejšnjo znamko Skupnosti, torej da med njima ustvari zvezo v smislu navedenega člena.
- 75 Iz tega sledi, da bi moral odbor za pritožbe preučiti druge pogoje za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (glej točko 25 zgoraj). Odbor za pritožbe pa se, čeprav je ugotovil obstoj velikega ugleda prejšnjih znamk, ki so navedene v ugovoru, ni izrekel o obstoju verjetnosti, da bi uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnjih znamk. Ker odbor za pritožbe tega vprašanja ni preučil, ga tudi Splošno sodišče ne more prvič preizkusiti v okviru nadzora zakonitosti izpodbijane odločbe (glej v tem smislu sodbi z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C-263/09 P, ZOdl., EU:C:2011:452, točki 72 in 73; z dne 14. decembra 2011, Vökl/UUNT – Marker Vökl (VÖLKL), T-504/09, ZOdl., EU:T:2011:739, točka 63, in zgoraj v točki 25 navedeno sodbo BEATLE, EU:T:2012:177, točka 75 in navedena sodna praksa).

- 76 Odbor za pritožbe bo torej moral preučiti navedene pogoje za uporabo ob upoštevanju stopnje podobnosti nasprotujočih si znakov, ki je gotovo majhna, a kljub vsemu zadostna, da upoštevna javnost povezuje prijavljeno znamko in prejšnje znamke Skupnosti, da torej med njimi ustvari zvezo v smislu navedenega člena.
- 77 Zato je treba drugi očitek sprejeti.
- 78 Ker je prvi del edinega tožbenega razloga utemeljen, mu je treba ugoditi.
- 79 Splošno sodišče poleg tega meni, da bi bilo treba preučiti drugi del edinega tožbenega razloga, da se reši ta spor v zvezi z dokazi, ki jih je treba upoštevati pri preučitvi pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

Drugi del

- 80 Tožeča stranka z drugim delom edinega tožbenega razloga trdi, da je odbor za pritožbe napravil napako, ker v okviru presoje iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 ni upošteval dokazov v zvezi z načinom, na katerega intervenientka v praksi trži svoje proizvode in za katerega se lahko domneva, da želi uporabiti prijavljeno znamko, in sicer za proizvod, ki posnema podobo prejšnjih znamk in vizualna znamenja pijač tožeče stranke. V zvezi s tem trdi, da se presoja neupravičenega izkoriščanja v skladu s sodno prakso, ki se nanaša na navedeni člen, ne omejuje na prijavljeno znamko, temveč mora temeljiti na vseh okoliščinah obravnavanega primera, zlasti navedbah o namenih intervenientke.
- 81 UUNT in intervenientka nasprotujeta trditvam tožeče stranke. Intervenientka med drugim trdi, da so dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke, brezpredmetni v obravnavanem primeru in jih odbor za pritožbe upravičeno ni upošteval, saj je treba pri presoji na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 upoštevati le znamko, katere registracija se zahteva.
- 82 Najprej je treba opozoriti, da gre za izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke zlasti v primerih očitnega izkoriščanja in parazitstva slavne znamke (zgoraj v točki 25 navedena sodba SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, točka 51; zgoraj v točki 26 navedena sodba nasdaq, EU:T:2007:131, točka 55, in zgoraj v točki 25 navedena sodba BEATLE, EU:T:2012:177, točka 63), in je tu zato uporabljen pojem „parazitstvo“. Povedano drugače, gre za verjetnost, da se podoba ugledne znamke ali značilnosti, ki jih ta prikazuje, prenesejo na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, tako da se njihovo trženje olajša z miselnim povezovanjem s prejšnjo ugledno znamko (zgoraj v točki 25 navedena sodba VIPS, EU:T:2007:93, točka 40, in sodba z dne 22. maja 2012, Environmental Manufacturing/UUNT – Wolf (Upodobitev volčje glave), T-570/10, ZOdl., EU:T:2012:250, točka 27).
- 83 Verjetnost parazitstva se, prvič, razlikuje od „verjetnosti oslabitve“, pojma, v skladu s katerim se škoda, ki nastane razlikovalnemu učinku prejšnje znamke, običajno ugotovi, kadar bi uporaba znamke, katere registracija se zahteva, imela za posledico, da prejšnja znamka ne bi bila več sposobna izzvati takojšnje asociacije s proizvodi, za katere je registrirana in za katere se uporablja, in drugič, od „verjetnosti očrnitve“, pojma, v skladu s katerim se škoda, ki nastane ugledu prejšnje znamke, ugotovi, kadar proizvode, za katere se zahteva registracija, javnost zaznava tako, da je privlačnost prejšnje znamke zmanjšana (glej v tem smislu zgoraj v točki 25 navedeno sodbo SPA-FINDERS, EU:T:2005:179, točki 43 in 46; zgoraj v točki 26 navedeno sodbo nasdaq, EU:T:2007:131, točka 55, in zgoraj v točki 25 navedeno sodbo BEATLE, EU:T:2012:177, točka 63).
- 84 V skladu z ustaljeno sodno prakso se lahko verjetnost parazitstva ter verjetnost oslabitve ali očrnitve ugotovi zlasti na podlagi logičnih sklepanj, ki izhajajo iz preučitve možnosti, če niso omejena zgolj na predpostavke in upoštevajo običajne prakse v upoštevni gospodarski panogi ter vse druge okoliščine obravnavanega primera (glej v tem smislu zgoraj v točki 26 navedeno sodbo nasdaq, EU:T:2007:131,

točka 54; zgoraj v točki 25 navedeno sodbo BEATLE, EU:T:2012:177, točka 62, in zgoraj v točki 82 navedeno sodbo Upodobitev volčje glave, EU:T:2012:250, točka 52, ki jo v tej točki potrjuje sodba z dne 14. novembra 2013, Environmental Manufacturing/UUNT, C-383/12 P, ZOdl., EU:C:2013:741, točka 43).

- 85 Sodišče je zlasti presodilo, da je treba pri splošni presoji, da ugotovi, ali gre za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, med drugim upoštevati dejstvo, da je bil namen uporabe škatlic in stekleničk, podobnih škatlicam in stekleničkam imitiranih parfumov, pridobitev ugodnosti pri oglaševanju zaradi razlikovalnega značaja in ugleda znamk, pod katerimi so se ti parfumi tržili. Sodišče je poleg tega presodilo, da kadar se tretja oseba poskuša z uporabo ugledni znamki podobnega znaka obesiti na njen ugled – in sicer zaradi pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke brez kakršnega koli finančnega nadomestila in brez tovrstnega lastnega truda – je treba koristiti, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke (sodba z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, ZOdl., EU:C:2009:378, točki 48 in 49).
- 86 V obravnavanem primeru ni sporno, da je tožeča stranka med postopkom z ugovorom predložila dokaze v zvezi s komercialno uporabo znamke, katere registracija se zahteva, s strani intervenientke. Ti dokazi so zajemali izjavo priče L. Ritchie, pravne svetovalke tožeče stranke, z dne 23. februarja 2011, ki je tej izjavi priložila posnetke zaslonov iz spletne strani intervenientke (www.mastercola.com), natisnjene 16. februarja 2011. Ti posnetki zaslonov naj bi dokazovali, da je intervenientka pri trgovanju uporabljala prijavljeno znamko v taki obliki:



- 87 Odbor za pritožbe je v točki 34 izpodbijane odločbe menil, da če se na podlagi teh dokazov izkaže, da je intervenientka „namenoma prevzela enak videz, podobo, stilizacijo, različico pisave in embalažo“, kot je tista, ki jo je sprejela tožeča stranka, bi ta „lahko upravičeno trdila, da je [intervenientka] skušala neupravičeno izkoristiti ugled prejšnjih znamk“. Vendar pa „tega ne bi mogla storiti v okviru posebnih določb člena 8(5) [Uredbe št. 207/2009], v skladu s katerim je treba upoštevati le znamko [intervenientke,] katere registracija se zahteva“.
- 88 Ugotoviti je treba, da ta presoja odbora za pritožbe odstopa od sodne prakse, navedene v točkah od 82 do 85 zgoraj, v skladu s katero se v bistvu verjetnost parazitstva na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 lahko ugotovi zlasti na temelju logičnih sklepanj, ki izhajajo iz preučitve možnosti in ki upoštevajo običajne prakse v upoštevni gospodarski panogi ter vse druge okoliščine obravnavanega primera, vključno z uporabo – s strani imetnika prijavljene znamke – embalaže, ki je podobna embalaži proizvodov imetnika prejšnjih znamk. Ta sodna praksa upoštevni elementov za presojo

verjetnosti parazitstva – in sicer, ali gre za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk – nikakor ne omejuje le na prijavljeno znamko, temveč dovoljuje vse dokaze, s katerimi bi se olajšala ta preučitev možnosti v zvezi z nameni imetnika prijavljene znamke, in še zlasti upoštevanje dokazov v zvezi z dejansko komercialno uporabo prijavljene znamke.

- 89 Toda, dokazi v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke, kot so tisti, ki jih je tožeča stranka predložila med postopkom z ugovorom, so očitno dokazi, ki so upoštevni za ugotovitev verjetnosti parazitstva v obravnavanem primeru.
- 90 Zato je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe napravil napako s tem, da teh dokazov ni upošteval pri uporabi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v obravnavanem primeru.
- 91 Te ugotovitve ne more ovreči trditve UUNT, da bi tožeča stranka te dokaze lahko navedla v okviru tožbe zaradi kršitve, vložene na podlagi člena 9(1)(c) Uredbe št. 207/2009. S tako trditvijo bi bila namreč kršena sistematika navedene uredbe in namen postopka z ugovorom iz člena 8 te uredbe, ki je, da se zaradi pravne varnosti in dobrega upravljanja zagotovi, da se znamke, katerih uporaba bi bila lahko uspešno izpodbijana pred sodišči, ne registrirajo (glej v tem smislu sodbe z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Recueil, EU:C:1998:442, točka 21; z dne 6. maja 2003, Libertel, C-104/01, Recueil, EU:C:2003:244, točka 59, in z dne 13. marca 2007, UUNT/Kaul, C-29/05 P, ZOdl., EU:C:2007:162, točka 48).
- 92 Vendar pa, kakor je bilo poudarjeno v točki 75 zgoraj, ker odbor za pritožbe vprašanja morebitnega neupravičenega izkoriščanja, ki se nanaša na razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk, ni preučil, ga tudi Splošno sodišče ne more prvič preizkusiti v okviru nadzora zakonitosti izpodbijane odločbe (glej v tem smislu zgoraj v točki 75 navedeni sodbi Edwin/UUNT, EU:C:2011:452, točki 72 in 73, ter VÖLKL, EU:T:2011:739, točka 63, in zgoraj v točki 25 navedeno sodbo BEATLE, EU:T:2012:177, točka 75 in navedena sodna praksa).
- 93 Odbor za pritožbe bo moral torej pri preučitvi pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (glej točko 76 zgoraj) upoštevati dokaze v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke, kakršni so tisti, ki jih je tožeča stranka predložila med postopkom z ugovorom.
- 94 Drugi del edinega tožbenega razloga je utemeljen in zato mu je treba ugoditi.
- 95 Glede na zgornje ugotovitve je treba izpodbijano odločbo razveljaviti na podlagi prvega in drugega dela edinega tožbenega razloga.

Stroški

- 96 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
- 97 Ker UUNT in intervenientka nista uspela, je treba, prvič, UUNT poleg plačila njegovih stroškov v skladu s predlogi tožeče stranke naložiti tudi plačilo stroškov, ki jih je ta priglasila, in drugič, odločiti, da intervenientka nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)

razsodilo:

1. **Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 29. avgusta 2012 (zadeva R 2156/2011-2) se razveljavi.**
2. **UUNT poleg svojih stroškov nosi stroške, ki jih je priglasila družba The Coca-Cola Company.**
3. **Družba Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) nosi svoje stroške.**

Gratsias

Kančeva

Wetter

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 11. decembra 2014.

Podpisi