



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (veliki senat)

z dne 8. novembra 2016\*

„Pritožba — Znamka Evropske unije — Zahteva za registracijo figurativne znamke z besednima elementoma ‚compressor technology‘ — Ugovor imetnika besednih znamk KOMPRESSOR PLUS in KOMPRESSOR — Delna zavrnitev registracije — Uredba (ES) št. 207/2009 — Člen 60 — Uredba (ES) št. 216/96 — Člen 8(3) — ‚Dodatna‘ pritožba — Uredba (ES) št. 40/94 — Člen 8(1)(b) — Šibek razlikovalni učinek prejšnjih nacionalnih znamk — Verjetnost zmede“

V zadevi C-43/15 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 3. februarja 2015,

**BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH** s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki jo zastopata S. Biagosch in R. Kunz-Hallstein, odvetnika,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta:

**Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)**, ki ga zastopa M. Fischer, agent,

tožena stranka na prvi stopnji,

**LG Electronics Inc.** s sedežem v Seulu (Južna Koreja),

druga stranka v postopku pred odborom EUIPO za pritožbe,

SODIŠČE (veliki senat),

v sestavi K. Lenaerts, predsednik, A. Tizzano, podpredsednik, M. Ilešič (poročevalec), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, E. Juhász, predsedniki senatov, M. Berger, A. Prechal, predsednici senatov, in M. Vilaras, predsednik senata, A. Rosas, A. Borg Barthet, sodnika, K. Jürimäe, sodnica, in C. Lycourgos, sodnik,

generalni pravobranilec: Y. Bot,

sodni tajnik: M. Aleksejev, administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 14. decembra 2015,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 1. marca 2016

izreka naslednjo

\* Jezik postopka: nemščina.

## Sodbo

- 1 Družba BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (v nadaljevanju: BSH) s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 4. decembra 2014, BSH/UUNT– LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, neobjavljena, v nadaljevanju: izpodbijana sodba, EU:T:2014:1023), s katero je zadnjenavedeno zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe prvega odbora Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) za pritožbe z dne 5. septembra 2013 (zadeva R 1176/2012-1), kakor je bila spremenjena z odločbo o popravku z dne 3. decembra 2013 (v nadaljevanju: sporna odločba) glede postopka z ugovorom med družbama LG Electronics Inc. (v nadaljevanju: LG) in BSH.

### Pravni okvir

#### *Ureditev v zvezi z znamko Evropske unije*

- 2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 422/2004 z dne 19. februarja 2004 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 2, str. 2) (v nadaljevanju: Uredba št. 40/94), je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2009, L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Za ta spor se torej uporabljajo postopkovne določbe zadnjenavedene uredbe. Ob upoštevanju datuma vložitve zadevne zahteve za registracijo, tj. 24. novembra 2008, ki je odločilen za opredelitev upoštevnega materialnega prava, pa se za navedeni spor uporabljajo materialnopravne določbe Uredbe št. 40/94.
- 3 Člen 7 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Absolutni razlogi za zavrnitev“, katerega besedilo je bilo brez sprememb povzeto v členu 7 Uredbe št. 207/2009, je v odstavku 1 določal:

„Kot znamka se ne registrirajo:

[...]

(b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;

(c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali podatki, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali druge lastnosti blaga ali storitve;

[...]“

- 4 Člen 8 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Relativni razlogi za zavrnitev“, katerega besedilo je bilo brez sprememb povzeto v členu 8 Uredbe št. 207/2009, je v odstavku 1 določal:

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

[...]

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

- 5 Člen 51 Uredbe št. 40/94, naslovljen „Absolutni razlogi za ničnost“, ki ustreza členu 52 Uredbe št. 207/2009, je v odstavkih 1 in 2 določal:

„1. Znamka Skupnosti se razglasi za nično na podlagi zahteve, vložene pri Uradu[,] ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic:

(a) če je bila znamka Skupnosti registrirana v nasprotju z določbami člena 7;

(b) če prijavitelj ni ravnal v dobri veri ob vložitvi prijave znamke.

2. Če je bila znamka Skupnosti registrirana ob kršitvi določb člena 7(1)(b), (c) ali (d), se kljub temu ne more razglasiti za nično, če je zaradi uporabe po registraciji pridobila razlikovalen značaj za blago ali storitve, za katere je registrirana.“

- 6 Člen 59 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Osebe s pravico do pritožbe in s pravico biti stranka v pritožbenem postopku“, spada v naslov VII te uredbe, naslovljen „Pritožba“. Ta člen določa:

„Pravico do pritožbe ima vsaka stranka v postopku, ki jo odločba prizadene. [...]“

- 7 Člen 60 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Rok in oblika pritožbe“, ki spada v isti naslov VII, določa:

„Pritožba se pisno vloži pri Uradu v dveh mesecih po datumu obvestila o odločbi, zoper katero je vložena pritožba. Šteje se, da je pritožba vložena šele, ko je plačana pristojbina za pritožbo. [...]“

- 8 Člen 63 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Preverjanje pritožbe“, v odstavku 2 določa:

„Med preverjanjem pritožbe odbor za pritožbe povabi stranke tolikokrat kolikor je potrebno, da v določenem roku predstavijo svoja stališča o odločitvah odbora ali o vlogah nasprotnih strank.“

- 9 Člen 65 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Tožbe pri Sodišču“, v odstavkih 1 in 2 določa:

„1. Proti odločbam odborov za pritožbe glede pritožb se lahko vloži tožba pri Sodišču.

2. Tožba se lahko vloži zaradi kršitve pravil o pristojnosti, kršitve bistvenih določb postopka, kršitve Pogodbe, te uredbe ali katerega koli pravnega pravila v zvezi z njihovo uporabo ali zaradi zlorabe pooblastil.“

- 10 Člen 75 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Obrazložitev odločb“, je del naslova IX te uredbe, naslovljenega „Postopek“. Ta člen določa:

„V odločbah Urada se navedejo razlogi, na katerih odločbe temeljijo. Temeljijo lahko le na razlogih ali dokazih, na katere so imele zadevne stranke priložnost podati pripombe.“

- 11 Uredba Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja 1996 o poslovniku odborov za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (blagovne znamke in modeli) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 221), kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2082/2004 z dne 6. decembra 2004 (UL 2004, L 360, str. 8) (v nadaljevanju: Uredba št. 216/96), v členu 8, naslovljenem „Potek postopka“, določa:

„[...]“

2. V postopkih *inter partes* in brez poseganja v člen 61(2) Uredbe se lahko izjava, ki navaja vzroke za pritožbo, in odgovor nanjo dopolnita z odgovorom pritožnika, ki se predloži v dveh mesecih od vročitve obvestila o odgovoru, in nasprotni odgovor tožene stranke, ki se predloži v dveh mesec[ih] od vročitve odgovora.

3. V postopkih *inter partes* lahko tožena stranka v svojem odgovoru zahteva odločitev o razveljavitvi ali spremembi izpodbijane odločitve v točki, ki ni bila izpostavljena v pritožbi. Takšne zahteve postanejo brezpredmetne, če pritožnik prekine postopek.“

12 Po vložitvi te pritožbe je bila Uredba št. 207/2009 spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (UL 2015, L 341, str. 21), ki je začela veljati 23. marca 2016.

13 V skladu z zadnjenavedeno uredbo je člen 60 Uredbe št. 207/2009, zdaj naslovljen „Rok in oblika pritožbe“, nadomeščen s tem besedilom:

„1. Pritožba se pisno vloži na Uradu v dveh mesecih od dneva vročitve odločbe. Pritožba velja za vloženo šele po plačilu pristojbine za pritožbo. Vloži se v jeziku postopka, v katerem je bila sprejeta odločba, ki je predmet pritožbe. V štirih mesecih od dneva vročitve odločbe se vloži pisna izjava, v kateri so navedeni vzroki za pritožbo.

2. V postopkih *inter partes* lahko tožena stranka v svojem odgovoru zahteva odločitev o razveljavitvi ali spremembi izpodbijane odločbe v točki, ki v pritožbi ni izpostavljena. Takšne zahteve postanejo brezpredmetne, če pritožnik prekine postopek.“

#### *Ureditev Unije v zvezi z nacionalnimi znamkami*

14 Člen 3 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), naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, v odstavku 1(b) in (c) določa:

„Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:

[...]

(b) blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega značaja;

(c) blagovne znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev;

[...]“

## Dejansko stanje

- 15 Družba BSH je 24. novembra 2008 pri EUIPO vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije za ta figurativni znak:



- 16 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede 7, 9 in 11 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma). Ta zahteva je bila objavljena v *Biltenu o blagovnih znamkah Evropske unije* št. 4/2009 z dne 2. februarja 2009.
- 17 Družba LG je 30. aprila 2009 vložila ugovor zoper registracijo zadevne znamke za vse proizvode iz navedene zahteve, pri čemer se je sklicevala na člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009. Ta ugovor je temeljil na teh prejšnjih znamkah:
- francoska besedna znamka KOMPRESSOR, registrirana 6. julija 2007 pod št. 73477434, ki označuje „pralne stroje, sesalce za prah, pomivalne stroje, električne mešalnike, električne generatorje“, ki spadajo v razred 7 Nicejskega aranžmaja, in „plinske kuhalnike, kuhinjske pečice; klimatske naprave, hladilnike, mikrovalovne pečice, aparate za prezračevanje, stroje za prečiščevanje zraka, električne opekače, vlažilnike, žepne reflektorje, ročne svetilke za razsvetljavo, sušilnike za perilo“, ki spadajo v razred 11 Nicejskega aranžmaja;
  - španska besedna znamka KOMPRESSOR, registrirana 25. septembra 2007 pod št. 2753286, ki označuje „električne pralne stroje, električne sesalnike, avtomatske pomivalne stroje, električne mešalnike, električne generatorje“, ki spadajo v razred 7 Nicejskega aranžmaja, in „plinske pečice, pečice, klimatske naprave, električne hladilnike (predelek za zamrzovanje), mikrovalovne pečice, električne ventilatorje za prezračevanje, naprave za prečiščevanje zraka, električne opekače, ventilatorje, električne svetilke in sušilnike za perilo“, ki spadajo v razred 11 Nicejskega aranžmaja;
  - britanska besedna znamka KOMPRESSOR, registrirana 7. decembra 2007 pod št. 2444787, ki označuje „električne pralne stroje; električne sesalnike; avtomatske pomivalne stroje; električne mešalnike; električne generatorje; vse za gospodinjstvo“ ki spadajo v razred 7 Nicejskega aranžmaja, in „plinske pečice; kuhinjske štedilnike (pečice); mikrovalovne pečice; električne ventilatorje za prezračevanje; električne opekače; ročne svetilke za razsvetljavo; električne sušilce za perilo; vse za gospodinjstvo“, ki spadajo v razred 11 Nicejskega aranžmaja, ter
  - besedna znamka Evropske unije KOMPRESSOR PLUS, registrirana 23. avgusta 2012 pod št. 7282924, ki označuje „električne pralne stroje; avtomatske pomivalne stroje za gospodinjske namene“ ki spadajo v razred 7 Nicejskega aranžmaja.

- 18 Oddelek za ugovore pri EUIPO je z odločbo z dne 3. maja 2012 delno ugodil ugovoru in je zato zavrnil zahtevo za registracijo zadevne znamke Evropske unije za te proizvode:
- Razred 7 Nicejskega aranžmaja: Stroji in električne naprave za gospodinjstvo in kuhinjo, ki so vključeni v razred 7, tj. električni kuhinjski stroji in naprave, vključno z mlinčki, stepalniki in ročnimi mešalniki, stiskalnice za sadeže, stroji za iztiskanje soka, centrifuge, mlinci, rezalni stroji, električno orodje, odpiralci za konzerve, naprave za brušenje nožev ter aparati in naprave za pripravo pijač in/ali živil, črpalke za distribucijo svežih pijač za uporabo z napravami za hlajenje pijač; pomivalni stroji; električni stroji in naprave za perilo in oblačila, vključeni v razred 7, vključno s pralnimi stroji, sušilnimi stroji; likalniki na pritisk in likalnimi stroji, vključeni v razred 7; električne naprave za čiščenje za gospodinjsko uporabo, vključno z električnimi napravami za čiščenje stekla, električni aparati za čiščenje čevljev in sesalniki, sesalniki za suhe in mokre odpadke; deli vseh zgoraj navedenih proizvodov, vključenih v razred 7, zlasti pipe, cevi, filtri za prah in vrečke za filtriranje prahu, vse za sesalnike“;
  - Razred 9 Nicejskega aranžmaja: „Električni aparati in inštrumenti, vključeni v razred 9, tj. električni likalniki; kuhinjske tehtnice“ in
  - Razred 11 Nicejskega aranžmaja: „Naprave za ogrevanje, proizvodnjo pare in kuhanje, tj. kamini, različni, kuhalniki, žari, opekači kruha, naprave za odtajanje in ohranjanje toplote, grelniki vode, potopni grelniki, samogrelni kuhalni lonci, mikrovalovne peči, električni pekači za vafle, kuhalniki za jajca, električne friteze; električni aparati in stroji za pripravo čaja in kave, avtomati za espresso kavo, kavni avtomati, vključeni v razred 11; aparati za hlajenje, in sicer hladilniki, skrinje, hladilne omare, aparati za hlajenje pijač, hladilniki, zamrzovalniki, zamrzovalniki, stroji in aparati za izdelovanje ledu; aparati za sušenje, in sicer sušilniki za perilo, sušilni stroji, sušilniki za roke, sušilniki za lase; aparati za prezračevanje, in sicer sobni ventilatorji, filtri za sesalne nape, oprema in pokrovi za kuhinjske nape, klimatske naprave in naprave za izboljšanje zraka, vlažilniki, osvežilci zraka, aparati za razprševanje dišav (ne za osebno uporabo); stroji za prečiščevanje zraka; toplotne črpalke; deli vseh zgoraj navedenih proizvodov, vključenih v razred 11“.
- 19 Za druge proizvode, na katere se nanaša prijava znamke, je oddelek za ugovore pri EUIPO menil, da si ti in proizvodi, ki jih pokrivajo prejšnje znamke, niso podobni. Zato je ugovor, ki ga je vložila družba LG, zavrnil z obrazložitvijo, da ni verjetnosti zmede za te proizvode:
- Razred 7 Nicejskega aranžmaja: „električni aparati za odstranjevanje odpadkov, tj. drobilniki odpadkov in stiskalnice za odpadke“;
  - Razred 9 Nicejskega aranžmaja: „osebne tehtnice; električne naprave za varjenje folij; aparati za daljinsko upravljanje, signalizacijo in (električno/elektronsko) upravljanje za stroje in aparate za gospodinjstvo in kuhinjo; posneti in prazni nosilci podatkov, ki se uporabljajo za stroje za gospodinjske aparate; električni aparati za razdeljevanje pijače ali živil, avtomati za razdeljevanje; oprema za obdelavo podatkov in programi za obdelavo podatkov za nadzor in upravljanje gospodinjske opreme; deli, vključeni v razred 9, za vse zgoraj navedene proizvode; deli, vključeni v razred 9, za električne aparate in inštrumente, vključene v razred 9, tj. električne likalnike in kuhinjske tehtnice“ in
  - Razred 11 Nicejskega aranžmaja: „infrardeče svetilke (razen za medicinsko uporabo); grelne blazine (za nemedicinske namene), grelne odeje (za nemedicinske namene); vodovodne instalacije in sanitarne naprave, tj. zlasti dodatki za uparjalnike, napeljave za pretok zraka in vodovodne napeljave; grelniki vode, akumulacijski grelniki vode in hitri grelniki za toplo vodo; kuhinjska korita; toplotne črpalke; deli vseh zgoraj navedenih proizvodov, vključenih v razred 11; mehanski sokovniki (aparati za sok) za razdeljevanje sveže pijače, namenjeni za uporabo skupaj z aparati za hlajenje pijače“.

- 20 Družba BSH je 26. junija 2012 pri EUIPO vložila pritožbo za razveljavitev odločbe oddelka za ugovor pri tem uradu. Ob tej priložnosti je družba BSH poleg tega podala nekaj omejitev na seznam proizvodov, vključenih v razred 7 Nicejskega aranžmaja, za katerega je zahtevala registracijo znamke.
- 21 Družba LG je v stališčih v odgovoru na izjavo, ki navaja vzroke za pritožbo, z dne 31. oktobra 2012 trdila, da so si nekateri proizvodi, za katere je oddelek za ugovore pri EUIPO ugotovil, da si niso podobni, v resnici podobni in da bi bilo zato treba zadevno zahtevo za registracijo zavrniti tudi za te proizvode. Namen navedb v teh stališčih je bil poleg tega sprememba odločbe oddelka za ugovore pri EUIPO tako, da bi bila ta zahteva za registracijo pretežno zavrnjena.
- 22 Navedena stališča so bila družbi BSH sporočena s telefaksom tajništva EUIPO 8. novembra 2012, s katerim je bila ta družba obveščena o preiskavi prvega odbora za pritožbe pri tem uradu, o tem, da je bil pisni postopek končan, in da so ta stališča sporočena zgolj informativno.
- 23 Prvi odbor EUIPO za pritožbe je pritožbo družbe BSH s sporno odločbo zavrnil.
- 24 Z isto odločbo je prvi odbor EUIPO za pritožbe delno ugodil predlogu družbe LG, ki ga je opredelil kot „dodatno pritožbo“ („*ancillary appeal*“) v skladu s členom 8(3) Uredbe št. 216/96.
- 25 Uvodoma, prvi odbor EUIPO za pritožbe je navedel, da družba LG ni izpodbijala zavrnitve ugovora v zvezi z nekaterimi proizvodi, zato je odločba oddelka za ugovore tega urada postala dokončna in delu, v katerem je bila registracija zadevne znamke Evropske unije za te proizvode dovoljena.
- 26 Prvi odbor EUIPO za pritožbe je glede upoštevnosti javnosti po tem, ko je navedel, da je zadevno ozemlje ozemlje Španije, ugotovil, da jo sestavljata poklicni uporabnik glede „električnih aparatov za razdeljevanje pijače ali živil, avtomatov za razdeljevanje“ na eni in povprečen potrošnik, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in pazljiv, glede preostalih proizvodov na drugi strani.
- 27 Glede primerjave nasprotujočih si znakov je prvi odbor EUIPO za pritožbe menil, da obstajajo vidna, slišna in pomenska podobnost in da so si zato na splošno podobni.
- 28 Glede primerjave proizvodov je prvi odbor EUIPO za pritožbe, prvič, potrdil presojo oddelka za ugovore pri tem uradu za proizvode, na katere se nanašajo nasprotujoče si znamke in ki jih je ta oddelek štél za enake ali podobne, in je zato potrdil, da glede teh proizvodov obstaja verjetnost zmede.
- 29 Drugič, prvi odbor EUIPO za pritožbe je – drugače kot oddelek za ugovore tega urada – menil, da so „mehanski sokovniki (aparati za sok) za razdeljevanje sveže pijače, namenjeni za uporabo skupaj z aparati za hlajenje pijače“, ki spadajo v razred 11 Nicejskega aranžmaja, ter „deli, vključeni v razred 9, za električne aparate in inštrumente, tj. električni likalniki in kuhinjske tehtnice“, ki spadajo v razred 9 Nicejskega aranžmaja, na katere se nanaša znamka, katere registracija je bila zahtevana, podobni proizvodom, na katere se nanašajo prejšnje znamke. Menil je, da glede teh proizvodov obstaja tudi verjetnost zmede in je zato razveljavil odločbo oddelka za ugovore pri EUIPO v delu, v katerem je bil zavrnjen ugovor za navedene proizvode.

### **Postopek pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba**

- 30 Družba BSH je s tožbo, vloženo 13. novembra 2013 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča, predlagala razveljavitev sporne odločbe. Družba BSH je v utemeljitev tožbe navedla le en tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 31 Družba BSH sicer ni izpodbijala ugotovitev prvega odbora EUIPO za pritožbe, v skladu s katerimi so si zadevni proizvodi, vključno s tistimi, za katere je oddelek za ugovore pri EUIPO ugotovil, da si niso podobni, enaki ali podobni in da so si nasprotujoče si znamke na splošno podobne, je pa v okviru tega

edinega tožbenega razloga trdila, da je za proizvode, ki vsebujejo ali bi lahko vsebovali kompresor, kot so sesalniki, klimatske naprave in hladilniki, znak KOMPRESSOR opisen in da imajo zato prejšnje nacionalne znamke „minimalen“ razlikovalni učinek. Družba BSH je navedla, da prvi odbor EUIPO za pritožbe pri presoji verjetnosti zmede ni dovolj upošteval šibkega razlikovalnega učinka navedenih znamk za te proizvode. Ob upoštevanju tega bi namreč celo neznatne razlike med nasprotujočimi si znamkami zadoščale za izključitev vsakršne verjetnosti zmede.

32 Splošno sodišče je v izpodbijani sodbi zavrnilo ta edini tožbeni razlog in torej zavrnilo tožbo v celoti.

### **Predlogi strank v pritožbenem postopku**

33 Družba BSH Sodišču predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijano sodbo;
- razveljavi sporno odločbo;
- podredno, zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču, in
- EUIPO naloži plačilo stroškov v obeh postopkih.

34 EUIPO Sodišču predlaga, naj:

- pritožbo zavrne in
- družbi BSH naloži plačilo stroškov.

35 Sodišče je z zahtevo z dne 29. oktobra 2015 Evropsko komisijo v skladu s členom 24, drugi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije pozvalo, naj se udeleži obravnave, da bo odgovorila na pisna vprašanja, ki jih je postavilo.

### **Pritožba**

36 Družba BSH v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga, ki se nanašata, prvi, na kršitev člena 60 Uredbe št. 207/2009 in, drugi, na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

#### *Prvi pritožbeni razlog*

37 Družba BSH s prvim pritožbenim razlogom Splošnemu sodišču očita, da se je brez najmanjšega preizkusa strinjalo s tem, da je prvi odbor EUIPO za pritožbe v sporni odločbi z opiranjem na člen 8(3) Uredbe št. 216/96 odgovor na pritožbo družbe LG z dne 31. oktobra 2012 opredelil kot „dodatno pritožbo“ in zavrnil registracijo zadevne znamke v širšem obsegu kot oddelek za ugovore tega urada. Družba LG pa naj ne bi vložila pritožbe, ki bi izpolnjevala pogoje, določene v členu 60 Uredbe št. 207/2009, s katerim bi bilo edino mogoče utemeljiti razširitev zavrnitve zahteve za registracijo zadevne znamke preko odločbe tega oddelka za ugovore. Po mnenju družbe BSH in drugače, kot je to razložil prvi odbor EUIPO za pritožbe, člen 8(3) Uredbe št. 216/96 ob neobstoju ustrezne pravne podlage v Uredbi št. 207/2009 namreč ne bi smel dovoljevati izpodbijanja dela odločbe oddelka za ugovore tega urada, ki se ni izpodbijala z glavno pritožbo in ki je zato postala dokončna.

- 38 EUIPO primarno meni, da je ta pritožbeni razlog nedopusten, ker je bil prvič naveden v fazi pritožbe, in, podredno, da je vsekakor neutemeljen, saj člen 8(3) Uredbe št. 216/96 toženi stranki omogoča, da v svojem odgovoru zahteva odločitev o razveljavitvi ali spremembi izpodbijane odločitve v točki, ki ni bila izpostavljena v pritožbi.
- 39 Ni sporno, da je prvi odbor EUIPO za pritožbe s sporno odločbo, s katero je zavrnil pritožbo družbe BSH za razveljavitev odločbe oddelka za ugovore tega urada v delu, v katerem je bila z zadnjo zavrjnena zahteva za registracijo znamke za nekatere od zahtevanih proizvodov, delno ugodil predlogu družbe LG, ki ga je v skladu s členom 8(3) Uredbe št. 216/96 opredelil kot „dodatno pritožbo“ in s katerim je zadnjenavedena družba v svojem odgovoru zaprosila za spremembo te odločbe, tako da bi bila ta zahteva za registracijo zavrjnena tudi za nekatere proizvode, katerih registracijo zadevne znamke je oddelek za ugovore pri EUIPO dovolil. Prvi odbor EUIPO za pritožbe je s tem spremenil navedeno odločbo v škodo družbe BSH, tako da je zavrnil registracijo navedene znamke za dodatne proizvode.
- 40 Iz tega sledi, da je prvi odbor EUIPO za pritožbe implicitno menil, da je bilo s členom 8(3) Uredbe št. 216/96 uvedeno drugo pravno sredstvo poleg tistega, ki je določeno v členu 60 Uredbe št. 207/2009 v različici pred Uredbo 2015/2424 in ki brez zavezanosti pogojem, določenim v tem členu 60, toženi stranki omogoča, da odločbo, ki je predmet glavne pritožbe, izpodbija v delu, na katerega se ta pritožba ne nanaša, in da s tem razširi obseg spora, kot ga je opredelila pritožnica.
- 41 Družba BSH Splošnemu sodišču očita, da v izpodbijani sodbi ni preučilo skladnosti te razlage s členom 60 Uredbe št. 207/2009.
- 42 Ni pa sporno, da se družba BSH ni v nobeni fazi postopka pred Splošnim sodiščem sklicevala na domnevno neskladnost navedene razlage s členom 60 Uredbe št. 207/2009 ali s katero koli drugo določbo prava Unije. Njena tožba pred Splošnim sodiščem je namreč temeljila na enem samem tožbenem razlogu, ki se je nanašal na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 43 V skladu z ustaljeno sodno prakso pa bi stranka, če bi ji bilo dovoljeno, da se pred Sodiščem prvič sklicuje na razloge in trditve, ki jih ni navedla pred Splošnim sodiščem, Sodišču, katerega pristojnost glede pritožb je omejena, lahko predložila spor, ki bi bil razširjen v primerjavi s sporom, o katerem je odločalo Splošno sodišče. V okviru pritožbe je pristojnost Sodišča torej omejena na presojo pravnih ugotovitev o razlogih in trditvah, o katerih se je razpravljalo na prvi stopnji (glej zlasti sodbo z dne 21. septembra 2010, Švedska in drugi/API in Komisija, C-514/07 P, C-528/07 P in C-532/07 P, EU:C:2010:541, točka 126 in navedena sodna praksa).
- 44 V zvezi s trditvijo, ki jo je glede tega na obravnavi pred Sodiščem navedla družba BSH in v skladu s katero je presoja prava Unije pridržana temu sodišču, kar je razlog, iz katerega je bilo razumljivo šele pred tem sodiščem predložiti vprašanje skladnosti razlage člena 8(3) Uredbe št. 216/96, kot jo je podal prvi odbor EUIPO za pritožbe, s členom 60 Uredbe št. 207/2009, je treba ugotoviti, da je ta trditev pravno pomanjkljiva. Kot je namreč razvidno iz člena 256(1) PDEU in člena 65(1) in (2) Uredbe št. 207/2009, je Splošno sodišče v celoti pristojno, da v okviru tožb, vloženih zoper odločbe odborov EUIPO za pritožbe, prepove zlasti vsako kršitev te uredbe, vključno s kršitvijo njenega člena 60.
- 45 Nazadnje, čeprav je EUIPO na obravnavi pred Sodiščem priznal, da je prvi odbor za pritožbe pri tem uradu s sporno odločbo delno ugodil „dodatni“ pritožbi družbe LG, ne da bi prej družbi BSH omogočil navedbo njenih morebitnih stališč glede te pritožbe, in s tem kršil načelo kontradiktornosti, kot je oblikovano v členu 63(2) in členu 75, drugi stavek, Uredbe št. 207/2009, ostaja dejstvo, da če družba BSH te okoliščine med postopkom pred Splošnim sodiščem ni izpodbijala in če sploh ni grajala analize, ki je navedeni odbor vodila do ugotovitve tej „dodatni“ pritožbi, Splošnemu sodišču ni mogoče očitati, da te kršitve ni obravnavalo po uradni dolžnosti.
- 46 Zato je treba prvi pritožbeni razlog zavreči kot nedopusten.

### *Drugi pritožbeni razlog*

- 47 Družba BSH z drugim pritožbenim razlogom navaja kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, s tem da Splošnemu sodišču očita, da se je zlasti v točki 31 izpodbijane sodbe oprlo na napačno pojmovanje verjetnosti zmede, posledica česar je, da ujemanje dveh znamk na ravni povsem opisnega elementa zadošča za ustvarjanje take zmede, kar vodi do monopoliziranja povsem opisne označbe, prav to pa se želi s členom 7(1)(b) in (c) te uredbe preprečiti.
- 48 Družba BSH meni, da če je prejšnja znamka zlahka prepoznavna različica opisne označbe in če poznejša znamka zajema opisno označbo, niti obstoj velikih podobnosti med znaki in identiteto proizvodov, ki jih označujejo nasprotujoče si znamke, ne more omogočati ugotovitve obstoja verjetnosti zmede, saj se podobnosti znakov omejujejo na opisne označbe in se nanašajo le na proizvode, ki so opisani z označbo. Javnost naj namreč v opisni označbi ne bi zaznavala nobene označbe porekla, ampak naj bi se usmerjala glede na preostale elemente znamke. V skladu s to tezo naj poleg tega obseg varstva prejšnje znamke ne bi bil omejen na splošno, ampak samo glede opisne označbe, tako da naj bi v primerjavi z drugimi podobnimi proizvodi in znaki ostal nespremenjen.
- 49 EUIPO primarno uveljavlja nedopustnost drugega pritožbenega razloga. Prvič, iz pritožbe naj ne bi bilo jasno razvidno, katere so konkretne ugotovitve Splošnega sodišča, ki naj bi bile izpodbijane. Drugič, namen trditve družbe BSH, v skladu s katero je Splošno sodišče napačno opredelilo pomen razlikovalnega učinka prejšnjih nacionalnih znamk, naj bi bil doseči novo presojo dejstev. EUIPO podredno navaja, da je ta pritožbeni razlog neutemeljen.

### *Dopustnost*

- 50 V skladu z ustaljeno sodno prakso je iz člena 256 PDEU in člena 58, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije razvidno, da je pritožba omejena na pravna vprašanja. Splošno sodišče je tako edino pristojno za ugotovitev in presojo upoštevnih dejstev. Presoja teh dejstev torej, z izjemo primera njihovega izkrivljanja, ne pomeni pravnega vprašanja, ki je predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe (glej zlasti sodbo z dne 17. marca 2016, Naazneen Investments/UUNT, C-252/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:178, točka 59 in navedena sodna praksa).
- 51 Poleg tega je treba v skladu z istima določbama in v skladu s členom 168(1)(d) Poslovnika Sodišča v pritožbi natančno navesti grajane dele sodbe, katerih razveljavitev se predlaga, in pravne trditve, ki ta predlog specifično utemeljujejo (glej zlasti sodbi z dne 4. septembra 2014, Španija/Komisija, C-197/13 P, EU:C:2014:2157, točka 43, in z dne 5. marca 2015, Ezz in drugi/Svet, C-220/14 P, EU:C:2015:147, točka 111). Glede tega je v členu 169(2) Poslovnika določeno, da se v okviru navajanih pravnih razlogov in trditev natančno opredelijo izpodbijani deli obrazložitve odločbe Splošnega sodišča (sodbi z dne 28. julija 2016, Tomana in drugi/Svet in Komisija, C-330/15 P, neobjavljena, EU:C:2016:601, točka 34, in z dne 20. septembra 2016, Mallis in drugi/Komisija in ECB, od C-105/15 P do C-109/15 P, EU:C:2016:702, točka 34).
- 52 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da se družba BSH z drugim pritožbenim razlogom sploh ne omejuje na predlog nove presoje dejstev, ampak Splošnemu sodišču očita, da ni upoštevalo pravnih načel, ki se uporabljajo za presojo verjetnosti zmede med nasprotujočimi si znamkami, kar je pravno vprašanje, ki je lahko predloženo Sodišču v okviru pritožbe (glej zlasti sklep z dne 7. maja 2015, Adler Modemärkte/UUNT, C-343/14 P, neobjavljen, EU:C:2015:310, točka 32 in navedena sodna praksa).
- 53 Poleg tega je iz pisanj družbe BSH jasno razvidno, da je ta pritožbeni razlog usmerjen zlasti zoper točko 31 izpodbijane sodbe, ki naj bi kazala na to, da je Splošno sodišče kršilo samo bistvo verjetnosti zmede, za presojo katere bi morala opisnost vsake od nasprotujočih si znamk nujno pomeniti najpomembnejše merilo.

54 Zato je treba drugi pritožbeni razlog šteti za dopusten.

#### Vsebinska presoja

- 55 Argumentacija družbe BSH v zvezi z verjetnostjo zmede, ki jo je navedla v okviru svojega edinega tožbenega razloga pred Splošnim sodiščem in ki ustreza argumentaciji, zastopani v okviru njenega drugega pritožbenega razloga, je bila preučena zlasti v točkah od 26 do 32 izpodbijane sodbe.
- 56 Tako je Splošno sodišče po tem, ko je v točkah 26 in 27 te sodbe spomnilo na sodno prakso na tem področju, v točki 28 navedene sodbe v zvezi s proizvodi, glede katerih je prvi odbor EUIPO za pritožbe ugodil ugovoru, ugotovilo, da je navedeni odbor ugotovil – ne da bi družba BSH to izpodbijala –, da so bili zadevni proizvodi deloma enaki in deloma podobni ter da so bili nasprotujoči si znaki podobni. Navedlo je, da kumulativni učinek teh ugotovitev vsekakor zadošča za to, da je mogoče sklepati na obstoj verjetnosti zmede, čeprav je bil razlikovalni učinek prejšnjih nacionalnih znamk opredeljen kot šibek.
- 57 Splošno sodišče je v točki 29 izpodbijane sodbe dodalo, da je prvi odbor EUIPO za pritožbe v okviru presoje verjetnosti zmede dejansko upošteval to, da glede zadevnih proizvodov niti prejšnje nacionalne znamke niti prijavljena znamka niso imele posebnega razlikovalnega učinka. Vendar naj bi opozorilo, da lahko v skladu s sodno prakso celo ob prisotnosti znamke s šibkim razlikovalnim učinkom obstaja verjetnost zmede, zlasti zaradi obstoja podobnosti znakov in proizvodov ali storitev, na katere se znamka nanaša. Tako naj bi bilo, kadar so – tako kot v obravnavanem primeru – zadevni proizvodi enaki in so si nasprotujoče si znamke zelo podobne.
- 58 Splošno sodišče je v točki 31 navedene sodbe ugotovilo, da bi bil učinek sprejetja trditve družbe BSH nevtraliziranje dejavnika podobnosti znamk v korist dejavnika, ki temelji na razlikovalnem učinku prejšnje znamke, ki bi mu bil torej pripisan prevelik pomen. Iz tega naj bi izhajalo, da če ima prejšnja znamka samo šibek razlikovalni učinek, bi verjetnost zmede obstajala, samo če bi znamka, za katero se zahteva registracija, popolnoma reproducirala prejšnjo znamko, pri tem pa ne bi bila pomembna podobnost med zadevnimi znaki. Tak izid naj ne bi bil v skladu z naravo celovite presoje, za izvedbo katere so zadolženi pristojni organi na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 59 Zato je Splošno sodišče v točki 32 izpodbijane sodbe menilo, da trditve družbe BSH v zvezi s šibkim razlikovalnim učinkom prejšnjih nacionalnih znamk ne morejo vplivati na ugotovitev prvega odbora EUIPO za pritožbe glede obstoja verjetnosti zmede.
- 60 Splošno sodišče pa pri tej presoji verjetnosti zmede ni napačno uporabilo prava.
- 61 Navesti je namreč treba, da je Sodišče z zavrnitvijo podobne argumentacije, kot jo je podala družba BSH v okviru drugega pritožbenega razloga, že večkrat razsodilo, da je treba razlikovalni učinek prejšnje znamke sicer upoštevati pri celoviti presoji obstoja verjetnosti zmede, vendar je to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo (glej zlasti sklep z dne 29. novembra 2012, Hrbek/UUNT, C-42/12 P, neobjavljen, EU:C:2012:765, točka 61, in z dne 2. oktobra 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/UUNT, C-91/14 P, neobjavljen, EU:C:2014:2261, točka 22).
- 62 Poleg tega je sicer res, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor močnejši se izkaže razlikovalni učinek prejšnje znamke, vendar taka verjetnost kljub temu ni izključena, če je razlikovalni učinek prejšnje znamke šibek (glej zlasti sklep z dne 19. novembra 2015, Fetim/UUNT, C-190/15 P, neobjavljen, EU:C:2015:778, točka 40 in navedena sodna praksa).

- 63 Zato lahko Splošno sodišče celo ob prisotnosti prejšnje znamke s šibkim razlikovalnim učinkom meni, da obstaja verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti znakov in proizvodov ali storitev, na katere se znamka nanaša (glej zlasti sklepa z dne 2. oktobra 2014, *Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/UUNT*, C-91/14 P, neobjavljen, EU:C:2014:2261, točka 24 in navedena sodna praksa, in z dne 7. maja 2015, *Adler Modemärkte/UUNT*, C-343/14 P, neobjavljen, EU:C:2015:310, točka 59).
- 64 Tako ugotovitve Splošnega sodišča v točki 31 izpodbijane sodbe, s katerimi je zavrnjena teza, ki jo je zagovarjala družba BSH, in na katere se nanaša drugi pritožbeni razlog, v resnici pomenijo samo opozorilo na ustaljeno sodno prakso Sodišča, v skladu s katero ta teza ni v skladu z naravo celovite presoje, ki so jo pristojni organi dolžni opraviti na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, saj naj bi bil njen učinek – drugače kot zatrjuje pritožnica – nevtraliziranje dejavnika v zvezi s podobnostjo znamk v korist dejavnika, ki temelji na razlikovalnem učinku prejšnje znamke (glej v zvezi s tem sodbo z dne 15. marca 2007, *T.I.M.E. ART/UUNT*, C-171/06 P, neobjavljena, EU:C:2007:171, točka 41, in sklep z dne 19. novembra 2015, *Fetim/UUNT*, C-190/15 P, neobjavljen, EU:C:2015:778, točka 46 in navedena sodna praksa).
- 65 V zvezi s trditvijo, ki jo je glede tega podala družba BSH in v skladu s katero je ta sodna praksa napačna, saj naj bi vodila do monopolizacije povsem opisne označbe, je treba ugotoviti, da ni člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ampak so člena 7(1)(b) in (c) ter 51 te uredbe in člen 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 tisti, katerih cilj je izogibanje taki monopolizaciji.
- 66 Zlasti glede prejšnje nacionalne znamke je Sodišče že imelo priložnost navesti, da iz soobstoja znamk Unije in teh znamk ter iz dejstva, da za registracijo zadnjih ni pristojen EUIPO in da za njihov sodni nadzor ni pristojno Splošno sodišče, izhaja, da veljavnosti nacionalnih znamk ni mogoče izpodbijati v postopku z ugovorom zoper zahtevo za registracijo znamke Unije. Zato v okviru takega postopka z ugovorom prav tako ni mogoče – v zvezi z znakom, ki je enak znamki, zaščiteni v državi članici – ugotoviti absolutnega razloga za zavrnitev, kakršna sta opisnost in neobstoj razlikovalnega učinka, določenega v členu 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 40/94 in členu 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 (glej v tem smislu sodbo z dne 24. maja 2012, *Formula One Licensing/UUNT*, C-196/11 P, EU:C:2012:314, točki 40 in 41).
- 67 Iz tega sledi, da je treba pri uporabi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 priznati določeno stopnjo razlikovalnega učinka nacionalne znamke, ki je navedena v utemeljitev ugovora zoper registracijo znamke Unije (glej v tem smislu sodbo z dne 24. maja 2012, *Formula One Licensing/UUNT*, C-196/11 P, EU:C:2012:314, točka 47).
- 68 Zato ob predpostavki, da je prejšnja nacionalna znamka dejansko opisna za nekatere proizvode, za katere je bila registrirana, in da njeno varstvo vodi do neupravičene monopolizacije zadevne označbe, take posledice ni treba omiliti z uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki te proizvode načeloma izključuje iz varstva, ki je s to določbo podeljeno prejšnjim znamkam, ampak z razveljavitvenim postopkom, sproženim v zadevni državi članici na podlagi člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 (glej v tem smislu sodbo z dne 24. maja 2012, *Formula One Licensing/UUNT*, C-196/11 P, EU:C:2012:314, točka 45).
- 69 V teh okoliščinah je treba kot vsekakor brezpredmetno zavriniti tudi trditev družbe BSH, v skladu s katero je Sodišče v sodbi z dne 10. novembra 2011, *LG Electronics/UUNT* (C-88/11 P, neobjavljena, EU:C:2011:727) potrdilo zavrnitev registracije znaka „KOMPRESSOR PLUS“ med drugim za sesalnike kot znamke Unije s strani EUIPO, ker je bil ta znak povsem opisen. S to sodbo se namreč ne postavlja pod vprašaj veljavnost nacionalnih znamk, na katere se je družba LG sklicevala v utemeljitev ugovora.
- 70 Nazadnje, drugače kot trdi družba BSH, ni mogoče vnaprej in v vsakem primeru izključiti, da bi lahko potrošniki, če prijavljena znamka z manjšimi razlikami povzema znak s šibkim razlikovalnim učinkom prejšnje nacionalne znamke, domnevali, da te razlike med nasprotujočima si znakoma odražajo

spremembo v naravi proizvodov ali temeljijo na marketinških preudarkih, ne da bi izražale drugačno trgovsko poreklo in bi torej lahko obstajala verjetnost zmede v javnosti (glej v tem smislu sklep z dne 27. aprila 2006, L'Oréal/UUNT, C-235/05 P, neobjavljen, EU:C:2006:271, točka 45).

- 71 Tako je lahko Splošno sodišče, ne da bi napačno uporabilo pravo, v obravnavanem primeru na koncu samostojne presoje dejstev ugotovilo obstoj take verjetnosti med prejšnjimi nacionalnimi znamkami in prijavljeno znamko.
- 72 Iz vseh zgoraj navedenih preudarkov sledi, da je treba drugi pritožbeni razlog zavrniti kot neutemeljen in da je treba zato pritožbo v celoti zavrniti.

### **Stroški**

- 73 Člen 184(2) Poslovnika določa, da če pritožba ni utemeljena, o stroških odloči Sodišče.
- 74 Na podlagi člena 138(1) tega poslovnika, ki se uporablja za pritožbeni postopek na podlagi njegovega člena 184(1), se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
- 75 EUIPO je predlagal, naj se družbi BSH naloži plačilo stroškov, in ker ta s predlogi ni uspela, se ji naloži plačilo stroškov postopka.

Iz teh razlogov je Sodišče (veliki senat) razsodilo:

**1. Pritožba se zavrne.**

**2. Družbi BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH se naloži plačilo stroškov.**

Podpisi