



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 10. decembra 2015 *

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Prijava besedne znamke ‚The English Cut‘ — Ugovor imetnika besednih in figurativnih nacionalnih znamk in znamk Skupnosti z besednimi elementi ‚El Corte Inglés‘ — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 8(1)(b) — Verjetnost zmede — Člen 8(5) — Nevarnost, da bi zadevna javnost vzpostavila povezavo z znamko z ugledom — Zahtevana stopnja podobnosti“

V zadevi C-603/14 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 29. decembra 2014,

El Corte Inglés SA s sedežem v Madridu (Španija), ki jo zastopa J. Rivas Zurdo, odvetnik,

pritožnica,

druga stranka v postopku je

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

tožena stranka na prvi stopnji,

SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi J. Malenovský (poročevalec), v funkciji predsednika senata, M. Safjan, sodnik, in K. Jürimaä, sodnica,

generalni pravobranilec: N. Wahl,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: španščina.

Sodbo

- 1 Družba El Corte Inglés SA (v nadaljevanju: El Corte Inglés) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 15. oktobra 2014, El Corte Inglés/UUNT – English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je Splošno sodišče zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe prvega odbora Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) za pritožbe z dne 6. septembra 2012 (zadeva R 1673/2011-1, v nadaljevanju: sporna odločba) v zvezi s postopkom z ugovorom med to družbo in družbo The English Cut SL (v nadaljevanju: The English Cut).

Pravni okvir

- 2 Člen 8 Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

- (b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.

2. Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje blagovne znamke‘ pomeni:

- (a) blagovne znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo blagovne znamke Skupnosti, ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to blagovno znamko:

(i) blagovne znamke Skupnosti;

(ii) blagovne znamke, registrirane v državi članici, oziroma v primeru Belgije, Nizozemske ali Luksemburga, v Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino (Office Benelux de la Propriété intellectuelle);

[...]

[...]

5. Poleg 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.“

Dejansko stanje in sporna odločba

- 3 Družba The English Cut je 9. februarja 2010 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo besednega znaka „The English Cut“ kot znamko Skupnosti.

- 4 Proizvodi, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razred 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in ustrezajo temu opisu:
- „Oblačila, razen oblek, hlač in suknjičev; obutev, pokrivala“.
- 5 Zahteva za registracijo te znamke Skupnosti je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2010/122 z dne 6. julija 2010.
- 6 Družba El Corte Inglés je 4. oktobra 2010 vložila ugovor zoper registracijo navedene znamke za proizvode, navedene v točki 4 te sodbe.
- 7 Ugovor je temeljil zlasti na teh prejšnjih znamkah:
- španska besedna znamka El Corte Inglés, registrirana pod številko 166450 za „obutev“ iz razreda 25 Nicejskega aranžmaja, in
 - figurativni znamki Skupnosti, registrirani pod številkami 5428255 in 5428339, med drugim za „oblačila, obutev in pokrivala“ iz razreda 25 Nicejskega aranžmaja ter za te storitve: „oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli“ iz razreda 35 Nicejskega aranžmaja. Ti znamki zajemata spodaj prikazana figurativna znaka:



- 8 Razlogi, navedeni v utemeljitev ugovora, so bili tisti iz člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009.
- 9 Oddelek za ugovore pri UUNT je 12. julija 2011 ugovor zavrnil.
- 10 Družba El Corte Inglés je 16. avgusta 2011 zoper to odločbo vložila pritožbo. Prvi odbor UUNT za pritožbe je to pritožbo s sporno odločbo zavrnil.
- 11 Na prvem mestu, v delu, v katerem je ugovor temeljil na členu 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, je odbor za pritožbe v zvezi z obstojem podobnosti v smislu te določbe med nasprotujočima si znakoma presodil, da med njima ni nobenega elementa podobnosti z vizualnega ali fonetičnega vidika. S pomenkega

vidika je tako štel, da bi bil besedni znak „The English Cut“, upoštevan v celoti, v španski javnosti, ki angleškega jezika ne zna dobro, dojemana kot izmišljeno ime. Vendar je priznal, da bi kljub šibkemu znanju angleškega jezika povprečnih španskih potrošnikov večina teh potrošnikov razumela, da angleški izraz „English“ izraža podoben pomen kot španski izraz „Inglés“.

- 12 Zato je odbor za pritožbe ugotovil, da obstaja med nasprotujočima si znakoma pomenska podobnost zaradi enega od njunih besednih elementov, čeprav si v celoti nista podobna.
- 13 Potem ko je opravil celovito presojo verjetnosti zmede, je odbor za pritožbe menil, da sta besedi „El Corte“ in „Cut“ prevladujoča elementa nasprotujočih si znakov in da upoštevana javnost ne bi mogla razbrati kakršnega koli „pomenskega sovpadanja“ med njima. Na podlagi tega je ugotovil, da obstaja med tema znakoma določena pomenska podobnost, ki jo je v točki 43 sporne odločbe izrecno opredelil kot „minimalno“, da pa sta kljub temu na splošno različna, tako da je bilo treba ugovor v delu, v katerem je temeljil na členu 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, zavrniti.
- 14 Na drugem mestu, v delu, v katerem je ugovor temeljil na členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, je odbor za pritožbe menil, da kljub velikemu ugledu prejšnjih znamk v sektorju velikih trgovcev na drobno družba El Corte Inglés ni predložila dovolj dokazov o dejanskem ali potencialnem obstoju škode ali neupravičenem izkoriščanju ugleda navedenih znamk. Zato je zavrnil ugovor, ki ga je družba El Corte Inglés vložila na podlagi te določbe.

Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

- 15 Družba El Corte Inglés je s tožbo, ki jo je 22. novembra 2012 vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča, predlagala razveljavitev sporne odločbe.
- 16 V utemeljitev tožbe je družba El Corte Inglés navedla dva razloga, in sicer, prvič, kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in drugič, kršitev člena 8(5) te uredbe.
- 17 Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo tožbo v celoti zavrnilo.
- 18 Glede prvega tožbenega razloga je Splošno sodišče najprej menilo, da je treba ugotovitve odbora za pritožbe v zvezi z opredelitvijo upoštevene javnosti in primerjavo zadevnih proizvodov in storitev potrditi, ker jih stranki nista izpodbijali in ker so bile brez napak.
- 19 Nato je Splošno sodišče glede podobnosti nasprotujočih si znakov v smislu člena 8(1) Uredbe št. 207/2009 poudarilo, prvič, da ta znaka vsebujeta besede, sestavljene iz različnega števila črk v različnih jezikih, in drugič, da sta njuna izgovarjava in število zlogov različna. Splošno sodišče je na podlagi tega sklepalo, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da si navedena znaka nista podobna niti z vizualnega niti s fonetičnega vidika. Glede pomenskega vidika pa je Splošno sodišče poudarilo, da je dobesedni pomen nasprotujočih si znakov enak, in sicer „angleški kraj“. Vendar je menilo, da bi španski potrošniki enakost tega pomena lahko dojeli šele po prevodu besednega znaka „The English Cut“ v njihov jezik, kar izključuje, da bi vzpostavili takojšnjo pomensko povezavo med nasprotujočima si znakoma. Zato je Splošno sodišče v točki 29 izpodbijane sodbe stopnjo pomenske podobnosti med tema znakoma opredelilo kot „šibko“.
- 20 Nazadnje, po opravljeni analizi je Splošno sodišče v točki 33 izpodbijane sodbe presodilo, da med nasprotujočima si znakoma obstaja šibka pomenska, vendar nikakršna vizualna ali fonetična podobnost. Zato je štel, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da sta si znaka na splošno različna. Ker je menilo, da eden od kumulativnih pogojev za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ni izpolnjen, je Splošno sodišče odločilo, da ni treba opraviti celovite presoje verjetnosti zmede. Zato je prvi tožbeni razlog zavrnilo kot neutemeljen.

- 21 Drugi tožbeni razlog je Splošno sodišče zavrnilo kot neutemeljen, ker je bilo kljub zelo velikemu ugledu prejšnjih znamk iz primerjave nasprotujočih si znakov, izvedene v okviru prvega tožbenega razloga, razvidno, da si ta nista podobna, tako da pogoj v zvezi z enakostjo ali podobnostjo, ki je potreben za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, v obravnavani zadevi ni bil izpolnjen.

Predlogi strank pred Sodiščem

- 22 Družba El Corte Inglés Sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano sodbo v celoti razveljavi in
 - strankam, ki pritožbi nasprotujejo, naloži plačilo stroškov.
- 23 UUNT Sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrže kot delno nedopustno in zavrne kot delno neutemeljeno;
 - družbi El Corte Inglés naloži plačilo stroškov.

Pritožba

- 24 Družba El Corte Inglés v utemeljitev svoje pritožbe navaja razloge, ki se nanašajo, prvič, na to, da je Splošno sodišče izkrivilo dejstva, drugič, na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in tretjič, na kršitev člena 8(5) te uredbe.

Prvi pritožbeni razlog: izkrivljanje dejstev Splošnega sodišča

- 25 Ker je v sporni odločbi navedena pomenska podobnost med nasprotujočima si znakoma, po mnenju družbe El Corte Inglés Splošno sodišče ni moglo, ne da bi izkrivljalo dejstva, zmanjšati obsega te podobnosti s tem, da je v točkah 29, 30 in 33 izpodbijane sodbe to podobnost opredelilo kot „rahlo“ oziroma „minimalno“.
- 26 V zvezi s tem je treba poudariti, da taka navedba temelji na napačnem razumevanju sporne odločbe. Čeprav odbor za pritožbe v več točkah te odločbe navaja pomensko podobnost med nasprotujočima si znakoma, ne da bi jo opredelil, je namreč v točki 43 te odločbe podobnost izrecno opredelil kot „minimalno“. Zato Splošno sodišče s tem, da je v točki 30 izpodbijane sodbe navedlo, da je odbor za pritožbe priznal obstoj „minimalne“ pomenske podobnosti med nasprotujočima si znakoma, in s tem, da je v točkah 29 in 33 te sodbe odločilo, da to podobnost opredeli kot „šibko“, ni izkrivljalo dejstev v obravnavani zadevi in tako ni zmanjšalo obsega podobnosti, ki je bila ugotovljena v sporni odločbi.
- 27 Vsekakor je treba poudariti, da rahlost, šibkost ali minimalnost pomenske podobnosti spadajo na področje presoje dejanskega stanja v obravnavani zadevi. Splošno sodišče pa ni vezano na tako presojo, ki jo opravi odbor za pritožbe, kadar je ta del obrazložitve odločbe, katere zakonitost se izpodbija pred njim (glej v tem smislu sodbo Les Éditions Albert René/UUNT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, točki 47 in 48).
- 28 V teh okoliščinah je treba prvi pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen.

Drugi pritožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009

- 29 Družba El Corte Inglés trdi, da je Splošno sodišče s tem, da je v točkah od 26 do 33 izpodbijane sodbe izključilo obstoj vsakršne vizualne in fonetične podobnosti med nasprotujočima si znakoma ter s tem, da je priznalo le šibko pomensko podobnost med njima, kršilo določbe člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 30 Vendar se s temi trditvami izpodbija presoja dejstev, ki jo je opravilo Splošno sodišče.
- 31 Iz člena 256(1) PDEU in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije pa je razvidno, da je pritožba omejena na pravna vprašanja. Ker presoja dejstev in dokazov ni pravno vprašanje, ki bi bilo predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe, je torej le Splošno sodišče pristojno za ugotavljanje in presojo teh dejstev in dokazov (glej v tem smislu zlasti sodbo Les Éditions Albert René/UUNT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, točka 68, in sklep Repsol YPF/UUNT, C-466/13 P, EU:C:2014:2331, točka 54).
- 32 Drugi pritožbeni razlog je treba zato zavreči kot nedopusten.

Tretji pritožbeni razlog: kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009

Trditve strank

- 33 Družba El Corte Inglés trdi, da je v skladu s sodno prakso Sodišča stopnja podobnosti med nasprotujočima si znakoma, ki se zahteva za uporabo odstavka 1(b) člena 8 Uredbe št. 207/2009, drugačna kot za uporabo odstavka 5 tega člena. Iz sodne prakse Sodišča in, natančneje, iz točk od 72 do 78 sodbe Intra-Press/Golden Balls (C-581/13 P in C-582/13 P, EU:C:2014:2387) naj bi namreč izhajalo, da drugače od odstavka 1(b) člena 8 Uredbe št. 207/2009 odstavek 5 tega člena zahteva zgolj šibko stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znakoma. Ker je Splošno sodišče v obravnavani zadevi priznalo obstoj pomenske, sicer šibke, podobnosti med tema znakoma, naj bi zato to sodišče neupravičeno opustilo preučitev, ali ta šibka stopnja pomenske podobnosti zaradi obstoja drugih upoštevnihi dejavnikov, kakršna sta prepoznavnost ali ugled prejšnjih znamk, vseeno zadostuje za to, da zadevna javnost vzpostavi povezavo med navedenima znakoma.
- 34 UUNT trdi, da je treba sodbo Intra-Press/Golden Balls (C-581/13 P in C-582/13 P, EU:C:2014:2387), na katero se opira družba El Corte Inglés, da bi obrazložila svoje trditve, obravnavati v povezavi s sodbama Calvin Klein Trademark Trust/UUNT (C-254/09 P, EU:C:2010:488) in Ferrero/UUNT (C-552/09 P, EU:C:2011:177). V zadnjenavedenih sodbah naj bi Sodišče namreč presodilo, da je Splošno sodišče pravilno ugotovilo, da se člen 8(5) Uredbe št. 40/94, katerega določbe so bile enake kot določbe iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, očitno ne uporablja, čeprav je ugotovilo obstoj skupnega izraza ali figurativnega elementa pri preizkusu pogojev za uporabo sedanjega varstva, določenega v členu 8(1)(b) zadnjenavedene uredbe.
- 35 Po mnenju UUNT to razliko v rešitvah pojasnjuje okoliščina, da je Splošno sodišče v zadevah, v katerih sta bili izdani sodbi Calvin Klein Trademark Trust/UUNT (C-254/09 P, EU:C:2010:488) in Ferrero/UUNT (C-552/09 P, EU:C:2011:177), drugače od primera v sodbi Intra-Press/Golden Balls (C-581/13 P in C-582/13 P, EU:C:2014:2387), od faze vizualne, fonetične in pomenske primerjave nasprotujočih si znakov upoštevalo dejavnike, kot so razlikovalni in prevladujoči elementi vsakega od teh znakov, ki bi bili v drugih primerih preučeni zgolj v okviru celovite presoje verjetnosti zmede. UUNT iz tega sklepa, da kadar Splošno sodišče upošteva razlikovalne in prevladujoče elemente vsakega od nasprotujočih si znakov od faze njihove primerjave, kot v obravnavani zadevi, po tej preučitvi pa ugotovi, da kljub rahli pomenski podobnosti ni verjetnosti zmede, lahko to sodišče na podlagi tega upravičeno sklepa, da je uporaba člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 nujno izključena.

- 36 UUNT podredno trdi, da čeprav Splošno sodišče v okviru uporabe člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 ni formalno izrecno preučilo, ali rahla pomenska podobnost, ugotovljena pri preučitvi pogojev za uporabo odstavka 1(b) istega člena, zadostuje za to, da bi javnost vzpostavila povezavo med nasprotujočima si znakoma, je treba kljub temu na podlagi nekaterih preudarkov Splošnega sodišča, navedenih v okviru zadnjenavedene preučitve, ugotoviti, da se tudi člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 ne uporabi, ker bi potrošniki lahko razumeli, da je pomen nasprotujočih si znakov enak, glede na okoliščine šele po prevodu znaka „The English Cut“ v njihov materni jezik, tako da ti potrošniki ne bi takoj vzpostavili pomenske povezave med tema znakoma.

Presoja Sodišča

- 37 Najprej je treba poudariti, da določbe odstavkov 1(b) in 5 člena 8 Uredbe št. 207/2009 dobesedno povzemajo določbe odstavkov 1(b) in 5 člena 8 Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146). Zato je treba šteti, da je sodna praksa Sodišča, ki se nanaša na odstavka 1(b) in 5 člena 8 Uredbe št. 40/94 upoštevana pri razlagi odstavkov 1(b) in 5 člena 8 Uredbe št. 207/2009.
- 38 Iz besedila člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 je razvidno, da je njegova uporaba odvisna od treh pogojev, in sicer, prvič, enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znakov, drugič, obstoja ugleda prejšnje znamke, ki je bila navedena v utemeljitev ugovora, in tretjič, obstoja nevarnosti, da bi tisti, ki brez upravičenega razloga uporablja znak, katerega registracija se zahteva kot znamka, neupravičeno izkoristil razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi jima škodoval. Poleg tega je iz tega besedila razvidno, da je treba šteti, da so zgoraj navedeni pogoji kumulativni. Nazadnje, poudariti je treba, da je pogoj v zvezi z enakostjo ali podobnostjo nasprotujočih si znakov skupen odstavkoma 1(b) in 5 člena 8 te uredbe.
- 39 Ker ni niti iz besedila odstavkov 1(b) in (5) člena 8 Uredbe št. 207/2009 niti iz sodne prakse Sodišča razvidno, da je pomen pojma podobnosti v vsakem od teh odstavkov različen, iz tega med drugim izhaja, da kadar Splošno sodišče pri preučitvi pogojev za uporabo člena 8(1)(b) te uredbe ugotovi, da ni podobnosti med nasprotujočima si znakoma, se tudi odstavek 5 tega člena v obravnavani zadevi nujno ne uporabi. Če pa Splošno sodišče v okviru te preučitve meni, da obstaja med nasprotujočima si znakoma določena podobnost, velja ta ugotovitev tudi za uporabo tako odstavka 1(b) kot odstavka 5 člena 8 navedene uredbe.
- 40 Vendar v primeru, v katerem se izkaže, da stopnja zadevne podobnosti ne zadostuje za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, iz tega ni mogoče sklepati, da je uporaba odstavka 5 tega člena nujno izključena.
- 41 Stopnji podobnosti med nasprotujočima si znakoma, ki se zahtevata s tema odstavkoma te določbe, sta namreč različni. Medtem ko je izvajanje člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 odvisno od ugotovitve stopnje podobnosti med tema znakoma, ki lahko v zavesti upošteвне javnosti povzroči verjetnost zmede glede njiju, se, nasprotno, obstoj take verjetnosti za uporabo odstavka 5 tega člena ne zahteva kot pogoj.
- 42 Ker člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 ne zahteva, da lahko obstoječa podobnost zadevno javnost pripelje do tega, da zamenjuje nasprotujoča si znaka, temveč zgolj to, da ju povezuje, to pomeni, da med njima vzpostavi povezavo, je treba na podlagi tega ugotoviti, da se varstvo, ki ga ta določba daje znamkam z ugledom, lahko uporablja, tudi če je stopnja podobnosti med nasprotujočima si znakoma nižja (glej po analogiji sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, točke 27, 29 in 31, in Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točke 57, 58 in 66).
- 43 Iz tega izhaja, da če je preučitev pogojev za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 pokazala določeno podobnost med nasprotujočima si znakoma, mora Splošno sodišče, da bi tokrat ugotovilo, ali so pogoji za uporabo odstavka 5 tega člena izpolnjeni, preučiti, ali lahko zadevna javnost zaradi

obstoja drugih upoštevnihi dejavnikov, kakršna sta prepoznavnost ali ugled prejšnje znamke, vzpostavi povezavo med tema znakoma (glej v tem smislu sodbo Intra-Presse/Golden Balls, C-581/13 P in C-582/13 P, EU:C:2014:2387, točka 73).

- 44 Ob upoštevanju teh preudarkov je treba preučiti, ali je Splošno sodišče v obravnavani zadevi kršilo člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, kot trdi družba El Corte Inglés.
- 45 V zvezi s tem je treba poudariti, da je Splošno sodišče pri preučitvi pogojev za uporabo člena 8(1)(b) te uredbe v točki 29 izpodbijane sodbe ugotovilo obstoj šibke pomenske podobnosti med nasprotujočima si znakoma. Vendar je v točki 33 te sodbe menilo, da je bilo glede na neobstoje vizualne in fonetične podobnosti v sporni odločbi pravilno ugotovljeno, da sta ta znaka na splošno različna. Zato je Splošno sodišče presodilo, da ni treba opraviti celovite presoje verjetnosti zmede, ker eden od kumulativnih pogojev za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ni bil izpolnjen.
- 46 Vendar je Splošno sodišče glede preučitve pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v točki 39 izpodbijane sodbe navedlo, da je iz primerjave nasprotujočih si znakov, opravljene v okviru odstavka 1(b) tega člena, razvidno, da si ta nista podobna in da zato pogoji za uporabo odstavka 5 navedenega člena niso izpolnjeni.
- 47 S to odločitvijo pa je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo. Ne bi namreč smelo prezreti svoje lastne ugotovitve iz točke 29 izpodbijane sodbe, da obstaja med nasprotujočima si znakoma pomenska podobnost.
- 48 V teh okoliščinah bi Splošno sodišče moralo preučiti, ali ta stopnja podobnosti, čeprav šibka, zaradi obstoja drugih upoštevnihi dejavnikov, kakršna sta prepoznavnost in ugled prejšnje znamke, ne zadostuje za to, da bi zadevna javnost vzpostavila povezavo med tema znakoma, v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.
- 49 Tej ugotovitvi ne nasprotuje sodna praksa Sodišča iz sodb Calvin Klein Trademark Trust/UUNT (C-254/09 P, EU:C:2010:488) in Ferrero/UUNT (C-552/09 P, EU:C:2011:177), na kateri se sklicuje UUNT, ker se ti sodbi nanašata na različne položaje. Natančneje, čeprav je v teh zadevah obstajal izraz ali element, skupen nasprotujočima si znakoma, je Splošno sodišče, drugače kot v izpodbijani sodbi, formalno ugotovilo neobstoje podobnosti med nasprotujočima si znakoma.
- 50 Nazadnje, tudi ob predpostavki – da bi bilo, kot trdi UUNT, na podlagi izpodbijane sodbe mogoče sklepati, da je Splošno sodišče, potem ko je opravilo preučitev glede obstoja morebitne povezave med nasprotujočima si znakoma, ugotovilo, da v obravnavani zadevi pogoji za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 niso izpolnjeni, ker naj bi iz preučitve pogojev za uporabo odstavka 1(b) tega člena, ki jo je opravilo, izhajalo, da zadevni potrošniki ne bi mogli vzpostaviti takojšnje pomenske povezave med nasprotujočima si znakoma – bi bilo treba ugotoviti, da je v taki obrazložitvi napačno uporabljeno pravo. Kršitve iz člena 8(5) te uredbe namreč ne zahtevajo, da je povezava, ki bi jo potrošniki lahko vzpostavili glede nasprotujočih si znakov, takojšnja.
- 51 V teh okoliščinah je treba tretji pritožbeni razlog šteti za utemeljen in mu ugoditi.
- 52 Iz tega izhaja, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti v delu, v katerem je bilo odločeno, da iz tega, da stopnja podobnosti med nasprotujočima si znakoma ni zadostna za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, izhaja, da tako tudi pogoji za uporabo odstavka 5 tega člena v obravnavani zadevi niso izpolnjeni. V preostalem je treba pritožbo zavrni.

Tožba pred Splošnim sodiščem

- 53 V skladu s členom 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča lahko Sodišče, kadar razveljavi odločbo Splošnega sodišča, samo dokončno odloči o zadevi, če stanje postopka to dovoljuje, ali pa zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču.
- 54 V obravnavani zadevi pa niso izpolnjeni pogoji za to, da bi Sodišče lahko dokončno odločilo o zadevi. Kot je razvidno iz točke 48 te sodbe, mora namreč Splošno sodišče preučiti, ali stopnja podobnosti – čeprav šibka – nasprotujočih si znakov, ki je bila ugotovljena v točki 29 izpodbijane sodbe pri preučitvi pogojev za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, zaradi obstoja drugih upoštevni dejavnikov, kakršna sta prepoznavnost in ugled prejšnje znamke, ne zadostuje za to, da bi zadevna javnost vzpostavila povezavo med tema znakoma, v smislu člena 8(5) te uredbe.
- 55 Zato je treba zadevo vrniti v razsojanje Splošnemu sodišču in pridržati odločitev o stroških.

Iz teh razlogov je Sodišče (deveti senat) razsodilo:

1. **Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 15. oktobra 2014, El Corte Inglés/UUNT – English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882), se razveljavi v delu, v katerem je bilo odločeno, da iz tega, da stopnja podobnosti med nasprotujočima si znakoma ni zadostna za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, izhaja, da tako tudi pogoji za uporabo odstavka 5 tega člena v obravnavani zadevi niso izpolnjeni.**
2. **Pritožba se v preostalem zavrne.**
3. **Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.**
4. **Odločitev o stroških se pridrži.**

Podpisi