



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 25. septembra 2018\*

„Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije GUGLER – Prejšnja nacionalna firma družbe Gugler France – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(4) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(4) Uredbe (EU) 2017/1001) – Verjetnost zmede“

V zadevi T-238/17,

**Alexander Gugler**, stanujoč v Maxdorfu (Nemčija), ki ga zastopa M.-C. Simon, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)**, ki ga je sprva zastopal P. Sipos, nato A. Folliard-Monguiral, agenta,

tožena stranka,

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

**Gugler France** s sedežem v Besançonu (Francija), ki jo zastopa A. Grolée, odvetnik,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 31. januarja 2017 (zadeva R 1008/2016-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbo Gugler France in A. Guglerjem,

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi A. M. Collins, predsednik, M. Kancheva, sodnica in G. De Baere (poročevalec), sodnik,

sodni tajnik: M. Marescaux, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 25. aprila 2017,

na podlagi odgovora EUIPO na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 30. junija 2017,

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 12. junija 2017,

na podlagi pisnih vprašanj, ki jih je Splošno sodišče naslovilo na stranke, in odgovorov strank na ta vprašanja, v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vloženi 13. in 20. februarja 2018,

\* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi obravnave z dne 15. marca 2018

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Družba Gugler GmbH, pravna predhodnica tožeče stranke, Alexandra Guglerja, je 31. avgusta 2005 pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) pod številko 3324902 registrirala naslednjo figurativno znamko Evropske unije (v nadaljevanju: izpodbijana znamka):



- 2 Ta registracija je bila zahtevana 25. avgusta 2003.
- 3 Blago in storitve, za katere je bila zahtevana registracija izpodbijane znamke, spadajo v razrede 6, 17, 19, 22, 37, 39 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:
  - razred 6: „Zaščita pred svetlobo, in sicer senčila, kovinske žaluzije“;
  - razred 17: „Snovi, ki vpijajo hrup, in sicer kamena volna in elementi iz celičaste plastične mase“;
  - razred 19: „Okna, strehe, vrata, okvirji, zunanje rolete za okna, rolete iz stekla in plastičnih snovi; zasteklitev, in sicer zimski vrtovi, strehe za zimске vrtove; zaščita pred svetlobo, in sicer zložljive rolete iz plastičnih snovi“;
  - razred 22: „Zaščita pred svetlobo, in sicer strehe iz plastičnih snovi“;
  - razred 37: „Storitve konstrukcije oken, in sicer vgradnja vrat, okvir[ov] in ok[en]“;
  - razred 39: „Prevoznništvo“;
  - razred 42: „Storitve konstrukcije oken, in sicer oblikovanje vrat, okvir[ov] in ok[en]“.
- 4 Licenco za uporabo izpodbijane znamke, ki jo je tožeča stranka podelila družbi Gugler GmbH, je EUIPO registriral 15. decembra 2009.
- 5 Intervenientka, družba Gugler France, je 17. novembra 2010 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke za vse proizvode in storitve, na katere se nanaša ta znamka. Ta zahteva je na eni strani temeljila na slabi veri imetnika izpodbijane znamke ob vložitvi prijave znamke v skladu s členom 52(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1) (postal člen 59(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 Evropske parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)), in na drugi strani na firmi družbe intervenientke, ki je na podlagi francoskega prava lahko

prepovedovala uporabo izpodbijane znamke v smislu člena 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 60(1)(c) Uredbe 2017/1001), v povezavi s členom 8(4) te uredbe (postal člen 8(4) Uredbe 2017/1001).

- 6 Intervenientka je bila ustanovljena januarja 2002 in je bila 7. februarja 2002 vpisana v poslovni register v Besançonu (Francija) pod firmo družbe Gugler France. V skladu s tem poslovnim registrom in v skladu s členom 2 njenega statuta je dejavnost intervenientke „nakup, trgovanje, prodaja in montaža vrat in oken v stavbah na različne načine in po različnih postopkih“.
- 7 Oddelek za izbris EUIPO je z odločbo z dne 21. decembra 2011 ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti za vse proizvode in storitve, na katere se nanaša izpodbijana znamka na podlagi člena 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009.
- 8 Tožeča stranka je 16. februarja 2012 vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
- 9 Na zahtevo tožeče stranke je bila 26. avgusta 2013 izpodbijana znamka delno podaljšana, in sicer je bila omejena na proizvode in storitve iz razredov 19, 37 in 42, ki so navedeni v točki 3 zgoraj. Delno podaljšanje je bilo objavljeno 4. septembra 2013 v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 167/2013.
- 10 Četrty odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 16. oktobra 2013 v zadevi R 356/2012-4 razveljavil odločbo oddelka za izbris in zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti.
- 11 Intervenientka je 18. decembra 2013 zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe pri EUIPO vložila tožbo pri Splošnem sodišču.
- 12 Splošno sodišče je s sodbo z dne 28. januarja 2016, Gugler France/UUNT – Gugler (GUGLER) (T-674/13, neobjavljena, EU:T:2016:44) to odločbo razveljavilo. Menilo je, da je odbor za pritožbe kršil obveznost obrazložitve, ki je določena v členu 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 Uredbe 2017/1001), prvič, ko je o razlogu za ničnost odločal na podlagi člena 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(4) te uredbe, in drugič, ko je o razlogu za ničnost odločal na podlagi člena 52(1)(b) Uredbe št. 207/2009.
- 13 Predsedstvo odborov za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 6. junija 2016 zadevo vrnilo v odločanje prvemu odboru za pritožbe pod referenčno številko R 1008/2016-1, da sprejme novo odločbo v skladu s členom 65(6) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 72(6) Uredbe 2017/1001).
- 14 Prvi odbor za pritožbe EUIPO je z odločbo z dne 31. januarja 2017 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris in je menil, da je treba zahtevi za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke ugoditi na podlagi člena 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(4) te uredbe.
- 15 Odbor za pritožbe je navedel, da je bil prejšnji znak, ki je bil podlaga za zahtevo za ugotovitev ničnosti, firma družbe intervenientke, Gugler France. Najprej je menil, da so bili pogoji iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 izpolnjeni. Menil je namreč, prvič, da se je prejšnji znak že uporabil v gospodarskem prometu, ki je več kot zgolj lokalnega pomena. V zvezi s tem je menil, da so dokazi, ki jih je predložila intervenientka, med drugim kopije njenega letnega poročila za leti 2002 in 2003 ter račune, zadostovali za dokaz, da je pod njeno firmo družbe opravljala dejavnosti, ki so povezane s tistimi, za katere je bila ustanovljena, pred datumom vložitve prijave izpodbijane znamke in z več kot zgolj lokalnim pomenom. Drugič, navedel je, da je intervenientka pridobila pravice iz znaka na dan, ko je bila vpisana v poslovni register, ki je datum, ki se upošteva v skladu s členom L. 210-6 francoskega trgovinskega zakonika, v obravnavnem primeru 7. februar 2002, kar je pred datumom vložitve prijave izpodbijane znamke. Tretjič, ugotovil je, da je imela v skladu s členom L. 711-4 francoskega zakonika za intelektualno lastnino, na kateri je temeljila zahteva za ugotovitev ničnosti, družba intervenientka na podlagi svoje firme pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke, če je pri javnosti obstajala verjetnost zmede.

- 16 Dalje, odbor za pritožbe je menil, da upoštevno javnost sestavljajo francoski končni potrošniki in strokovnjaki, ki imajo visoko stopnjo pozornosti. Prvič, menil je, da so bili proizvodi in storitve, na katere se nanaša izpodbijana znamka, in dejavnosti, ki jih varuje prejšnji znak, enaki oziroma podobni in, drugič, da sta si bila izpodbijana znamka in prejšnji znak zelo podobna. Odbor za pritožbe je ugotovil, da je obstajala verjetnost zmede in je iz tega sklepal, da so bili pogoji, ki jih določa francoska zakonodaja za prepoved uporabe izpodbijane znamke, izpolnjeni.
- 17 Nazadnje, odbor za pritožbe je menil, da pogoj za uporabo prekluzije zaradi dopustitve, ki ga določa člen 54(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 61(2) Uredbe 2017/1001), v skladu s katerim je intervenientka pet let vedela za uporabo izpodbijane znamke v Franciji in je to uporabo dopustila, ni bil izpolnjen.

### **Predlogi strank**

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

### **Pravo**

- 20 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge. Prvi tožbeni razlog se nanaša na kršitev načela dobrega upravljanja. Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 in se v bistvu deli na dva dela, in sicer se prvi nanaša na to, da je odbor za pritožbe napačno uporabil člen 8(4) Uredbe št. 207/2009, drugi pa se nanaša na napačno presojo verjetnosti zmede. Tretji tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 54(2) te uredbe.
- 21 Zaradi ekonomičnosti postopka in glede na posebne okoliščine obravnavanega primera bo Splošno sodišče preučilo drugi del drugega tožbenega razloga, ki se nanaša na napačno presojo verjetnosti zmede.
- 22 Uvodoma je treba spomniti, da se znamka Evropske unije v skladu s členom 53(1)(c) Uredbe št. 207/2009 na podlagi zahteve, vložene pri EUIPO, razglasi za nično, če obstaja prejšnja pravica iz člena 8(4) te uredbe in so izpolnjeni pogoji iz istega odstavka. Na podlagi člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 ob ugovoru imetnika neregistrirane znamke ali drugega znaka, ki se uporablja v gospodarskem prometu in ki je več kot zgolj lokalnega pomena, prijavljena znamka ni registrirana, če – in v obsegu, določenem z zakonom države članice, ki ta znak ureja – so bile pravice do znaka pridobljene pred datumom vložitve zahteve za registracijo znamke Evropske unije in ta znak imetniku podeljuje pravico do prepovedi uporabe poznejše znamke.
- 23 Prva pogoja, torej v zvezi z uporabo in obsegom uveljavljanega znaka, ki ne sme biti zgolj lokalni, izhajata iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009 in ju je torej treba razlagati glede na pravo Evropske unije. Uredba št. 207/2009 tako postavlja enotne standarde glede uporabe znakov in njihovega obsega, ki so

v skladu z načeli sistema, ki ga uvaja ta uredba (sodba z dne 24. marca 2009, *Moreira da Fonseca/UUNT – General Óptica (GENERAL OPTICA)*, od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, točka 33).

- 24 Nasprotno pa je iz izraza „če in v obsegu, določenem z zakonom države članice, ki ta znak ureja“, razvidno, da druga dva pogoja, ki sta v nadaljevanju navedena v členu 8(4)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009, pomenita pogoja, določena z Uredbo, ki se drugače kot predhodna pogoja presojata ob upoštevanju meril, ki jih določa pravo, ki velja za uveljavljani znak. Ta napotitev na pravo, ki velja za uveljavljani znak, se upravičuje s tem, da Uredba št. 207/2009 priznava možnost, da se znaki, ki ne spadajo v sistem znamke Evropske unije, uveljavljajo proti znamki Evropske unije. Zato je mogoče le na podlagi prava, ki velja za uveljavljani znak, ugotoviti, ali je ta starejši od znamke Evropske unije in ali lahko upraviči prepoved uporabe poznejše znamke (sodbi z dne 24. marca 2009, *GENERAL OPTICA*, od T-318/06 do T-321/06, EU:T:2009:77, točka 34, in z dne 18. septembra 2015, *Federación Nacional de Cafeteros de Colombia/UUNT – Accelerate (COLOMBIANO COFFEE HOUSE)*, T-359/14, neobjavljena, EU:T:2015:651, točka 24).
- 25 V obravnavanem primeru je odbor za pritožbe navedel, da je intervenientka svojo odločitev utemeljila na členu L 711-4 francoskega zakonika o intelektualni lastnini, kar je dopolnila z dokazi, ki kažejo način, na katerega se je ta zakonodaja uporabljala. Navedel je, da je intervenientka predložila kopijo sodbe z dne 24. novembra 1999 *cour d'appel de Paris* (pritožbeno sodišče v Parizu, Francija), ki se nanaša na spor med firmo francoske družbe na eni strani ter firmo družbe in kasnejšimi znamkami na drugi strani. V tej sodbi je *cour d'appel de Paris* (pritožbeno sodišče v Parizu) odločilo, da je zloraba ali ogrožanje firme družbe z reprodukcijo ali posnemanjem akt nelojalne konkurence, če se izkaže, da obstaja verjetnost zmede in da je varstvo na podlagi člena L 711-4 francoskega zakonika o intelektualni lastnini zahtevalo verjetnost zmede. Odbor za pritožbe je menil, da iz te določbe in iz načina njene uporabe izhaja, da je pogoj, da lahko intervenientka prepove uporabo izpodbijane znamke na podlagi njene firme, obstoj verjetnosti zmede.
- 26 Odbor za pritožbe je ugotovil, da se pojem verjetnosti zmede v francoskem pravu ne razlikuje od tega pojma v pravu Unije, ker določa obstoj podobnosti med proizvodi in storitvami, na katere se nanaša izpodbijana znamka, in dejavnostmi, ki jih zaščiti prejšnji znak, na eni strani ter med nasprotujočima si znakoma na drugi strani. Torej je to lahko upravičeno po analogiji utemeljil z merili, ki so določena za uporabo člena 8(1) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1) Uredbe 2017/1001).
- 27 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.
- 28 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja, kadar bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz ekonomsko povezanih podjetij. V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, v skladu s tem, kako upoštevna javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, ter upoštevati vse upoštevne dejavnike v zadevi, zlasti soodvisnost med podobnostjo znakov ter podobnostjo proizvodov in storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo z dne 9. julija 2003, *Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, EU:T:2003:199, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).
- 29 Tožeča stranka navaja, da je do oktobra 2009 opravljala svojo dejavnost v tesnem poslovnem razmerju z intervenientko in da so proizvodi, ki jih je slednja tržila, izhajali iz podjetja, ki je imetnik izpodbijane znamke, nato pa iz podjetja, ki je imelo licenco za to znamko, in sicer je to v obeh primerih družba Gugler GmbH. Intervenientka je prodajala okna kot proizvedena v Maxdorfu (Nemčija), mestu, v katerem ima družba Gugler GmbH sedež. Tožeča stranka ugotavlja, da je v obdobju, ko je

- intervenientka v Franciji tržila proizvode družbe Gugler GmbH, navajala, da so nemškega izvora. Upoštevna javnost naj torej ne bi bila zavedena glede njihovega izvora in verjetnost zmede naj ne bi obstajala.
- 30 Nazadnje, tožeča stranka navaja, da po prekinitvi poslovnega razmerja med družbo Gugler GmbH in intervenientko leta 2010 tudi ni obstajala verjetnost zmede, saj je intervenientka spremenila firmo, blago je prejela pri drugem nemškem izdelovalcu oken in ni več tržila proizvodov pod znamko GUGLER.
- 31 Spomniti je treba, da je datum, ki ga je treba upoštevati za presojo verjetnosti zmede, datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, in sicer 25. avgust 2003.
- 32 Zato je treba trditve tožeče stranke, v skladu s katerimi po prekinitvi poslovnega razmerja med družbo Gugler GmbH in intervenientko leta 2010 ni obstajala verjetnost zmede, zavrniti kot brezpredmetne.
- 33 Vendar pa je treba preučiti, ali dejstvo, da so na datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke obstajale gospodarske povezave med imetnikom izpodbijane znamke in med stranko, ki zahteva ugotovitev ničnosti, nasprotuje ugotovitvi obstoja verjetnosti zmede.
- 34 Odbor za pritožbe je menil, da tudi ob predpostavki, da upoštevna javnost izkaže visoko stopnjo pozornosti, je dejstvo, da so bili izpodbijani znaki enaki glede njihovega razlikovalnega elementa, nevtraliziralo šibko podobnost, ki obstaja med nekaterimi proizvodi in storitvami, na katere se nanaša izpodbijana znamka, in dejavnostmi, ki so zaščitene s prejšnjim znakom. Menil je, da bi potrošniki, ki so bili izpostavljeni firmi družbe na področju sistemov zapiranja zgradb, razumno mislili, da imajo enaki ali podobni sistemi zapiranja ter povezani proizvodi za izolacijo, ki so se v Franciji tržili pod znamko GUGLER, enako trgovinsko poreklo, in je torej sklepal, da je obstajala verjetnost zmede.
- 35 V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe zavrnil trditev tožeče stranke glede dejstva, da sta bili intervenientka in družba Gugler GmbH del distribucijskega omrežja. Menil je, da ni bilo dokaza, da je bil obstoj sporazuma o distribuciji javnosti znan, in da dejstvo, da so se proizvodi, ki so bili proizvedeni v Nemčiji, prodajali v Franciji pod znamko GUGLER, družbi Gugler GmbH ni dajalo nobene pravice iz te znamke v Franciji, ker na podlagi francoskega prava uporaba znamke ni ustvarjala izključne pravice na tej znamki.
- 36 Spomniti je treba, da so na datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke 25. avgusta 2003 obstajala poslovna razmerja med intervenientko in družbo Gugler GmbH, ki je bila takrat imetnica izpodbijane znamke. Intervenientka je bila namreč v Franciji distributer proizvodov družbe Gugler GmbH. Njihova poslovna razmerja trajajo od leta 2000, ko se je intervenientka imenovala še PK Fermetures. Od julija 2002 je imela družba Gugler GmbH 498 delnic kapitala intervenientke.
- 37 Poleg tega je družba Gugler GmbH leta 2003 s francoskimi partnerji, med katerimi so tudi ustanovitelji intervenientke, ustanovila družbo Gugler Europe, ki je od 28. avgusta 2003 imetnik francoske figurativne znamke GUGLER. Gugler Europe je intervenientki podelil licenco za to znamko.
- 38 V obravnavanem primeru se postavlja vprašanje, ali obstoj na datum, ko je bila vložena zahteva za registracijo izpodbijane znamke, gospodarske povezave med imetnikom izpodbijane znamke in stranko, ki zahteva ugotovitev ničnosti, nasprotuje ugotovitvi obstoja verjetnosti zmede, ki je opredeljena kot „verjetnost, da lahko javnost misli, da zadevni proizvodi in storitve prihajajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij“.

- 39 V zvezi s tem je treba spomniti, da je namen ugotovitve verjetnosti zmede varstvo funkcije porekla znamke, tako da dopusti ugovor registraciji znamke oziroma zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke, če obstaja verjetnost, da je potrošnik zaveden glede porekla zadevnih proizvodov in storitev, saj napačno misli, da proizvodi in storitve, na katere se nanašajo nasprotujoči si znaki, izhajajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij.
- 40 Bistvena funkcija znamke je, da končnim potrošnikom oziroma uporabnikom zagotavlja enakost izvora proizvoda ali storitve, ki jo znamka označuje, in jim tako omogoča, da brez morebitne zmede razlikujejo ta proizvod ali storitev od tistih, ki so drugačnega izvora. Da bi lahko znamka imela vlogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence, ki ga Pogodba vzpostavlja in ohranja, se mora namreč jamčiti, da so bili vsi proizvodi oziroma storitve, ki jih označuje, proizvedeni oziroma opravljeni pod nadzorom enega podjetja, ki je odgovorno za njihovo kakovost (glej sodbi z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točka 48 in navedena sodna praksa, ter z dne 8. junija 2017, W. F. Gözze Frottierweberei in Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, točka 41 in navedena sodna praksa).
- 41 Da bi bilo mogoče zagotoviti to jamstvo izvora, ki pomeni bistveno funkcijo znamke, je treba imetnika znamke varovati pred konkurenti, ki bi hoteli zlorabiti položaj in ugled znamke s prodajo proizvodov, neupravičeno označenih s to znamko (sodba z dne 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, točka 50).
- 42 V obravnavanem primeru se z ugotovitvijo obstoja verjetnosti zmede glede porekla proizvodov in storitev, na katere se nanaša izpodbijana znamka, predpostavlja, da lahko upoštevna javnost napačno misli, da proizvodi in storitve, na katere se ta znamka nanaša, ter dejavnosti, ki jih varuje prejšnji znak, izhajajo iz gospodarsko povezanih podjetij.
- 43 V obravnavanem primeru pa je proizvode, na katere se nanaša izpodbijana znamka, proizvedla družba Gugler GmbH in je imetnik prejšnje firme družbe distributer teh proizvodov. Zato gre za primer, v katerem dejstvo, da lahko potrošnik misli, da zadevni proizvodi in storitve izhajajo iz gospodarsko povezanih podjetij, ne pomeni napake glede njihovega porekla.
- 44 Vprašati se je treba tudi glede tega, ali – kot je navedel odbor za pritožbe – mora potrošnik za izključitev verjetnosti zmede vedeti za gospodarsko povezavo, ki obstaja med imetnikom prejšnjega znaka in imetnikom izpodbijane znamke.
- 45 Kot je navedel EUIPO, francoska javnost verjetno ni vedela za obstoj družbe Gugler GmbH in za dejstvo, da je to podjetje izdelovalo proizvode, ki jih je distribuirala intervenientka, saj se slednja ni izrecno predstavila kot distributer družbe Gugler GmbH. EUIPO navaja, da zgolj dejstvo, da je intervenientka predstavila svoje proizvode kot izdelane v Maxdorfu v Nemčiji, ne zadostuje za to, da francoska javnost ve, da gre za kraj, kjer je imela družba Gugler GmbH svoj sedež.
- 46 Presoja verjetnosti zmede je objektivna. Zlasti se ne zahteva, da se potrošnik zaveda, da stori napako s tem, da misli, da zadevni proizvodi in storitve izhajajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. Prav tako ni mogoče zahtevati, da ve, da se ne bo zmotil glede izvora proizvodov, ker ve, da obstaja gospodarska povezava med imetniki nasprotujočih si znakov.
- 47 Iz sodne prakse je razvidno, da natančen trgovski izvor, ki ga bo upoštevna javnost pripisala proizvodom in storitvam, na katere se nanaša vsaka od dveh nasprotujočih si znamk, ni tako pomemben v zvezi z vprašanjem, ali obstaja med tema znamkama verjetnost zmede. Pomembno je, ali bi ta trgovski izvor upoštevna javnost v obeh primerih zaznala kot enak (sodba z dne 9. junija 2010, Muñoz Arraiza/UUNT – Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja (RIOJAVINA), T-138/09, EU:T:2010:226, točka 26).

- 48 Šteti je treba torej, da v nasprotju s tem, kar trdi odbor za pritožbe, za izključitev obstoja verjetnosti zmede, če so imetniki nasprotujočih si znakov gospodarsko povezani, ni nujno, da potrošnik ve za to gospodarsko povezavo.
- 49 Iz tega izhaja, da je gospodarska povezava, ki je obstajala med intervenientko, ki je imetnica prejšnje firme, in družbo Gugler GmbH, ki je bila imetnica izpodbijane znamke ob datumu vložitve zahteve za registracijo, nasprotovala ugotovitvi obstoja verjetnosti zmede.
- 50 Odbor za pritožbe je torej napačno ugotovil obstoj verjetnosti zmede, zato je treba drugemu delu drugega toženega razloga ugoditi.
- 51 Zato je treba, ne da bi bilo treba v okviru prvega dela drugega tožbenega razloga preučiti, ali je odbor za pritožbe napačno uporabil pogoje za uporabo člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, izpodbijano odločbo razveljaviti. Zato tudi ni treba odločati o prvem in tretjem tožbenem razlogu niti o trditvah EUIPO v zvezi z dopustnostjo nekaterih prilog tožbe.

### **Stroški**

- 52 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
- 53 Ker EUIPO ni uspel, se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži, da poleg svojih stroškov nosi tudi stroške tožeče stranke.
- 54 Ker intervenientka s predlogi ni uspela, nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

### **SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)**

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 31. januarja 2017 (zadeva R 1008/2016–1) se razveljavi.**
- 2. EUIPO poleg svojih stroškov nosi tudi stroške Alexandra Guglerja.**
- 3. Družba Gugler France nosi svoje stroške.**

Collins

Kancheva

De Baere

Razglašeno na obravnavi v Luxembourg, 25. septembra 2018.

Podpisi