



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (deveti senat)

z dne 1. marca 2018*

„Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki jo sestavljata dve vzporedni črti na čevlju – Prijava prejšnje figurativne znamke Evropske unije, ki jo sestavljajo tri vzporedne črte na čevlju – Relativni razlog za zavrnitev – Ogrožanje ugleda – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (ki je postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001)“

V zadevi T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, s sedežem v Oudenaardu (Belgija), ki jo zastopa J. Løje, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopata A. Lukošūtė in A. Söder, agentki,

tožena stranka,

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

adidas AG, s sedežem v Herzogenaurachu (Nemčija), ki jo zastopata I. Fowler in I. Junkar, solicitors,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. junija 2016 (zadeva R 597/2016-2), v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama adidas in Shoe Branding Europe,

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat),

v sestavi S. Gervasoni, predsednik, L. Madise, sodnik, in K. Kowalik-Bańczyk (poročevalka), sodnica,

sodna tajnica: X. Lopez Bancalari, administratorica,

na podlagi tožbe, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 1. septembra 2016,

na podlagi odgovora EUIPO na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 1. decembra 2016,

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložene 21. decembra 2016,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi obravnave z dne 6. julija 2017

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, družba Shoe Branding Europe BVBA, je 1. julija 2009 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija in za katero je tožeča stranka menila, da je „drugačna“, je upodobljena spodaj:



- 3 V zahtevi za registracijo je bil zadevni prijavljeni znak opisan tako:
„Znamka je pozicijska znamka. Znamka je sestavljena iz dveh vzporednih črt, ki ležijo na zunanji površini zgornjega dela čevlja. Vzporedni črti potekata poševno od roba podplata čevlja do sredine narta čevlja. Črtkana črta označuje lego znamke in ni del znamke.“
- 4 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo opisu „obutev“.
- 5 Prijava znamke Evropske unije je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 107/2010 z dne 14. junija 2010.
- 6 Intervenientka, družba adidas AG, je 13. septembra 2010 na podlagi člena 41 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 46 Uredbe 2017/1001) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode, navedene v prijavi za registracijo.

7 Ugovor je temeljil zlasti na teh prejšnjih pravicah:

- figurativna znamka Evropske unije, ki je bila 26. januarja 2006 registrirana pod številko 3517646 za „obuvala“, izhaja iz razreda 25, z naslednjim opisom: „Znamka je sestavljena iz treh enako dolgih in enako širokih vzporednih črt, ki ležijo na čevlju; črte so na zgornjem delu čevlja, med vezalkami in podplatom“. Ta znamka (v nadaljevanju: prejšnja znamka) je prikazana spodaj:



- nemška znamka vrste „druga znamka“, ki je bila registrirana 14. decembra 1999 pod številko 39950559 in pravilno obnovljena za „obuvala, vključno z obuvali za šport in prosti čas“ iz razreda 25, z naslednjim opisom: „Znamka je sestavljena iz treh črt, ki so v kontrastu z osnovno barvo čevlja. Namen oblike čevlja je le prikaz tega, kako blagovna znamka leži na čevlju, sama po sebi oblika ni del blagovne znamke“. Ta znamka (v nadaljevanju: nemška znamka št. 39950559) je prikazana spodaj:



- Razlogi, navedeni v utemeljitev ugovora, so bili zlasti tisti iz člena 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 207/2009 (ki sta postala člena 8(1)(b) in 8(5) Uredbe 2017/1001).
- Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 22. maja 2012 ugovor zavrnil.
- Intervenientka je 2. julija 2012 pri EUIPO na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali člani od 66 do 71 Uredbe št. 2017/1001) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 28. novembra 2013 pritožbo zavrnil iz razloga, da sta bili nasprotujoči si znamki bistveno različni in da ta okoliščina zadostuje, da se, prvič, pri upoštevni javnosti prepreči nastanek kakršne koli verjetnosti zmede v zvezi s prejšnjo znamko v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009, in drugič, da se prepreči, da bi ista javnost mislila, da bi lahko obstajala povezava med nasprotujočima si znamkama in da bi zato nastale kršitve iz 8(5) te uredbe (v nadaljevanju: odločba z dne 28. novembra 2013).
- Intervenientka je nato to odločbo izpodbijala pred Splošnim sodiščem.
- Splošno sodišče je s sodbo z dne 21. maja 2015, adidas/UUNT – Shoe Branding Europe (Dve vzporedni črti na čevlju) (T-145/14, neobjavljena, EU:T:2015:303, v nadaljevanju: razveljavitvena sodba), odločbo z dne 28. novembra 2013 razveljavilo, saj je ugotovilo, da je odbor za pritožbe napačno ugotovil neobstoj kakršne koli podobnosti med nasprotujočima si znamkama in da je ta napačna presoja izkrivila presojo odbora za pritožbe glede obstoja, pri upoštevni javnosti, verjetnosti zmede v zvezi s prejšnjo znamko ali celo verjetnosti povezovanja nasprotujočih si znamk.
- Tožeča stranka je nato zoper to sodbo vložila pritožbo.

- 15 Sodišče je s sklepom z dne 17. februarja 2016, Shoe Branding Europe/UUNT (C-396/15 P, neobjavljen, EU:C:2016:95, v nadaljevanju: sklep o pritožbi), to pritožbo zavrnilo.
- 16 Na podlagi razveljavitvene sodbe in sklepa o pritožbi je drugi odbor za pritožbe pri EUIPO ponovno preučil pritožbo, ki jo je intervenientka vložila zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 17 Odbor za pritožbe je z odločbo z dne 8. junija 2016 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) tej pritožbi ugodil in ugodil ugovoru na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Menil je zlasti, da je glede na določeno podobnost med nasprotujočima si znamkama, na enakost proizvodov, ki jih ti znamki označujeta, in na velik ugled, ki ga ima prejšnja znamka, obstajala verjetnost, da upoštevna javnost poveže nasprotujoči si znamki in da bi se z uporabo prijavitelne znamke neupravičeno izkoristil ugled prejšnje znamke, ne da bi to uporabo v tem primeru upravičeval upravičen razlog.

Predlogi strank

- 18 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- razveljavi izpodbijano odločbo;
 - odboru za pritožbe naloži plačilo stroškov.
- 19 Tožeča stranka je na obravnavi pojasnila, da je treba njen drugi tožbeni predlog razumeti tako, da predlaga, da se plačilo stroškov naloži EUIPO, kar je Splošno sodišče zabeležilo v zapisniku obravnave.
- 20 EUIPO in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:
- zavrne tožbo;
 - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

- 21 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe v bistvu navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 ter „izkrivljanje dejstev“. Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe napačno odločil, da so bili pogoji za zavrnitev registracije znamke, ki so določeni v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, v tem primeru izpolnjeni.
- 22 Ta tožbeni razlog se deli na tri dele, saj tožeča stranka trdi, da je pri presoji odbora za pritožbe več napak, in sicer, prvič, glede dokaza o ugledu prejšnje znamke, drugič, glede obstoja ogrožanja ugleda ali razlikovalnega učinka te znamke, in tretjič, glede neobstoja upravičenega razloga za uporabo prijavitelne znamke.

Splošne ugotovitve glede člena 8(5) Uredbe št. 207/2009

- 23 V skladu s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009 blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke v smislu člena 8(2) te uredbe (ki je postal člen 8(2) Uredbe št. 2017/1001) 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 Evropske unije uživa ugled v Evropski uniji 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.

24 Predpostavka za širše varstvo, ki ga prejšnji znamki daje člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, je torej izpolnitev več pogojev. Prvič, prejšnja znamka mora biti registrirana. Drugič, ta znamka in tista, za katero se zahteva registracija, morata biti enaki oziroma podobni. Tretjič, prejšnja znamka mora imeti ugled v Uniji, če je znamka Evropske unije, ali ugled v zadevni državi članici, če je nacionalna znamka. Četrto, posledica neupravičene uporabe prijavljene znamke mora biti verjetnost, da bi bil nepošteno izkoriščen razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke ali da bi se lahko oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Ti štirje pogoji so kumulativni, zato neobstoj enega izmed njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi (glej sodbo z dne 22. marca 2007, Sigla/UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, točka 34 in navedena sodna praksa).

Pojem ugleda prejšnje znamke

25 Registrirano znamko mora, da je upravičena do varstva iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, poznati znaten del javnosti, ki jo proizvodi ali storitve, ki so zajeti s to znamko, zadevajo (sodba z dne 6. februarja 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/UUNT – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, točka 48; glej po analogiji tudi sodbo z dne 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, točka 26).

26 Pri preizkusu tega pogoja je treba upoštevati vsa upoštevana dejstva zadeve, še posebej tržni delež znamke, pogostost, geografski obseg in trajanje njene uporabe ter obseg naložb podjetja za njeno oglaševanje (sodba z dne 6. februarja 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, točka 49; glej po analogiji tudi sodbo z dne 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, točka 27).

27 Z ozemelskega vidika je treba šteti, da je pogoj glede ugleda znamke Evropske unije izpolnjen, če ima ta znamka ugled na znatnem delu ozemlja Unije (sodba z dne 6. oktobra 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, točka 27). V določenih primerih se lahko ozemlje le ene države članice šteje kot znaten del tega ozemlja (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 6. oktobra 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, točka 28).

28 Zato se lahko imetnik registrirane znamke pri dokazovanju njenega posebnega razlikovalnega učinka in ugleda sklicuje na dokaze o njeni uporabi v drugačni obliki – kot del druge znamke, ki je registrirana in ima ugled – če upoštevena javnost še naprej zaznava, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja. Pri določanju, ali gre v tem primeru za to, je treba preveriti, ali razlikovalni elementi med obema znamkama ne preprečujejo tega, da zadevna javnost še naprej zaznava, da zadevni proizvodi izvirajo iz določenega podjetja (glej v tem smislu sodbo z dne 5. maja 2015, Spa Monopole/UUNT – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, točki 33 in 35).

Nujnost povezovanja med nasprotujočima si znamkama

29 Spomniti je treba, da so kršitve iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, če pride do njih, posledica določene stopnje podobnosti prejšnje znamke, ki ima ugled, in prijavljene znamke, zaradi katere ju zadevna javnost povezuje, in sicer vzpostavi povezavo med njima, čeprav ju ne zamenjuje. Ne zahteva se torej, da je stopnja podobnosti med prejšnjo znamko, ki ima ugled, in prijavljeno znamko taka, da bi pri upošteveni javnosti prišlo do verjetnosti zmede v zvezi s prejšnjo znamko. Zadostuje, da stopnja podobnosti med znamko, ki ima ugled, in prijavljeno znamko, učinkuje tako, da upoštevena javnost vzpostavi povezavo med tema znamkama (sodba z dne 22. marca 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, točka 41; glej po analogiji tudi sodbi z dne 23. oktobra 2003, Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, točka 29, in z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 36).

30 Obstoj te povezave je treba presoјati celovito, ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov primera, med katerimi je med drugim, prvič, narava in stopnja povezanosti oziroma različnosti zadevnih proizvodov ali storitev, drugič, stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama, tretjič, intenzivnost ugleda

prejšnje znamke, četrtič, stopnja razlikovalnega učinka, ki ga ima sama po sebi ali ki je pridobljen z uporabo prejšnje znamke ali tudi, v skrajnem primeru, petič, obstoj verjetnosti zmede v zvezi s prejšnjo znamko pri javnosti (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točki 41 in 42).

- 31 Upoštevati je treba tudi, da stopnja pozornosti povprečnega potrošnika lahko niha glede na zadevno vrsto blaga in storitev (glej po analogiji sodbi z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, točka 26, in z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, točka 42). To je razlog, zakaj je stopnja pozornosti te javnosti tudi upoštevni dejavnik pri presoji obstoja povezave med nasprotujočima si znamkama (glej v tem smislu sodbe z dne 9. marca 2012, Ella Valley Vineyards/UUNT – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, točke 27, 28, 45 in od 55 do 57; z dne 9. aprila 2014, EI du Pont de Nemours/UUNT – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, neobjavljena, EU:T:2014:196, točki 74 in 75, in z dne 19. maja 2015, Swatch/UUNT – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, neobjavljena, EU:T:2015:293, točka 33).
- 32 Poleg tega ni mogoče izključiti, da soobstoj dveh znamk na opredeljenem trgu skupaj z drugimi elementi celo prispeva k zmanjšanju verjetnosti povezovanja med njima na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (sodba z dne 26. septembra 2012, IG Communications/UUNT – Citigroup in Citibank (CITIGATE), T-301/09, neobjavljena, EU:T:2012:473, točka 128; glej po analogiji tudi sodbi z dne 3. septembra 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, točka 82, in z dne 11. maja 2005, Grupo Sada/UUNT – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, točka 86).
- 33 Taka možnost pa bi se upoštevala le, če bi se veljavno dokazalo, da ta soobstoj temelji na neobstoju verjetnosti povezovanja v očeh upoštevne javnosti med tema znamkama in če bi bile te znamke in nasprotujoče si znamke enake (sodba z dne 26. septembra 2012, CITIGATE, T-301/09, neobjavljena, EU:T:2012:473, točka 128; glej po analogiji tudi sodbo z dne 11. maja 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, točka 86) ali vsaj dovolj podobne.
- 34 Na neobstoj verjetnosti povezovanja je zlasti mogoče sklepati iz „nemotenega“ soobstoja znamk na trgu (glej po analogiji sodbo z dne 3. septembra 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, točka 82). Soobstoja med dvema znamkama pa ni mogoče opredeliti kot „nemoten“, če imetnik druge znamke nasprotuje uporabi ene od teh znamk pred upravnimi ali sodnimi organi (glej v tem smislu in po analogiji sodbi z dne 3. septembra 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, točka 83, in z dne 8. decembra 2005, Castellblanch/UUNT – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, točka 74).

Vrste ogrožanja ugleda ali razlikovalnega učinka prejšnje znamke

- 35 Obstoj povezave med nasprotujočimi si znamkami je v očeh upoštevne javnosti nujni pogoj, ki pa sam ne zadostuje za ugotovitev obstoja enega od ogrožanj, zoper katera člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 zagotavlja varstvo za znamke, ki imajo ugled (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 37 in navedena sodna praksa).
- 36 Ta ogrožanja so, prvič, škoda, ki nastane razlikovalnemu učinku znamke, drugič, škoda, ki nastane ugledu te znamke, in tretjič, neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda te znamke (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 38 in navedena sodna praksa).
- 37 Opozoriti je treba, da razen če uporabo prijavljene znake upravičuje upravičen razlog, ena od teh treh vrst ogrožanja zadostuje, da se uporabi člen 8(5) Uredbe št. 207/2009. Iz tega izhaja, da se to, da tretja oseba izkorišča razlikovalni značaj ali ugled znamke, lahko izkaže za nepošteno, čeprav se z uporabo

enakega ali podobnega znaka ne oškoduje niti razlikovalni značaj niti ugled znamke oziroma, splošneje, imetnik te znamke (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točki 42 in 43).

Dokazna pravila in povezanost obstoja ogrožanja in obstoja upravičenega razloga

- 38 Imetnik prejšnje znamke mora, da bi bil upravičen do varstva, ki ga določajo določbe člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, najprej dokazati, da bi uporaba prijavljene znamke izkoriščala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke oziroma oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje znamke (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 37).
- 39 V zvezi s tem je dejansko uporabo prijavljene znamke mogoče upoštevati kot znak, ilustracijo visoke verjetnosti tveganja ogrožanja prejšnje znamke, ki ima ugled. Če se torej prijavljena znamka že izkorišča in če so bili predloženi konkretni elementi, katerih namen je dokazati obstoj povezovanja pri upoštevni javnosti in zatrjevano ogrožanje, bodo imeli ti elementi pri presoji tveganja ogrožanja prejšnje znamke očitno veliko težo (glej v tem smislu sodbi z dne 25. januarja 2012, Viaguara/UUNT – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, neobjavljena, EU:T:2012:26, točka 72, in z dne 11. decembra 2014, Coca-Cola/UUNT – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 88 in 89, ter sklepne predloge generalne pravobranilke Sharpston v zadevi Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, točki 84).
- 40 Vendar imetniku prejšnje znamke v ta namen ni treba dokazati obstoja dejanskega in sedanjega ogrožanja njegove znamke. Imetniku prejšnje znamke namreč ni treba – kadar je predvidljivo, da bo tako ogrožanje izhajalo iz uporabe, ki jo lahko pri svoji znamki izvaja imetnik poznejše znamke – počakati na to dejansko uresničitev, da bi se lahko prepovedala navedena uporaba. Vendar mora imetnik prejšnje znamke dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče neposredno sklepati o resnem tveganju za nastanek takega ogrožanja v prihodnosti (sodba z dne 25. maja 2005, Spa Monopole/UUNT – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, točka 40; glej po analogiji tudi sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 38).
- 41 Poleg tega je mogoče, zlasti v primeru ugovora, ki temelji na prejšnji znamki, ki uživa velik ugled, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali nepoštenega izkoriščanja zaradi prijavljene znamke tako očitna, da ugovarjajoči stranki v ta namen ni treba niti navesti niti dokazati nobenega drugega dejstva (sodba z dne 22. marca 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, točka 48).
- 42 Kadar imetniku prejšnje znamke uspe dokazati obstoj bodisi dejanskega in sedanjega ogrožanja njegove znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, bodisi, če tega ni, resnega tveganja za nastanek take ogrožanja v prihodnosti, potem mora imetnik prijavljene znamke dokazati, da se ta znamka uporablja z upravičenim razlogom (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 39).

Pojem nepoštenega izkoriščanja ugleda in razlikovalnega učinka prejšnje znamke

- 43 Spomniti je treba, da se v skladu s sodno prakso Sodišča pojem nepoštenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, ki se označuje tudi z izrazi „parazitizem“ in „free-riding“ navezuje na korist, pridobljeno iz uporabe enake ali podobne prijavljene znamke. Vključuje zlasti primere, v katerih se zaradi prenosa podobe znamke z ugledom ali značilnosti, ki jih podoba prikazuje, na proizvodih, označenih z enakim ali podobnim znakom, pojavi očitno izkoriščanje z obežanjem na znamko z ugledom (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 41).

- 44 Kadar se torej tretja oseba skuša z uporabo znamki z ugledom podobne znamke 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 truda – je treba koristiti, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja in ugleda navedene znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 49).
- 45 Dalje, tveganje, ki nastane zaradi te kršitve, je mogoče predvsem potrditi, če se dokaže povezava prijavljene znamke s pozitivnimi lastnostmi enake ali podobne prejšnje znamke (glej v tem smislu sodbe z dne 29. marca 2012, You-Q/UUNT – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, neobjavljena, EU:T:2012:177, točki 71 in 72; z dne 27. septembra 2012, El Corte Inglés/UUNT – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, neobjavljena, EU:T:2012:500, točki 66 in 68, in z dne 2. oktobra 2015, The Tea Board/UUNT – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, točke od 140 do 143 in 146).
- 46 Sicer pa je treba pri ugotavljanju, ali v tem primeru neupravičena uporaba prijavljene znamke pomeni nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, opraviti celovito presojo, pri kateri se upoštevajo vsi upoštevni dejavniki tega primera (glej po analogiji sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točki 68 in 79, in z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 44).
- 47 Med temi dejavniki so med drugim intenzivnost ugleda in stopnja razlikovalnega učinka prejšnje znamke, stopnja podobnosti nasprotujočih si znamk ter vrsta in stopnja podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 44).
- 48 Glede intenzivnosti ugleda in stopnje razlikovalnega učinka prejšnje znamke: večja kot sta razlikovalni učinek in ugled te znamke, lažje bo ugotoviti obstoj ogrožanja (glej po analogiji sodbe z dne 14. septembra 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, točka 30; z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 69, in z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 44).
- 49 Prav tako se s povečanjem podobnosti med proizvodi in storitvami nasprotujočih si znamk povečajo možnosti, da prijavljena znamka izkoristi povezavo, ki se med obema znamkama vzpostavi v zavesti javnosti (glej po analogiji sklepne predloge generalne pravobranilke Sharpston v zadevi Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, točka 65).
- 50 Poleg tega je treba navesti, da se v okviru celovite presoje, navedene zgoraj v točki 46, lahko, če je to potrebno, upošteva obstoj tveganja oslabitve ali očrnitve znamke, in torej pojav ene od dveh drugih vrst ogrožanja, navedenih zgoraj v točki 36 (glej po analogiji sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 45).
- 51 Nazadnje, obstoj ogrožanja, ki nastane z nepoštenim izkoriščanjem razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, je treba presojati glede na povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, ki jih prijavljena znamka označuje (glej po analogiji sodbo z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 36).

Pojem upravičenega razloga

- 52 Navesti je treba, da je treba obstoj upravičenega razloga, ki dopušča uporabo, ki škoduje znamki z ugledom, ozko razlagati (sodba z dne 16. marca 2016, The Body Shop International/UUNT – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, neobjavljen, EU:T:2016:148, točka 65).

- 53 Spomniti je treba tudi, da je namen Uredbe št. 207/2009 na splošno najti ravnotežje med interesi imetnika znamke za ohranitev njene bistvene funkcije in interesi drugih gospodarskih subjektov v zvezi z razpoložljivostjo znakov, ki lahko označujejo njihovo blago in storitve (glej po analogiji sodbi z dne 27. aprila 2006, *Levi Strauss*, C-145/05, EU:C:2006:264, točka 29, in z dne 6. februarja 2014, *Leidseplein Beheer in de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, točka 41).
- 54 V sistemu varstva znamk, kot je ta, ki ga določa Uredba št. 207/2009, so interesi tretje osebe, da v gospodarskem prometu uporabi znak, ki je podoben prejšnji znamki z ugledom in ga registrira kot znamko Evropske unije, upoštevani v okviru člena 8(5) te uredbe s tem, da se lahko uporabnik prijavljene znamke sklicuje na „upravičen razlog“ (glej po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, *Leidseplein Beheer in de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, točka 43).
- 55 Iz tega je razvidno, da pojma „upravičen razlog“ ni mogoče razlagati tako, kot da zajema le objektivno nujne razloge, ampak se lahko navezuje tudi na subjektivne interese tretje osebe, ki že uporablja znak, ki je enak ali podoben prejšnji znamki z ugledom, in ga želi registrirati kot znamko Evropske unije (glej po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, *Leidseplein Beheer in de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, točki 45 in 48).
- 56 Zato je Sodišče odločilo, da ima imetnik znamke z ugledom na podlagi „upravičenega razloga“ v smislu te določbe obveznost, da tretji osebi dopusti uporabo znaka, ki je podoben tej znamki, vključno za proizvode ali storitve, ki so enaki proizvodom ali storitvam, za katere je bila ta znamka registrirana, če dokaže, da se je ta znak uporabljal pred prijavo navedene znamke in da je bila njegova uporaba za enak proizvod dobroverna (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, *Leidseplein Beheer in de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, točka 60).
- 57 Sodišče je pojasnilo, da je treba za presojo tega, ali je zadevna tretja oseba dobroverno uporabila znak, ki je podoben znamki z ugledom, zlasti upoštevati, prvič, uveljavitev in ugled navedenega znaka pri upoštevni javnosti, drugič, stopnjo podobnosti med proizvodi in storitvami, za katere se je ta znak izvorno uporabljal, in proizvodi in storitvami, za katere je bila znamka z ugledom registrirana, tretjič, kdaj je bil navedeni znak prvič uporabljen za proizvod, ki je enak proizvodu navedene znamke, in kdaj je ta znamka pridobila ugled, in četrtič, gospodarsko in tržno pomembnost uporabe znaka, ki je podoben tej znamki (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 6. februarja 2014, *Leidseplein Beheer in de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, točke 54 do 60).
- 58 To, da je tretja oseba že prej uporabljala znak ali prijavljeno znamko, ki sta enaka ali podobna prejšnji znamki z ugledom, se torej lahko šteje za „upravičen razlog“ v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, zato se tej tretji osebi dopusti ne le, da nadaljuje z uporabo tega znaka, ampak tudi, da ga registrira kot znamko Evropske unije, čeprav lahko uporaba prijavljene znamke nepošteno izkorišča ugled prejšnje znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 5. julija 2016, *Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, točka 113).
- 59 Da pa je to tako, mora uporaba prijavljene znamke izpolniti več pogojev, ki omogočajo, da se potrdi resničnost te uporabe in dobrovernost imetnika prijavljene znamke.
- 60 Predvsem se mora, prvič, znak, ki ustreza prijavljeni znamki, resnično in dejansko uporabljati.
- 61 Drugič, uporaba tega znaka se mora načeloma začeti, preden je bila vložena prijava znamke ali vsaj preden je ta znamka pridobila ugled (glej v tem smislu sodbi z dne 6. februarja 2014, *Leidseplein Beheer et de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, točke od 56 do 59, in z dne 5. julija 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, točka 114).

- 62 Tretjič, znak prijavljene znamke se mora uporabljati na celotnem ozemlju, na katerem je bila prejšnja znamka z ugledom registrirana. Iz tega izhaja, da če je prejšnja znamka z ugledom znamka Evropske unije, se mora znak, ki ustreza prijavljeni znamki, uporabljati na celotnem ozemlju Unije (glej v tem smislu sodbi z dne 16. aprila 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, točka 85, in z dne 5. julija 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, točka 115).
- 63 Četrtrič, tej uporabi načeloma imetnik prejšnje znamke z ugledom ne sme nasprotovati. Drugače povedano, prijavljena znamka in prejšnja znamka z ugledom morata nemoteno soobstajati na določenem ozemlju (glej v tem smislu sodbi z dne 16. aprila 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, točka 85, in z dne 5. julija 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, točka 114).
- 64 Glede na te ugotovitve je treba preučiti vse tri dele edinega tožbenega razloga tožeče stranke.

Prvi del: neobstoj ugleda prejšnje znamke

- 65 Tožeča stranka v prvem delu tožbenega razloga trdi, da je odbor za pritožbe pri presoji storil napako, saj je menil, da so dokazi, ki jih je predložila intervenientka, zadostovali za dokaz, da je imela prejšnja znamka ugled v Uniji.
- 66 V zvezi s tem je treba najprej spomniti, kot je bilo to navedeno zgoraj v točkah 23 in 24, da je znamka Evropske unije kot prejšnja znamka do varstva, ki ga zagotavlja člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, lahko upravičena le, če uživa ugled v Uniji.
- 67 V tem primeru je intervenientka v postopku z ugovorom predložila različne dokumente za dokaz resne uporabe njenih prejšnjih znamk in njihovega ugleda, ko te označujejo obleke ali športne čevlje. Med temi dokumenti so med drugim memorandum o dokazu uporabe več nemških znamk in mednarodni registraciji, zaprisežena izjava glede prometa „znamke adidas“, ankete, ki se nanašajo na tržne deleže podjetja in na ugled njegovih znak, odločbe nacionalnih sodišč, katalogi, izrezki iz tiska in oglasi.
- 68 Tako oddelek za ugovore v odločbi z dne 22. maja 2012 (strani 3 in 4) kot kasneje odbor za pritožbe, najprej v odločbi z dne 28. novembra 2013 (točka 66), nato ponovno v izpodbijani odločbi (točke od 33 do 42 in 59), sta menila, da na podlagi teh dokazov, gledanih kot celota, figurativna znamka, ki jo sestavljajo tri vzporedne črte na čevlju, dokazano uživa ugled v Uniji.
- 69 Za nekatera dejstva in dokaze, ki jih navajajo intervenientka, oddelek za ugovore in odbor za pritožbe, je Splošno sodišče menilo, da so upoštevnosti zlasti, ker se nanašajo na ugled prejšnjih znamk intervenientke, ki označujejo čevlje.
- 70 Prvič, oddelek za ugovore in odbor za pritožbe sta spomnila, da je intervenientka s figurativno znamko, ki jo sestavljajo tri vzporedne črte, označevala čevlje od leta 1949 in da se danes pojavlja na 70 % čevljev, ki jih trži intervenientka. Ta dva organa sta navedla tudi rezultate študije, ki je bila izdelana leta 2004, na podlagi katere so bili na nemškem trgu tržni deleži intervenientke za športne čevlje od leta 2000 do 2004 med 23,1 in 25,7 %. Poleg tega je intervenientka pri EUIPO predložila zapriseženo izjavo, ki je za leta od 2005 do 2009 natančno izkazovala znesek prodaje čevljev in znesek stroškov za oglaševanje v trinajstih državah, in sicer na Danskem, v Nemčiji, Grčiji, Španiji, Franciji, Italiji, Avstriji, na Portugalskem, Finskem, Švedskem in skupaj v vseh treh državah Beneluksa. Iz te zaprisežene izjave, ki ima dokazno vrednost, izhaja, da intervenientka v zgoraj navedenih državah članicah ustvarja velik promet in nameni veliko denarja za oglaševanje. Zato Splošno sodišče meni, da ti različni elementi, če se upoštevajo skupaj, izkazujejo, da je intervenientka na dolgi rok široko tržila čevlje, na katerih je figurativna znamka, sestavljena iz treh vzporednih črt.

- 71 Drugič, zgoraj navedena organa sta v svojih odločbah navedla, da iz več javnomnenjskih anket izhaja, da upoštevna javnost dobro pozna znamko s tremi vzporednimi črtami, zlasti če ta označuje čevlji. V zvezi s tem Splošno sodišče ugotavlja, da je intervenientka pri EUIPO predložila več anket, katerih namen je, da se ugotovi, kolikšen je, med vzorcem vprašanih oseb, delež ljudi, ki, ko vidijo čevlji, označen z znamko, ki je podobna prejšnji znamki in ki jo sestavljajo tri vzporedne črte, menijo, da gre za proizvod intervenientke oziroma vsaj ta čevlji povezujejo z intervenientko. Tako iz, na primer, iz ankete, ki je bila opravljena v Španiji leta 2008, izhaja, da v tej državi članici 61,3 % vprašanih oseb ta čevlji prepozna kot proizvod intervenientke oziroma ga z njo poveže, s tem da je ta odstotek med osebami, stariimi med 15 in 34 let, ki so jedro ciljne javnosti intervenientke, celo 83,3 %. Prav tako iz ankete, ki je bila opravljena v Italiji leta 2005, 42 % vprašanih oseb – in do 55 % tistih, ki so del ciljne javnosti športnih čevljev – spontano povezujejo tak čevlji z intervenientko. Stopnja spontane povezanosti z intervenientko dosega celo 71 % na Švedskem, kar je razvidno iz ankete, ki je bila opravljena v tej državi članici leta 2003. Nazadnje, iz drugih študij, ki so bile opravljene med drugim v Nemčiji leta 1983, v Liverpoolu (Združeno kraljestvo) leta 1995 in na Finskem leta 2005, izhaja, da tudi v teh državah članicah široka javnost pozna znamko intervenientke, ki jo sestavljajo tri vzporedne črte na čevlju.
- 72 Tretjič, oddelek za ugovore in odbor za pritožbe sta navedla dejstvo, da iz več odločb nacionalnih sodišč izhaja, da ima znamka intervenientke, ki jo sestavljajo tri vzporedne črte, ugled. V zvezi s tem Splošno sodišče ugotavlja, da je intervenientka dejansko pri EUIPO predložila več odločb nacionalnih sodišč, s katerimi je bilo odločeno, da je ta znamka, kadar je označevala čevlje, uživala velik ugled oziroma je bila zelo prepoznavna. To izhaja predvsem iz sodbe z dne 12. februarja 1987 Korkein oikeus (vrhovno sodišče, Finska), sodbe z dne 1. oktobra 1998 Audiencia Provincial de Valencia (sodišče pokrajine Valencije, Španija), sodbe z dne 20. maja 2002 Juzgado de lo Mercantil de Madrid (gospodarsko sodišče v Madridu, Španija), sodbe z dne 24. januarja 2003 Oberlandesgericht Köln (višje deželno sodišče v Kölnu, Nemčija), iz več sodb, ki sta jih leta 2004 izdali Polymeles Protodikeio Athinon (višje sodišče v Atenah, Grčija) in Polymeles Protodikeio Thessaloniki (višje sodišče v Solunu, Grčija), sodbe z dne 31. avgusta 2005 Helsingin käräjäoikeus (prvostopenjsko sodišče v Helsinkih, Finska), sodbe z dne 19. oktobra 2005 Landesgericht Graz (deželno sodišče v Gradcu, Avstrija), sodbe z dne 31. julija 2009 Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (gospodarsko sodišče v Zaragozi, Španija) in sodbe z dne 7. oktobra 2010 Tribunale civile di Roma (civilno sodišče v Rimu, Italija). Poleg tega iz dejstev in dokazov, ki jih je predložila intervenientka, izhaja, da so nacionalni organi, ki so pristojni za odločanje na področju prava znamk v Španiji in Združenem kraljestvu, tudi odločili tako.
- 73 Četrtrič, zgoraj navedena organa EUIPO sta upoštevala tudi intervenientkino pomembno dejavnost sponzorstva. Zlasti je bila sponzor na prestižnih športnih prireditvah, kot so svetovno prvenstvo v nogometu leta 1998 v Franciji, evropsko prvenstvo leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem in svetovno prvenstvo v nogometu leta 2002 v Južni Koreji in na Japonskem, in bila uradni sponzor več nogometnih ekip, kot sta FC Bayern ali Real Madrid. Tako so bili na podlagi te dejavnosti sponzorstva številni zelo znani igralci nogometa in tenisa med drugim obuti v čevlje s tremi vzporednimi črtami.
- 74 Tožeča stranka pa nasprotuje presoji odbora za pritožbe in tudi prej podani presoji oddelka za ugovore ter navaja tri sklope ugovorov.
- 75 Na prvem mestu navaja, da se dokumenti, ki jih je predložila intervenientka, večinoma ne nanašajo na prejšnjo znamko ampak na druge znamke intervenientke, ki so se v glavnem uporabljale v Nemčiji, in so nekatere med njimi označevala oblačila. Na podlagi dokaza uporabe teh različnih znamk v Nemčiji pa ni mogoče sklepati, da prejšnja znamka uživa ugled v celotni Uniji.
- 76 Najprej je treba glede okoliščine, da se nekateri dokazi nanašajo na druge znamke intervenientke in ne na samo prejšnjo znamko, spomniti, da se v skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 28, imetnik registrirane znamke pri dokazovanju njenega ugleda lahko sklicuje na dejstva in dokaze glede njenega ugleda v drugačni obliki in zlasti v obliki druge registrirane znamke, če upoštevna javnost še naprej zaznava, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja.

- 77 V tem primeru iz točke 42 izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe pravilno sklepal, da se dokazi, ki jih je predložila intervenientka, sicer nanašajo na vse prejšnje znamke, vendar so predvsem upoštevni tisti, ki se nanašajo na prejšnjo znamko in nemško znamko št. 39950559.
- 78 Glede na to, da sta ti dve znamki vidno zelo podobni, saj sta obe sestavljeni iz treh vzporednih črt, ki so na enakem mestu na čevljih, namreč ni nobenega dvoma, da upoštevna javnost, ko vidi eno ali drugo znamko, zaznava, da zadevni proizvodi izhajajo iz istega podjetja. Zato so dokazi v zvezi z nemško znamko št. 39950559 upoštevni za ugotavljanje ugleda prejšnje znamke. Enako velja tudi za dokaze v zvezi z drugimi znamkami, ki jih sestavljajo tri vzporedne črte, ki so na čevljih na enakem mestu, kot sta na primer nemški znamki št. 944623 in 944624.
- 79 Dalje, okoliščino, da se nekateri dejstva in dokazi nanašajo na znamke na oblačilih, je treba v tem primeru vsekakor zavrnilo kot neupoštevno. Vendar pa je treba navesti, da iz točke 77 zgoraj izhaja, da odbor za pritožbe v glavnem svoje odločitve ni utemeljil na teh dejstvih in dokazih, in da se, nasprotno, najbolj upoštevni dejstva in dokazi, ki jih je predložila intervenientka, ki so navedeni zgoraj v točkah od 70 do 73, nanašajo na znamke, ki so na čevljih in ne na oblačilih.
- 80 Nazadnje je treba glede dejstva, da so se nekatere znamke intervenientke uporabljale v glavnem v Nemčiji, spomniti, da mora biti na podlagi sodne prakse, navedene zgoraj v točkah od 25 do 27, prejšnja znamka, ki je znamka Evropske unije, za to, da je upravičena do varstva, določenega v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, poznana velikemu delu zadevne javnosti s proizvodi in storitvami, ki jih ta znamka pokriva, na bistvenem delu ozemlja Unije, ki je lahko v nekaterih primerih ozemlje ene same države članice.
- 81 V okoliščinah tega primera se lahko šteje, da ozemlje Nemčije sestavlja bistven del ozemlja Unije.
- 82 Poleg tega je treba navesti, da nekateri predloženi dokazi in zlasti tisti, ki so bili navedeni zgoraj v točkah 71 in 72, dokazujejo ugled prejšnje znamke v več drugih državah članicah, in sicer v Španiji, na Finskem, v Italiji in na Švedskem. Te države članice, gledane skupaj, pa očitno predstavljajo bistven del ozemlja Unije, toliko bolj, če se doda Nemčija, država članica, v kateri je intervenientka svojo dejavnost začela.
- 83 Na drugem mestu, tožeča stranka trdi, da dokazi v zvezi z dejavnostjo intervenientke in prepoznavnostjo njenega imena niso upoštevni za dokaz uporabe in ugleda prejšnje znamke in nemške znamke št. 39950559.
- 84 V zvezi s tem je treba navesti, da je Splošno sodišče v točkah od 70 do 73 zgoraj navedlo najbolj upoštevne dejstva in dokaze, ki jih je predložila intervenientka, in jih je odbor za pritožbe upošteval. Ugotoviti je treba, da se ti dejstva in dokazi ne nanašajo na splošno dejavnost intervenientke in na prepoznavnost imena adidas in da se nekateri med njimi nanašajo kvečjemu na proizvodnjo športnih čevljev in širjenje teh proizvodov, na katerih je figurativna znamka, sestavljena iz treh vzporednih črt. Ker zgoraj navedeni dejstva in dokazi, gledano skupaj, sami zadostujejo za dokaz uporabe in ugleda nekaterih prejšnjih znamk intervenientke, ki označujejo čevlje, in med drugim prejšnje znamke in nemške znamke št. 39950559, se tožeča stranka ne more veljavno sklicevati na dejstvo, da so med vsemi dokazi, ki jih je predložila intervenientka, nekateri bolj splošni in se nanašajo na njeno dejavnost in na prepoznavnost njenega imena.
- 85 Na tretjem mestu, tožeča stranka trdi, da je bilo dokumentov, v katerih je prejšnja znamka izrecno navedena, malo in da je šlo za ankete, v katerih je sodelovalo le malo število oseb na omejenih geografskih območjih, in za sodne odločbe, ki niso temeljile na dokazih glede ugleda te znamke.
- 86 V zvezi s tem je treba navesti, da so se na eni strani ankete, navedene zgoraj v točki 71, izvedle v več državah članicah in da je bil vzorec ljudi, ki so sodelovali, velik, in sicer 319 oseb v anketi na Finskem, 330 oseb v anketi v Španiji – in ne le v kraju Zaragoza – 500 oseb v anketi v Italiji, 675 oseb v anketi

v Nemčiji in 18.000 oseb v anketi na Švedskem. Le vzorec 82 oseb v anketi v Liverpoolu ne zadostuje, da bi se zagotovo ugotovil ugled prejšnje znamke v celotnem Združenem kraljestvu, čeprav potrjuje določen ugled te znamke v enem od večjih mest te države članice.

- 87 Na drugi strani tožeča stranka veljavno ne izpodbija dokazne vrednosti nacionalnih sodnih odločb, v katerih je izkazan ugled prejšnje znamke, saj trdi le, da ne temeljijo na dokazih glede ugleda.
- 88 V teh okoliščinah je treba ugovore tožeče stranke zavrnil, dejstva in dokazi, navedeni zgoraj v točkah od 70 do 73, pa zadostujejo za dokaz, da je bila prejšnja znamka poznana velikemu delu upoštevne javnosti, in sicer na velikem delu ozemlja Unije.
- 89 Presoj o oddelka za ugovore in odbora za pritožbe glede obstoja ugleda prejšnje znamke je treba posledično potrditi.
- 90 Na podlagi navedenega je treba prvi del tožbenega razloga zavrnil.

Drugi del: neobstoj ogrožanja ugleda ali razlikovalnega učinka prejšnje znamke

- 91 V okviru drugega dela tožbenega razloga tožeča stranka v bistvu trdi, da uporaba prijavljene znamke, drugače kot je menil odbor za pritožbe, ni nepošteno izkoristila razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke in jima zato ni škodovala.
- 92 Ta del se deli na štiri očitke, saj tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe storil več napak pri presoji, ki se nanašajo na, prvič, napačno uporabo „testa povprečnega potrošnika“, drugič, necelovito presoj o stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama, tretjič, neupoštevanje majhnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke, in četrtič, neobstoj neodvisne presoje in vsekakor napačno presoj o verjetnosti ogrožanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke.

Prvi očitek: napačna uporaba „testa povprečnega potrošnika“

- 93 Tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe napačno uporabil „test povprečnega potrošnika“ in je zato v njegovi odločbi več napak pri analizi, ki jih je večinoma storilo že Splošno sodišče v razveljavitveni sodbi.
- 94 Najprej odboru za pritožbe očita, da je napačno menil, da so bili športni oblačila in čevlji potrošno blago, čeprav je šlo v resnici za specializirano blago. Dalje, trdi, da odbor za pritožbe ni upošteval dejstva, da je bila funkcija nekaterih delov športnih oblačil in čevljev oglaševanje in reklame in zlasti, da so figurativni znamke in znaki, kot so črte, zelo pogosto označevali te proizvode. Pojasnjuje, da povprečni potrošnik športnih čevljev navadno zaupa tem znakom v trenutku izbire blaga, ki ga kupi, in da je zato na splošno sposoben razlikovati med različnimi znamkami športnih čevljev, celo med tistimi, ki so si podobne. Nazadnje trdi, da odbor za pritožbe ni upošteval dejstva, da je povprečni potrošnik zlasti zelo pozoren do stranskega dela športnega čevlja in do figurativnih znamk, ki so na tem delu. Zato je odbor za pritožbe s tem, da je menil, da povprečni potrošnik športnih čevljev ni izkazal visoke stopnje pozornosti ampak samo nizko, storil očitno napako pri presoji.
- 95 Tožeča stranka glede na to argumentacijo s prvim očitkom v bistvu izpodbija presoj o odbora za pritožbe glede stopnje pozornosti upoštevne javnosti in zahteva, da se upošteva visoka stopnja pozornosti.
- 96 V zvezi s tem je treba navesti, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni izrecno opredelil stopnje pozornosti pri upoštevni javnosti.

- 97 Vendar pa je odbor za pritožbe v točki 10 izpodbijane odločbe po eni strani navedel dejstvo, da je v točki 51 svoje prejšnje odločbe z dne 28. novembra 2013 menil, da stopnja pozornosti, ki jo povprečni potrošnik nameni zadevnim proizvodom, ni bila višja kot povprečna. Po drugi strani pa je v točki 57 izpodbijane odločbe opozoril, da je tudi Splošno sodišče v točki 40 razveljavitvene sodbe menilo, da povprečni potrošnik teh proizvodov izkaže povprečno stopnjo pozornosti. V teh okoliščinah je treba šteti, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi v skladu z razveljavitveno sodbo odločil, da je šlo za povprečno stopnjo pozornosti.
- 98 Preučiti je torej treba, ali tožeča stranka dopustno oziroma, če je to potrebno, utemeljeno izpodbija tako presojo odbora za pritožbe glede stopnje pozornosti pri upoštevanju javnosti.
- 99 EUIPO in intervenientka namreč navajata, da sta o vprašanju stopnje pozornosti upoštevanje javnosti dokončno odločila Splošno sodišče in Sodišče v razveljavitveni sodbi in v sklepu o pritožbi. EUIPO pojasnjuje, da sta ti sodni odločbi pravnomočni.
- 100 V zvezi s tem je treba navesti, da je Splošno sodišče odločitev, da je odbor za pritožbe storil napake pri presoji glede podobnosti nasprotujočih si znakov, in razveljavitve odločbe z dne 28. novembra 2013 v točkah 33 in 40 razveljavitvene sodbe med drugim utemeljilo na dvojni okoliščini, in sicer, prvič, da so „športni čevlji“ potrošno blago, in drugič, da je upoštevana javnost, ki jo sestavlja normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren povprečni potrošnik, izkazala povprečno stopnjo pozornosti pri nakupu teh „športnih čevljev“. Tožeča stranka je skušala te presoje dejstev izpodbijati pred Sodiščem, ampak je to sodišče njeno utemeljitev delno zavrglo kot nedopustno in delno zavrnilo kot očitno neutemeljeno (sklep o pritožbi, točke od 11 do 18). Sodba o razveljavitvi sklepa z dne 28. novembra 2013 je torej postala pravnomočna.
- 101 Iz ustaljene sodne prakse pa izhaja, da ko razveljavitvena sodba postane pravnomočna, dobi materialno pravnomočnost razsojene stvari (glej sodbo z dne 29. aprila 2004, Italija/Komisija, C-372/97, EU:C:2004:234, točka 36 in navedena sodna praksa). Ta pravnomočnost ni vezana le na izrek sodbe, ampak tudi na obrazložitev sodbe, ki je nujna podlaga tega izreka, zato sta nerazdružljiva (glej sodbo z dne 1. junija 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) in Diputación Foral de Vizcaya/Komisija, C-442/03 P in C-471/03 P, EU:C:2006:356, točka 44 in navedena sodna praksa).
- 102 Dalje, na podlagi člena 65(6) Uredbe št. 207/2009 (ki je postal člen 72(6) Uredbe 2017/1001) mora EUIPO storiti vse potrebno za izvršitev sodbe sodišča Unije. V zvezi s tem iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora institucija, ki je izdala akt, ki je bil razglašen za ničn, za izvršitev razveljavitvene sodbe upoštevati ne le izrek sodbe, pač pa tudi njeno obrazložitev, ki predstavlja njeno bistveno podlago. Prav v obrazložitvi je namreč, po eni strani, natančno opredeljena določba, ki se šteje za nezakonito, po drugi strani pa so v njej navedeni natančni razlogi za nezakonitost, ki je ugotovljena v izreku in jo mora zadevna institucija upoštevati, ko nadomesti akt, ki je bil razglašen za ničn (glej sodbi z dne 25. marca 2009, Kaul/UUNT – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, točka 22 in navedena sodna praksa, in z dne 13. aprila 2011, Safariland/UUNT – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, točka 41).
- 103 V tem primeru je treba ugotoviti, da je obrazložitev razveljavitvene sodbe, ki je bila navedena zgoraj v točki 100, v zvezi s stopnjo pozornosti upoštevanje javnosti, nujna podlaga izreka te sodbe. Zato je ta obrazložitev materialno pravnomočna in jo mora odbor za pritožbe upoštevati.
- 104 Ugotoviti pa je treba, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 97, da je odbor za pritožbe s tem, da je ugotovil stopnjo povprečne pozornosti, dejansko in popolnoma potrdil zgoraj navedeno obrazložitev razveljavitvene sodbe.
- 105 Iz tega izhaja, da ni dopustno, da tožeča stranka izpodbija utemeljenost presoje odbora za pritožbe glede stopnje pozornosti upoštevanje javnosti.

- 106 Navesti je tudi treba, da odbor za pritožbe v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, v izpodbijani odločbi ni opredelil nizke stopnje pozornosti upoštevne javnosti. Iz točk 97 in 104 zgoraj izhaja, da je odbor za pritožbe v resnici odločil, da gre za povprečno stopnjo pozornosti.
- 107 Dalje, na podlagi nobenega dejstva ali dokaza iz spisa ni mogoče zavrniti te presoje in upravičiti, da se stopnja pozornosti povprečnega potrošnika zadevnih proizvodov opredeli kot visoka. V zvezi s tem je treba navesti, da je odbor za pritožbe v svoji prejšnji odločbi z dne 28. novembra 2013 že pravilno odločil, da ta potrošnik ni dokazal stopnje pozornosti, ki bi bila višja od povprečne, ker so zadevni proizvodi iz razreda 25 (čevlji in oblačila) proizvodi velike potrošnje, ki jih uporabnik Unije pogosto kupuje, da niso bili niti dragi niti redki, da nakup teh proizvodov ni zahteval nobenega posebnega znanja in da nimajo resnih posledic na zdravje, finančno stanje ali življenje potrošnika. Poleg tega je Splošno sodišče že večkrat navedlo, da so proizvodi iz razreda 25 in zlasti „športni čevlji“ ali tudi „čevlji“ blago široke potrošnje, za katero upoštevna javnost izraža povprečno stopnjo pozornosti (glej v tem smislu sodbi z dne 16. oktobra 2013, Zoo Sport/UUNT – K-2 (zoo sport), T-455/12, neobjavljena, EU:T:2013:531, točke 28, 30, 36, 39 in 42, in z dne 25. Februarja 2016, Puma/UUNT – Sinda Poland (Prikaz živali), T-692/14, neobjavljena, EU:T:2016:99, točka 25). Iz tega izhaja, da je treba presojo odbora za pritožbe, da povprečni potrošnik proizvodov, ki jih označuje prijavljena znamka, in sicer „čevlje“ iz razreda 25, izkaže povprečno stopnjo pozornosti, vsekakor potrditi.
- 108 Drugi očitke drugega dela tožbenega razloga torej ni dopusten in vsekakor ni utemeljen, zato ga je treba zavrniti.

Drugi očitek: necelovita presoja stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama

- 109 Tožeča stranka trdi, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni pravilno odločil glede stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama. Sprejel je namreč le sklepanje Splošnega sodišča v razveljavitveni odločbi, da sta si nasprotujoči si znamki v določeni meri podobni, namesto da bi po svoje preučil podobnosti in razlike med tema znamkama. Tožeča stranka pojasnjuje, da bi moral odbor za pritožbe zlasti upoštevati nekatere razlike glede dolžine in barve črt, ki niso navedene v odločbi z dne 28. novembra 2013, in jih zato Splošno sodišče tudi ni preučilo v sodbi z dne 21. maja 2015. Dodaja, da je oddelek za ugovore izvedel celovito primerjavo nasprotujočih si znamk in jo med drugim utemeljil na okoliščini, da je prijavljena znamka „pozicijska znamka“, prejšnja znamka pa je figurativna znamka.
- 110 V zvezi s tem je treba najprej ugotoviti, da je odbor za pritožbe v točkah 58, 60 in 62 izpodbijane odločbe dejansko presodil, da sta bili nasprotujoči si znamki v določeni meri vidno podobni.
- 111 Vendar tudi iz besedila izpodbijane odločbe in zlasti iz njenih točk 18, 20 in 57 izhaja, da je odbor za pritožbe to ugotovitev utemeljil na okoliščini, da je v razveljavitveni sodbi Splošno sodišče preučilo podobnosti in razlike med nasprotujočima si znamkama (razveljavitvena sodba, točke 34, 35, 39 in 40) in odločilo, da sta si bili ti znamki do določene stopnje vidno podobni (razveljavitvena sodba, točka 43).
- 112 EUIPO pa pravilno trdi, da je bilo vprašanje podobnosti med nasprotujočima si znamkama dokončno obravnavano v obrazložitvi razveljavitvene sodbe, ki je pridobila materialno pravnomočnost.
- 113 Obrazložitev te sodbe, s katero je bil ugotovljen obstoj določene podobnosti med nasprotujočima si znamkama, je nujna podlaga izreka te sodbe, s katero je bila razveljavljena odločba z dne 28. novembra 2013. V zvezi s tem je treba navesti, da razveljavitev, ki je bila razglašena v tej sodbi, temelji na obrazložitvi, da je napačna presoja odbora za pritožbe glede podobnosti med nasprotujočima si znamkama med drugim vplivala na presojo odbora za pritožbe glede nevarnosti, da se pri javnosti ustvari povezava med tema znamkama in da nastane ena od kršitev, ki jih določa 8(5) Uredbe št. 207/2009 (razveljavitvena sodba, točke od 51 do 54).

- 114 Iz tega izhaja, da bi odbor za pritožbe v skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točkah 101 in 102, pri preučitvi utemeljenosti ugovora glede določb člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 moral upoštevati presojo Splošnega sodišča v razveljavitveni sodbi glede podobnosti nasprotujočih si znamk.
- 115 Zato ni dopustno, da tožeča stranka izpodbija obrazložitev izpodbijane odločbe, v kateri je povzeto sklepanje Splošnega sodišča v zvezi s podobnostjo nasprotujočih si znamk. Prav tako ne more veljavno izpodbijati tega, da je odbor za pritožbe le sprejel to sklepanje, namesto da bi opravil svojo presojo stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama.
- 116 Tega sklepanja in presoje Splošnega sodišča in kasneje odbora za pritožbe nikakor ni bilo mogoče ovreči z drugimi trditvami tožeče stranke, navedenimi zgoraj v točki 109.
- 117 Najprej, res je, da je Splošno sodišče, kot navaja tožeča stranka, v točki 44 razveljavitvene sodbe navedlo, da nekateri dejstva in dokazi, ki sta jih pred njim uveljavljala EUIPO in tožeča stranka, da bi dokazala, da sta nasprotujoči si znamki v resnici različni zaradi različnih barv in dolžin vzporednih črt na proizvodih tožeče stranke in intervenientke, „[niso] upoštevni[i,] [...] [ker] jih [...] odbor za pritožbe [ni] navedel v odločbi [z dne 28. novembra 2013]“. Splošno sodišče je v točki 44 te sodbe navedlo tudi, da „[t]i novi dejstva in dokazi niso mogli dopolniti obrazložitve odločbe [z dne 28. novembra 2013] in ne vplivajo na presojo veljavnosti te odločbe“.
- 118 Vendar je treba na eni strani navesti, da je Splošno sodišče v točki 44 razveljavitvene sodbe glede trditve v zvezi z razliko v dolžini črt, ki izhajajo iz njihovega različnega naklona, menilo tudi, da teh majhnih razlik med nasprotujočima si znamkama povprečni potrošnik ne more zaznati, če ta izkaže povprečno stopnjo pozornosti, in ne bo vplivala na celotni vtis, ki ga ustvarjata nasprotujoči si znamki zaradi širokih poševnih črt na stranskem delu čevlja. Tako se izkaže, da je v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, Splošno sodišče upoštevalo dejstvo, da so bile lahko črte, ki so sestavni del nasprotujočih si znamk, različno dolge.
- 119 Na drugi strani, čeprav je res, da Splošno sodišče ni izrecno upoštevalo barve črt, je treba najprej navesti, da bi morala tožeča stranka to neupoštevanje – če je mislila, da je utemeljeno – v pritožbi, ki jo je vložila zoper razveljavitveno sodbo, izpodbijati. Dalje, Sodišče je v točki 59 sklepa o pritožbi odločilo, da je Splošno sodišče, zlasti glede na dejstvo, da je odločilo o trditvi glede različne dolžine črt, v razveljavitveni sodbi celovito presodilo podobnosti in razlike nasprotujočih si znamk. Nazadnje, iz spisa ne izhaja, da sta tožeča stranka in intervenientka zahtevali registracijo prijavljene znamke in prejšnje znamke z navedbo barve v skladu s pravilom 3(5) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 1, str. 189) (postal člen 3(3)(b) in (f) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1431 z dne 18. maja 2017 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 205, str. 39)). Čeprav so črte prijavljene znamke sive, črte prejšnje znamke pa so črne, sta obe nasprotujoči si znamki temnih barv, tako da majhna razlika v barvah pri teh znamkah ne more ovreči presoje Splošnega sodišča, in kasneje odbora za pritožbe glede obstoja določene stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama.
- 120 Na drugem mestu okoliščina, da je oddelek za ugovore izvedel celovito primerjavo nasprotujočih si znamk, sama po sebi ne vpliva na utemeljenost presoje Splošnega sodišča in kasneje odbora za pritožbe glede podobnosti znamk. Poleg tega je treba navesti, da oddelek za ugovore v točki 5 odločbe z dne 22. maja 2012 ni menil le, da so vidne razlike med nasprotujočima si znamkama uravnotežile podobnosti med njimi, ampak je na straneh 2, 5, 7 in 8 te odločbe navedel, da je bilo med nasprotujočima si znamkama nekaj podobnosti in zato med njima obstaja določena stopnja podobnosti.

- 121 Poleg tega je treba glede trditve, da je bila prijavljena znamka „pozicijska znamka“, prejšnja znamka pa „figurativna znamka“, navesti, da bi lahko bila tudi prejšnja znamka, ki je bila prikazana zgoraj v točki 7, kot je EUIPO trdil na obravnavi, opredeljena kot „pozicijska znamka“. Kot prijavljena znamka je namreč prejšnja znamka sestavljena le iz treh vzporednih črt na čevlju, ki so obrobljene s prekinjeno črto, kar kaže na to, da ni del znamke.
- 122 Vsekakor pa tožeča stranka ne precizira svojih trditev in Splošno sodišče ne ugotavlja, v čem naj bi zatrjevana razlika med nasprotujočima si znamkama zmanjšala stopnjo podobnosti med tema znamkama.
- 123 V zvezi s tem je treba navesti, da v nasprotju z Uredbo št. 2017/1431, le v Uredbi št. 207/2009 in Uredbi št. 2868/95 „pozicijske znamke“ niso navedene kot posebna kategorija znamk. Poleg tega se „pozicijske znamke“ približujejo kategoriji figurativnih in tridimenzionalnih znamk, ker se pri njih uporabljajo figurativni in tridimenzionalni elementi na površini proizvoda (sodba z dne 15. junija 2010, X Technology Swiss/OHMI (Nogavica z oranžnim prstnim delom), T-547/08, EU:T:2010:235, točka 20; glej v tem smislu tudi sodbo z dne 26. februarja 2014, Sartorius Lab Instruments/UUNT (Rumen lok na spodnjem robu zaslona), T-331/12, EU:T:2014:87, točka 14).
- 124 Poleg tega tožeča stranka navaja, sklicujoč se na smernice EUIPO, da razlika med tema dvema vrstama znamk upošteva dejstvo, da figurativna znamka daje celovito varstvo znamke, medtem ko pozicijska znamka daje varstvo načinu, na katerega je znamka predstavljena.
- 125 Tako razlika med nasprotujočima si znamkama, ki sta sestavljeni iz vzporednih črt na čevlju, če se šteje za izkazano, v tem primeru lahko vpliva le na obseg elementov, ki jih ti znamki varujeta in zato ne more vplivati na stopnjo podobnosti med tema znamkama niti na to, kako lahko upoštevena javnost zaznava ti znamki.
- 126 Sicer pa je treba navesti, da iz odločbe oddelka za ugovore ne izhaja, da je ta oddelek na podlagi različne opredelitve nasprotujočih si znamk pri presoji stopnje podobnosti teh znamk, izpeljal kakršne koli posledice.
- 127 V teh okoliščinah tožeča stranka ne more veljavno očitati odboru za pritožbe, da ni upošteval te razlike med nasprotujočima si znamkama.
- 128 Zato je treba drugi očitek drugega dela tožbenega razloga zavreči kot nedopusten in vsekakor zavrniti kot neutemeljen.

Tretji očitek: neobstoj upoštevanja zelo majhnega razlikovalnega učinka, ki je značilen za prejšnjo znamko

- 129 Tožeča stranka trdi, da je odbor za pritožbe storil napako pri presoji s tem, da v izpodbijani odločbi ni odločil o stopnji razlikovalnega učinka prejšnje znamke in zlasti s tem, da ni upošteval dejstva, da je imela ta znamka zelo majhen razlikovalni učinek. Stopnja razlikovalnega učinka, zlasti tistega, ki je značilen za prejšnjo znamko, je namreč zelo pomembno merilo, na eni strani pri presoji tveganja, da upoštevena javnost zamenja, poveže ali približa nasprotujoči si znamki, in na drugi strani verjetnosti, da gre za kršitev iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Poleg tega je tudi ob prisotnosti znamke z ugledom stopnja razlikovalnega učinka znamke odvisna od razlikovalnega učinka, ki je značilen za to znamko. Zaradi dejstva, da prijavljena znamka tako kot prejšnja znamka in v skladu s pogosto prakso označuje čevlje in da se torej nasprotujoči si znamki uporabljata na enakih proizvodih, je prejšnja znamka še manj edinstvena, kot če bi se nasprotujoči si znamki uporabljali za različne proizvode.

- 130 Iz te utemeljitve izhaja, da tožeča stranka, prvič, odboru za pritožbe očita, da ni preučil in opredelil stopnje razlikovalnega učinka, zlasti tistega, ki je bil značilen za prejšnjo znamko, in drugič, trdi, da stopnja razlikovalnega učinka ni visoka zlasti zaradi zelo šibkega razlikovalnega učinka, ki je značilen za to znamko.
- 131 Na prvem mestu je treba navesti, da je res, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni izrecno zavzel stališča glede stopnje razlikovalnega učinka prejšnje znamke, za njo značilnega ali pridobljenega z uporabo.
- 132 Vendar je odbor za pritožbe v točkah 65, 67 in 83 svoje prejšnje odločbe z dne 28. novembra 2013 pojasnil, da so imele prejšnje znamke intervenientke in zlasti prejšnja znamka in nemška znamka št. 39950559 sicer majhen razlikovalni učinek, vendar se ta nadomesti s stalno in obširno uporabo teh znamk tako, da so te pridobile vsaj običajni razlikovalni učinek. Tej presoji stopnje razlikovalnega učinka teh prejšnjih znamk Splošno sodišče v razveljavitveni sodbi ni oporekalo. Tudi točka 10 izpodbijane odločbe, v kateri je povzeto sklepanje odbora za pritožbe v odločbi z dne 28. novembra 2013, potrjuje to presoj. V teh okoliščinah je treba šteti, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ohranil svojo prejšnjo presoj stopnje razlikovalnega učinka prejšnje znamke.
- 133 Tožeča stranka torej ni utemeljeno trdila, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi sploh ni upošteval stopnje razlikovalnega učinka prejšnje znamke.
- 134 Na drugem mestu je treba spomniti, da iz presoje prvega dela tožbenega razloga (glej točke od 65 do 90 zgoraj) izhaja, da prejšnja znamka uživa ugled v Uniji. Poleg tega bo v točki 162 spodaj obravnavano, da je ta ugled mogoče opredeliti kot visok.
- 135 Ko pa je ugled znamke izkazan, dokazovanje razlikovalnega učinka te znamke sploh ni upoštevno, saj se šteje, kot da že ima razlikovalni učinek (sklep o pritožbi, točki 75 in 76). Prejšnja znamka ima namreč lahko poseben razlikovalni učinek, ki je za njo značilen, ali zaradi prepoznavnosti v javnosti (glej po analogiji sodbo z dne 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, točka 24), tako da je trditev, da ima zelo majhen razlikovalni učinek, ki je za njo značilen – kadar znamka pridobi poseben razlikovalni učinek zaradi njene prepoznavnosti – v okviru presoje obstoja povezave med nasprotujočima si znamkama brezpredmetna in zato pomeni kršitev v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (glej po analogiji sodbo z dne 17. julija 2008, L & D/UUNT, C-488/06 P, EU:C:2008:420, točki 67 in 68).
- 136 V teh okoliščinah je treba presoj odbora za pritožbe, v skladu s katero ima prejšnja znamka zaradi svoje dolgotrajne uporabe razlikovalni učinek, potrditi.
- 137 Zato tožeča stranka neutemeljeno trdi, prvič, da bi moral odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi upoštevati stopnjo razlikovalnega učinka, ki je značilen za prejšnjo znamko, in drugič, da je treba zaradi majhnosti tega razlikovalnega učinka, ki je značilen za to znamko, stopnjo razlikovalnega učinka prejšnje znamke zmanjšati.
- 138 Tretji očitke drugega dela tožbenega razloga je treba posledično zavriniti.

Četrty očitek: neobstoj neodvisne presoje in vsekakor napačna presoja tveganja ogrožanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke

- 139 Tožeča stranka v bistvu trdi, da uporaba prijavljene znamke ne izkorišča razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke in jima sploh ne povzroča škode.

- 140 Natančneje, tožeča stranka proti izpodbijani odločbi navaja dva dela očitka. Prvič, odbor za pritožbe ni „neodvisno“ presojal, ali je uporaba prijavljene znamke nepošteno izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke oziroma jima je povzročila škodo. Drugič, odbor za pritožbe ni upošteval dejstva, da intervenientka niti v postopku z ugovorom niti v pritožbenem postopku ni dokazovala obstoja neupravičene koristi ali škode, čeprav sta nasprotujoči si znamki nemoteno soobstajali na trgu nekaj let in bi se v teh okoliščinah zatrjevano ogrožanje moralo jasno pojaviti na trgu.
- 141 Zato je treba preučiti, ali sta ta dva dela očitka utemeljena glede na obrazložitev izpodbijane odločbe in glede na vse upoštevne dejstva in dokaze iz spisa.

Prvi del očitka: neobstoj neodvisne presoje obstoja ogrožanja ugleda ali razlikovalnega učinka prejšnje znamke

- 142 Najprej je treba na kratko predstaviti, kako je odbor za pritožbe razmišljal v izpodbijani odločbi.
- 143 V tem primeru je odbor za pritožbe v bistvu v točki 61 izpodbijane odločbe najprej priznal, da če je prijavljena znamka registrirana, je stopnja povezanosti med, na eni strani, prejšnjo znamko, ki ima „goodwill“, prestižen prikaz in dober ugled in sloves, ter, na drugi strani, intervenientko, postala bolj šibka, tako da se je ekskluzivnost prejšnje znamke zato „razvodenela“. V zvezi s tem izpodbijana odločba izkazuje bistven „goodwill“, ki izhaja iz več desetletij promocije te znamke, intenzivnega oglaševanja in ohranjanja velike prisotnosti na trgu.
- 144 Odbor za pritožbe je nato v točkah 60, 62 in 63 izpodbijane odločbe navedel, da je imela prejšnja znamka velik in svetovni ugled, da sta si bili nasprotujoči si znamki podobni, da so bili zadevni proizvodi enaki in da je zato tudi upoštevna javnost enaka. V točki 63 izpodbijane odločbe je dodal, da je bilo v teh okoliščinah neizogibno, da so stranke tožeče stranke prejšnjo znamko poznale in da so med to znamko in prijavljeno znamko zaznale „povezavo“.
- 145 Nazadnje, odbor za pritožbe je glede na te elemente v točki 65 izpodbijane odločbe sklenil, da je bilo v tem primeru zelo verjetno, da je uporaba prijavljene znamke namerno ali nenamerno izkoristila dokazan ugled prejšnje znamke in veliko naložbo intervenientke, s katero je dosegla ta ugled.
- 146 Iz tega besedila izpodbijane odločbe izhaja, da je, v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, odbor za pritožbe sam ocenil, ali je bilo v tem primeru mogoče, da uporaba prijavljene znamke nepošteno izkoristi ugled prejšnje znamke. V tem okviru je tako odbor za pritožbe v točki 61 izpodbijane odločbe in ob tem v skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 50, upošteval možnost, da je ta uporaba neupravičeno izkoristila razlikovalni učinek prejšnje znamke, zaradi „razvodenitve“ izključnosti prejšnje znamke.
- 147 Nasprotno, odbor za pritožbe na eni strani ni odločil o obstoju škode za ugled prejšnje znamke, na drugi strani pa se je le posredno izrekel glede obstoja škode, ki je nastala razlikovalnemu učinku prejšnje znamke. Zato je odbor za pritožbe svojo odločitev, da ugotovi ugovoru na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, predvsem utemeljil na obrazložitvi, da je uporaba prijavljene znamke nepošteno izkoristila ugled prejšnje znamke, ta obrazložitev pa je le delno in posredno temeljila na tveganju, da razlikovalni učinek te znamke postane bolj šibek oziroma da se „razvodení“.
- 148 Vendar je glede na to, da so tri vrste ogrožanja, ki so določena v členu 8(5) Uredbe št. 207/2009, alternativne, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 37, bi razlog, da uporaba prijavljene znamke nepošteno izkorišča ugled prejšnje znamke, če bi bil dejansko utemeljen, zadostoval za utemeljitev zavrnitve registracije, če ne bi obstajal upravičen razlog za uporabo prijavljene znamke. Iz tega izhaja, da tožeča stranka ne more veljavno očitati odboru za pritožbe, da ni odločil o obstoju oziroma

neobstoju druge vrste ogrožanja, kot je tisto, o katerem je odločil. Zato so trditve tožeče stranke glede tega, da odbor za pritožbe ni preučil obstoja škode, ki je nastala ugledu ali razlikovalnemu učinku prejšnje znamke, brezpredmetni.

149 Zato je treba prvi del četrtega očitka drugega dela tožbenega razloga tožeče stranke zavriniti.

Drugi del očitka: neobstoj prikaza obstoja ogrožanja ugleda ali razlikovalnega učinka prejšnje znamke

150 Tožeča stranka v bistvu trdi, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 140, da intervenientka ni prikazala, da bi uporaba prijavljene znamke lahko v prihodnosti ogrožala ugled ali razlikovalni učinek prejšnje znamke. Podobnost med nasprotujočima si znamkama torej ni dovolj, da upoštevna javnost vzpostavi zvezo med nasprotujočima si znamkama. Dalje, prijavljena znamka se je v preteklosti uporabljala dolgo časa poleg prejšnje znamke in kljub temu do danes na trgu ni dokaza o kakršnem koli neupravičenem izkoriščanju ugleda ali razlikovalnega učinka prejšnje znamke, prav tako prejšnji znamki ni nastala nikakršna škoda.

151 Uvodoma je treba spomniti, kot je bilo navedeno zgoraj v točkah 147 in 148, da izpodbijana odločba na eni strani temelji predvsem na obrazložitvi, da bi uporaba prijavljene znamke lahko nepošteno izkoristila ugled prejšnje znamke, in na drugi strani, da tveganje, da pride do takega ogrožanja, samo po sebi zadostuje za utemeljitev zavrnitve registracije, če ne obstaja upravičen razlog za uporabo prijavljene znamke. Zato je očitek glede tega, da intervenientka ni prikazala obstoja ogrožanja iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, upošteven le, če se z njim izpodbija obstoj nevarnosti nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke. Iz tega izhaja, da ni nujno treba preučiti, ali uporaba prijavljene znamke lahko škoduje ugledu ali razlikovalnemu učinku prejšnje znamke.

152 Kot je bilo navedeno zgoraj v točkah 30 in 46, je treba obstoj oziroma neobstoj povezave med nasprotujočima si znamkama na eni strani in nevarnostjo nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke na drugi presojati celovito, tako da se upoštevajo vsi upoštevni dejavniki v tej zadevi.

153 Nekateri med temi dejavniki in zlasti tisti, ki so navedeni zgoraj v točkah 30, 31 in 47, zahtevajo predhodno analizo pristojnih organov EUIPO, in sicer oddelka za ugovore in, če je to potrebno, odbora za pritožbe. Med drugim gre za stopnjo pozornosti upoštevne javnosti, stopnjo povezave med zadevnimi proizvodi, stopnjo podobnosti med nasprotujočimi si znamkami, intenzivnost ugleda prejšnje znamke in stopnjo razlikovalnega učinka te zadnje znamke.

154 Poleg tega lahko imetnik prejšnje znamke predloži še druge upoštevne dokaze, o katerih odločijo pristojni organi EUIPO, da se natančneje dokaže obstoj ali neobstoj nevarnosti nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke.

155 V teh okoliščinah je treba najprej spomniti in, če je to potrebno, opraviti nadzor nad presojami odbora za pritožbe glede upoštevni dejavnikov, navedenih zgoraj v točki 153. Nato je treba na drugem in na tretjem mestu glede na te dejavnike preveriti druga dejstva in dokaze, ki jih je predložila intervenientka pri odboru za pritožbe in ki jih je ta presojal v izpodbijani odločbi, ter morebitne posledice soobstoja nasprotujočih si znamk, ki jih navaja tožeča stranka, če je odbor za pritožbe storil napako pri presoji s tem, da je v tem primeru odločil, da je obstajala povezava med nasprotujočima si znamkama in nevarnost nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke.

Predhodne presoje upoštevni dejavnikov

Stopnja pozornosti upoštevne javnosti

- 156 Iz preučitve prvega očitka drugega dela tožbenega razloga (glej točke od 93 do 108 zgoraj) izhaja, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilno sklenil, da upoštevna javnost, in sicer povprečni potrošnik proizvodov, ki jih označuje prijavljena znamka, izkazuje stopnjo povprečne pozornosti.

Stopnja povezanosti zadevnih proizvodov

- 157 V točki 53 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe ugotovil, da prejšnja znamka in prijavljena znamka označujeta „čevlje“, torej so zadevni proizvodi enaki.
- 158 Tožeča stranka nikakor ne izpodbija očitne enakosti zadevnih proizvodov, ki je bila navedena v točkah 60 in od 62 do 64 izpodbijane odločbe. Posledično je treba potrditi presojo, ki jo je glede tega podal odbor za pritožbe.

Stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama

- 159 Iz preučitve drugega očitka drugega dela tožbenega razloga (glej točke od 109 do 128 zgoraj) izhaja, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilno sklenil, da sta bili nasprotujoči si znamki do določene stopnje podobni.

Intenzivnost ugleda prejšnje znamke

- 160 Najprej je treba spomniti, da iz preučitve prvega dela tožbenega razloga izhaja (glej točke od 65 do 90 zgoraj), da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilno odločil, da je prejšnja znamka uživala ugled v Uniji.
- 161 Glede intenzivnosti tega ugleda iz točk 33 in od 36 do 38 izpodbijane odločbe izhaja, da je po mnenju odbora za pritožbe prejšnja znamka uživala velik ugled. V točkah 41 in 62 izpodbijane odločbe je navedel, da ta ugled sega daleč nazaj, da je trajen, velik in svetovnega merila. Nasprotno pa ni potrdil trditve intervenientke, ki je v točki 11 ugovora trdila, da je imela njena znamka izjemen ugled.
- 162 Tožeča stranka, ki izpodbija obstoj ugleda prejšnje znamke, ne navaja nobene bolj natančne navedbe glede izpodbijanja presoje odbora za pritožbe glede intenzivnosti tega ugleda. Vendar pa dokazi, ki so se presojali v okviru prvega dela tožbenega razloga, zadostujejo za dokaz, da je ugled, poleg tega, da je obstajal, bil tudi velik. Poleg tega je Splošno sodišče v točki 47 razveljavitvene sodbe brez nasprotovanja pritrdilo sklepanju odbora za pritožbe iz točke 66 odločbe z dne 28. novembra 2013, v skladu s katerim je prejšnja znamka uživala velik ugled (Splošno sodišče navaja „pomemben“ ugled).
- 163 V teh okoliščinah je treba potrditi presojo odbora za pritožbe glede intenzivnosti ugleda prejšnje znamke.

Razlikovalni učinek prejšnje znamke

- 164 Iz preučitve tretjega očitka drugega dela tožbenega razloga izhaja (glej točke od 129 do 138 zgoraj), da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi pravilno menil, da ima prejšnja znamka zaradi svoje razširjene uporabe običajni razlikovalni učinek.

Celovita presoja o obstoju povezave med nasprotujočima si znamkama

- 165 Kot je bilo navedeno zgoraj v točki 144, je odbor za pritožbe s tem, da je svojo odločitev utemeljil zlasti na podobnosti – čeprav „majhni“ – nasprotujočih si znamk, enakosti zadevnih proizvodov in intenzivnosti ugleda prejšnje znamke, v točki 63 izpodbijane odločbe sklenil, da upoštevna javnost zaznava povezavo med nasprotujočima si znamkama.
- 166 Tožeča stranka to sklepanje izpodbija in trdi, da je odbor za pritožbe slabo ocenil stopnjo pozornosti upoštevne javnosti, stopnjo podobnosti nasprotujočih si znamk in velik ugled ter posledično tudi razlikovalni učinek prejšnje znamke.
- 167 Vendar pa je treba navesti, da, prvič, so bile trditve tožeče stranke glede domnevnih napak odbora za pritožbe pri presoji teh dejavnikov že zavrnjene v okviru prvega dela tožbenega razloga in v prvih treh očitkih drugega dela tega tožbenega razloga.
- 168 Drugič, dejavnikov, ki jih je upošteval odbor za pritožbe, je toliko kot tistih, za katere je bilo odločeno, da so upoštevni, da se izkaže obstoj te povezave (glej sodno prakso v točkah 30 in 31 zgoraj). Odbor za pritožbe je zlasti v točki 63 izpodbijane odločbe navedel, da bi lahko v okviru člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 „že najmanjša“ stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama zadostovala, da upoštevna javnost zazna povezavo med tema znamkama (glej sodno prakso navedeno zgoraj v točki 29).
- 169 Tožeča stranka ne navaja drugih trditev, ki bi bile izrecno naperjene zoper sklep odbora za pritožbe, da bi lahko upoštevna javnost povezala nasprotujoči si znamki.
- 170 Vendar tožeča stranka obstoj tveganja neupravičenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke izpodbija tako, da trdi, da sta nasprotujoči si znamki nemoteno soobstajali na trgu dolgo časa in da v javnosti pri tem ni prišlo do nikakršne zmede glede izvora njenih proizvodov. Poleg tega je glede trditve, da je imela upravičen razlog za uporabo prijavitelne znamke, pojasnjevala, da obstaja možnost, da ta soobstoj zmanjšuje tveganje, da potrošniki zaznajo povezavo med obema znamkama.
- 171 V skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točkah od 32 do 34, lahko predhodni soobstoj nasprotujočih si znamk pripomore k temu, da se v prihodnosti zmanjša tveganje povezovanja teh znamk in zato verjetnost, da ju upoštevna javnost poveže, vendar le če je ta soobstoj nemoten in tudi temelji na neobstoju nevarnosti povezovanja.
- 172 V teh okoliščinah je treba presoditi, ali je ta pogoj izpolnjen.
- 173 V tem primeru se tožeča stranka za utemeljitev soobstoja nasprotujočih si znamk sklicuje na uporabo prijavitelne znamke in več drugih podobnih znamk ali znakov, ki jih sestavljata dve vzporedni črti na čevlju.
- 174 V tej fazi ni treba preučiti vseh trditev strank, zlasti ne v okviru tretjega dela tožbenega razloga, glede tega soobstoja. Predvsem ni nobene potrebe, da se presoja, ali in v kolikšni meri tožeča stranka predloži dokaz glede resničnosti in obsega uporabe prijavitelne znamke, čemur nasprotuje tudi intervenientka.
- 175 Na prvem mestu je namreč res, da je intervenientka pred nemških sodiščem, Landgericht München (deželno sodišče v Münchnu, Nemčija), izpodbijala to, da je družba Patrick International SA, ki se je predstavila kot predhodnica tožeče stranke, uporabljala znamko, ki je sestavljena iz dveh vzporednih

črt na čevlju in da je s sodbo z dne 12. novembra 1990 to sodišče tej družbi prepovedalo, da trži proizvode s to znamko, ker obstaja verjetnost zmede v zvezi z nekaterimi nacionalnimi znamkami intervenientke. Izpodbijana znamka je bila prikazana tako:



- 176 Ta znamka, ki jo je takrat uporabljala družba Patrick International, torej ni bila enaka prijavljeni znamki in v sporu, ki ga je zgoraj navedeno nemško sodišče moralo obravnavati, je menilo, da je zadevna znamka dajala vtis znamke s tremi črtami. Vendar je ne glede na presojo tega sodišča zadevna znamka dovolj povezana s prijavljeno znamko, da se lahko to, da intervenientka izpodbija uporabo, upošteva pri presoji nemotene ali sporne narave zadevnega soobstoja med znamkami tožeče stranke z dvema črtama na eni strani in znamkami intervenientke s tremi črtami na drugi, ko te različne znamke označujejo čevljev.
- 177 Na drugem mestu je treba navesti, da ta spor ni prvi spor tožeče stranke in intervenientke zaradi registracije tožeče stranke znamke Evropske unije, ki jo sestavljata dve vzporedni črti na čevlju.
- 178 Ko je namreč tožeča stranka 1. julija 2009 predlagala registracijo prijavljene znamke, je intervenientka že vložila ugovor proti registraciji registrirane znamke tožeče stranke, ki je imela enake lastnosti kot prijavljena znamka, saj je 30. julija 2004 že nasprotovala registraciji znamke z dvema črtama, ki je podobna prijavljeni znamki za proizvode iz razredov 18, 25 in 28.
- 179 Zato glede na spor, ki je nastal leta 1990 v Nemčiji in prejšnji ugovor, ki je bil vložen leta 2004, zatrdanega soobstoja na trgu med prijavljeno znamko ali drugimi podobnimi znamkami tožeče stranke na eni strani in prejšnjo znamko ali drugimi podobnimi znamkami intervenientke na drugi ni mogoče opredeliti kot nemotene. Ta soobstoj torej sam po sebi ni temeljil na neobstoju tveganja povezovanja med nasprotujočima si znamkama.
- 180 V teh okoliščinah je treba potrditi presojo odbora za pritožbe glede obstoja povezave med nasprotujočima si znamkama.

Celovita presoja glede nevarnosti nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke

- 181 Na prvem mestu, iz točk od 60 do 65 izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe ugotovitev obstoja tveganja nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke natančneje utemeljil, prvič, z visokim ugledom prejšnje znamke, in drugič, z enakostjo zadevnih proizvodov.
- 182 Čeprav je res, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 161, da odbor za pritožbe ugleda prejšnje znamke ni opredelil kot izjemnega, tako da samo zaradi tega ni mogoče predpostavljati obstoja ogrožanja v skladu s sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 41. Vendar pa je odbor za pritožbe pravilno menil, da prejšnja znamka uživa visok, v preteklost segajoč in trajen ugled.

- 183 Spomniti pa je treba, da večji, kot je ugled prejšnje znamke, bolj je verjetno, da se bo z uporabo znamke, ki je tej znamki podobna, izkoristil ugled prejšnje znamke (glej sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 48).
- 184 Enako velja, da večja, kot je podobnost med proizvodi in storitvami, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, večja je verjetnost tega izkoriščanja (glej točko 49 zgoraj). Odbor za pritožbe je torej pravilno navedel v točki 64 izpodbijane odločbe, da je logično, da če so zadevni proizvodi enaki, prej pride do nepoštenega izkoriščanja, kot če bi bili zadevni proizvodi drugačni.
- 185 Iz tega izhaja, da dvojna okoliščina, ki jo navaja odbor za pritožbe in se na eni strani nanaša na to, da prejšnja znamka uživa velik, v preteklost segajoč in trajen ugled, in na drugi na to, da so proizvodi, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, enaki, zelo poveča verjetnost neupravičenega izkoriščanja.
- 186 Na drugem mestu, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 143, je odbor za pritožbe v točki 61 izpodbijane odločbe navedel, da je prejšnja znamka izkazovala bistven „goodwill“, prestižen prikaz in dober ugled in da je bil ta „goodwill“ pridobljen po več desetletjih promocije te znamke, intenzivnem oglaševanju in ohranjanju velike prisotnosti na trgu. V točki 65 izpodbijane odločbe navaja tudi velik vložek intervenientke pri doseganju ugleda, ki ga sedaj uživa prejšnja znamka.
- 187 V zvezi s tem iz strani od 12 do 14 ugovora izhaja, da intervenientka pri oddelku za ugovore ni dokazala le ugleda svoje prejšnje znamke, podobnosti nasprotujočih si znamk in podobnosti zadevnih proizvodov, ampak tudi dejstvo, da je bila prejšnja znamka privlačna, kar je povezano s prikazom kakovosti, prestiža in vsega, kar je pridobljeno po več desetletjih vlaganja, inovacij in oglaševanja. Ob tej priložnosti je intervenientka pojasnila, da bi se v primeru uporabe prijavljene znamke, pozitivne lastnosti, ki so povezane s proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, prenesle na proizvode tožeče stranke.
- 188 Torej je napačno trditi, kot to trdi tožeča stranka, da intervenientka ni predložila nobenega upoštevnega dokaza za obstoj nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke.
- 189 Tožeča stranka tudi ne izpodbija resničnosti in pomembnosti dejstva, da se je intervenientka več desetletij trudila na trgu, da je ustvarila in ohranila prikaz svoje znamke, da je ustvarila „goodwill“ in da je s tem povečala ekonomsko vrednost, ki je značilna za to znamko.
- 190 Obseg tega truda imetnika prejšnje znamke z ugledom toliko bolj poveča verjetnost tveganja, da tretje osebe zamika uporaba znamke, ki je podobna tej znamki, da se obesi na prejšnjo znamko in izkoristi njene privlačnost, ugled in prestiž in tako brez finančnega nadomestila in brez svojega lastnega truda izkorišča trud, ki ga je na trg tožeče stranke vložil imetnik prejšnje znamke.
- 191 Na tretjem mestu, EUIPO in intervenientka trdita, da tožeča stranka oziroma vsaj njen zatrjevani prednik, jasno posnema prejšnjo znamko, ki jo sestavljajo tri črte, s tem, da uporablja slogan „two stripes are enough“ (dve črti sta dovolj) v promocijski kampanji, ki je potekala leta 2007 v Španiji in na Portugalskem in je namenjena promociji njenih lastnih proizvodov, ki se prodajajo pod znamko, sestavljeno iz dveh črt.
- 192 Tožeča stranka ne izpodbija tega, da se je slogan „two stripes are enough“ dejansko uporabljal za promocijo nekaterih njenih proizvodov. Očitno pa je, da se z uporabo tega slogana izpostavlja prejšnja znamka, ki jo potrošnik pozna zaradi njenega ugleda, in nakazuje, da imajo proizvodi, ki jih prodaja tožeča stranka pod znamko z dvema črtama, enake lastnosti, kot jih imajo proizvodi, ki jih intervenientka prodaja pod znamko s tremi črtami. V teh okoliščinah je treba promocijsko kampanjo, ki se je leta 2007 izvajala v Španiji in na Portugalskem, analizirati kot poskus izkoriščanja ugleda prejšnje znamke. Tako ravnanje, ki je bilo ugotovljeno pri dejanski uporabi znamke, ki je podobna prijavljeni znamki, je konkreten element, ki je prav posebej upošteven za ugotovitev obstoja tveganja nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke (glej sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 39).

- 193 Na četrtem mestu, tožeča stranka za izpodbijanje tveganja, da se z uporabo prijavljene znamke nepošteno izkorišča ugled prejšnje znamke, trdi le, da se to tveganje v preteklosti ni konkretiziralo, čeprav sta nasprotujoči si znamki soobstajali na trgu.
- 194 Iz točk od 174 do 179 zgoraj pa izhaja, da ni mogoče šteti, da sta nasprotujoči si znamki nemoteno soobstajali. Poleg tega je bilo zgoraj v točki 192 navedeno, da je z uporabo prijavljene znamke prišlo že vsaj do enega poskusa nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke.
- 195 Iz tega izhaja, da trditev, da sta nasprotujoči si znamki v preteklosti soobstajali na trgu, ne dopušča, da se izključi, da bo v prihodnosti prišlo do ogrožanja ugleda prejšnje znamke, ki ga je ugotovil odbor za pritožbe.
- 196 V teh okoliščinah in glede na vse upoštevne dejavnike v tej zadevi, dejstva in dokazi, ki jih je intervenientka predložila odboru za pritožbe, in tisti, ki jih je ta upošteval, zadostujejo za dokaz obstoja resnega tveganja „parazitizma“. Odbor za pritožbe torej ni storil napake pri presoji s tem, da je menil, da je verjetno, da je uporaba prijavljene znamke nepošteno izkoriščala ugled prejšnje znamke.
- 197 Zato je treba drugi del četrtega očitka drugega dela tožbenega razloga, in tudi ta očitek in ta del v celoti zavrniti.

Tretji del: obstoj upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke

- 198 V okviru tretjega dela tožbenega razloga tožeča stranka trdi, da je – v nasprotju s tem, kar je ugotovil odbor za pritožbe – dokazala obstoj upravičenega razloga, saj je v postopku z ugovorom predložila dokaze, da se je prijavljena znamka dolgotrajno uporabljala.
- 199 Ta del je mogoče razdeliti na dva očitka, saj tožeča stranka odboru za pritožbe na eni strani očita, da ni presojal njenih dokazov v zvezi z uporabo prijavljene znamke, in na drugi strani, da ni ugotovil, da ti dokazi dokazujejo obstoj upravičenega razloga.

Prvi očitek: neobstoj presoje dokazov v zvezi z uporabo prijavljene znamke

- 200 Spomniti je treba, da je lahko uporaba prijavljene znamke, ki je podobna prejšnji znamki z ugledom, kot je bilo navedeno zgoraj v točki 58, pod določenimi pogoji upravičena v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.
- 201 Tako se lahko tožeča stranka veljavno sklicuje na uporabo prijavljene znamke, odbor za pritožbe pa mora preučiti dokaze, ki jih je tožeča stranka v ta namen predložila pri EUIPO.
- 202 V zvezi s tem tožeča stranka trdi, pri tem pa se sklicuje na točko 65 izpodbijane odločbe, da odbor za pritožbe ni preučil njenih dokazov v zvezi z obstojem upravičenega razloga.
- 203 V tem primeru odbor za pritožbe v točki 65 izpodbijane odločbe ni le navedel, da tožeča stranka ni navedla razlogov za obstoj upravičenega razloga, ampak je v točki 66 te odločbe pojasnil, da nasprotujoči si znamki nista nemoteno soobstajali. S tem je odbor za pritožbe, kot navaja EUIPO v odgovoru na tožbo, odgovoril na glavno trditev tožeče stranke glede dokaza obstoja upravičenega razloga. V teh okoliščinah tožeča stranka ni mogla trditi, da odbor za pritožbe ni upošteval njenih dokazov.
- 204 Zato je treba prvi očitek tretjega dela tožbenega razloga zavrniti.

Drugi očitok: napaka pri presoji glede obstoja upravičenega razloga

- 205 Tožeča stranka vztraja na dejstvu, da sta nasprotujoči si znamki s soglasjem intervenientke soobstajali več desetletij. Odboru za pritožbe očita tudi, da ni upošteval učinkov morebitne prepovedi uporabe prijavljene znamke.
- 206 V zvezi s tem je treba navesti, da mora biti za upravičeno uporabo prijavljene znamke izpolnjenih več pogojev, ki so navedeni zgoraj v točkah od 59 do 63.
- 207 Najprej je treba zlasti spomniti, da je prejšnja znamka z ugledom znamka Evropske unije, zato se je morala prijavljena znamka uporabljati na celotnem ozemlju Unije (glej točko 62 zgoraj in navedeno sodno prakso).
- 208 V tem primeru pa tožeča stranka, kot navajata EUIPO in intervenientka, ne dokazuje niti ne trdi, da je uporabljala prijavljeno znamko na celotnem ozemlju Unije. Tako je v stališčih, ki jih je predložila 14. junija 2011 pri oddelku za ugovore, izkazala soobstoj nasprotujočih si znamk le na nemškem trgu in ni navedla, da je dejansko uporabljala znamke, sestavljene iz dveh vzporednih črt na čevlju, ki so registrirane v drugih državah članicah. Poleg tega so se dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila pri EUIPO, v glavnem nanašali na uporabo prijavljene znamke ali drugih podobnih znamk v Nemčiji ali v Franciji.
- 209 Na drugem mestu je treba spomniti, da je uporaba prijavljene znamke načeloma upravičena, če ji imetnik prejšnje znamke z ugledom ne nasprotuje. Zatrjevan soobstoj med nasprotujočima si znamkama mora biti torej nemoten (glej sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 63).
- 210 V točkah 179 in 194 zgoraj je bilo že navedeno, da zatrjevani soobstoj nasprotujočih si znamk, kot trdita EUIPO in intervenientka, ni bil nemoten. Zato trditve tožeče stranke, da je intervenientka sprejela oziroma da se je strinjala z uporabo prijavljene znamke, niso utemeljene.
- 211 Na tretjem mestu, splošneje in kot je bilo navedeno zgoraj v točkah 56 in 59, je moral biti imetnik prijavljene znamke ali njegov predhodnik dobroveren pri uporabi prijavljene znamke.
- 212 V tem primeru pa izdelava in uporaba slogana „two stripes are enough“ pomeni, kot je bilo to že navedeno zgoraj v točkah 192 in 194, da je z uporabo prijavljene znamke nastal vsaj en poskus izkoriščanja ugleda prejšnje znamke. Zato v tem primeru, kot to navaja intervenientka, ni mogoče šteti, da je bila uporaba prijavljene znamke vedno dobroverna.
- 213 V teh okoliščinah uporabe prijavljene znamke, ki jo navaja tožeča stranka, ni mogoče obravnavati kot razlog, na podlagi katerega je mogoče upravičiti, da lahko tožeča stranka to znamko registrira kot znamko Evropske unije, saj obstaja tveganje izkoriščanja prejšnje znamke.
- 214 Tega sklepanja ne more omajati trditev tožeče stranke glede učinkov, ki bi zanjo nastali zaradi mogoče prepovedi uporabe prijavljene znamke. Na eni strani namreč tožeča stranka ne poda nobenega pojasnila glede narave in pomembnosti teh učinkov. Na drugi strani sta predmet in učinek izpodbijane odločbe vsekakor le zavrnitev registracije prijavljene znamke kot znamke Evropske unije in ne prepoved tožeči stranki, da uporablja to znamko na ozemlju ene ali več držav članic, v katerih bi bila registracija ali preprosta uporaba te znamke upravičena z razlogom v smislu člena 5(2) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 2008, L 299, str. 25).
- 215 Iz tega izhaja, da odbor za pritožbe s tem, da je menil, da tožeča stranka ni dokazala obstoja upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke, ni storil napake pri presoji.

216 Zato je treba drugi očitek tretjega dela edinega tožbenega razloga in posledično tudi ta tretji del in tožbeni razlog v celoti, zavrni.

217 Na podlagi zgoraj navedenega je treba tožbo zavrni.

Stroški

218 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.

219 Ker tožeča stranka ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO in intervenientke naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Shoe Branding Europe BVBA se naloži plačilo stroškov.

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 1. marca 2018.

Podpisi

Kazalo

Dejansko stanje	2
Predlogi strank	4
Pravo	4
Splošne ugotovitve glede člena 8(5) Uredbe št. 207/2009	4
Pojem ugleda prejšnje znamke	5
Nujnost povezovanja med nasprotujočima si znamkama	5
Vrste ogrožanja ugleda ali razlikovalnega učinka prejšnje znamke	6
Dokazna pravila in povezanost obstoja ogrožanja in obstoja upravičenega razloga	7
Pojem nepoštenega izkoriščanja ugleda in razlikovalnega učinka prejšnje znamke	7
Pojem upravičenega razloga	8
Prvi del: neobstoj ugleda prejšnje znamke	10
Drugi del: neobstoj ogrožanja ugleda ali razlikovalnega učinka prejšnje znamke	13
Prvi očitke: napačna uporaba „testa povprečnega potrošnika“	13
Drugi očitke: necelovita presoja stopnje podobnosti med nasprotujočima si znamkama	15
Tretji očitke: neobstoj upoštevanja zelo majhnega razlikovalnega učinka, ki je značilen za prejšnjo znamko	17
Četrty očitke: neobstoj neodvisne presoje in vsekakor napačna presoja tveganja ogrožanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke	18
Prvi del očitka: neobstoj neodvisne presoje obstoja ogrožanja ugleda ali razlikovalnega učinka prejšnje znamke	19
Drugi del očitka: neobstoj prikaza obstoja ogrožanja ugleda ali razlikovalnega učinka prejšnje znamke	20
Predhodne presoje upoštevni dejavnikov	21
Stopnja pozornosti upoštevne javnosti	21
Stopnja povezanosti zadevnih proizvodov	21
Stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama	21
Intenzivnost ugleda prejšnje znamke	21
Razlikovalni učinek prejšnje znamke	21

Celovita presoja o obstoju povezave med nasprotujočima si znamkama	22
Celovita presoja glede nevarnosti nepoštenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke	23
Tretji del: obstoj upravičenega razloga za uporabo prijavljene znamke	25
Prvi očitek: neobstoj presoje dokazov v zvezi z uporabo prijavljene znamke	25
Drugi očitek: napaka pri presoji glede obstoja upravičenega razloga	26
Stroški	27