

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)
z dne 24. novembra 2005*

V zadevi T-346/04,

Sadas SA, s sedežem v Tourcoingu (Francija), ki jo zastopa A. Bertrand, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopata A. Folliard-Monguiral in G. Schneider, zastopnika,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenient pred Sodiščem prve stopnje, je

* Jezik postopka: francoščina.

LTJ Diffusion SA, s sedežem v Colombesu (Francija), ki jo zastopata F. Fajgenbaum in S. Lederman, odvetnika,

zaradi tožbe, vložene zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 7. junija 2004 (zadeva R 393/2003-1) o postopku z ugovorom med Sadas SA in LTJ Diffusion SA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

v sestavi M. Jaeger, predsednik, V. Tiili, sodnica, O. Czúcz, sodnik,

sodni tajnik: I. Natsinas, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 17. avgusta 2004,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 31. januarja 2005,

na podlagi odgovora, ki ga je intervenient vložil v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 20. januarja 2005,

na podlagi obravnave z dne 6. julija 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Tožeča stranka je 9. septembra 1996 vložila prijavo znamke Skupnosti na Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kot je bila spremenjena.
- ² Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je besedni znak ARTHUR ET FELICIE.
- ³ Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 16, 24 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil dopolnjen in spremenjen, ter ustrezajo naslednjemu opisu:

— razred 16 : „prodajni katalogi“;

- razred 24 : „tkanine in tekstilni proizvodi; pregrinjala za postelje in mize“;
- razred 25 : „oblačila, obutev (razen ortopedске obutve), pokrivala, vsa oblačila za otroke, ki se prodajajo po pošti in v specializiranih trgovinah, ki razpošiljajo proizvode iz katalogov“.

- 4 Ta zahteva je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 24/98 z dne 6. aprila 1998.
- 5 Intervenient je 2. julija 1998 zoper registracijo prijavljene znamke vložil ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94. Ugovor je temeljil na francoski registraciji št. 17.731 s 16. junija 1983, obnovljeni 14. junija 1993, in na mednarodni registraciji št. 539.689 z 31. maja 1989, ki je učinkovala v Nemčiji, Avstriji, Španiji in v državah Beneluksa. Ti prejšnji figurativni znamki sta videti takšni:



- 6 Ugovor je bil naperjen zoper del proizvodov, označenih v prijavi znamke Skupnosti, in sicer proti proizvodom iz razredov 24 in 25. Temeljil je na vseh proizvodih prejšnjih znamk, to so „tekstilni proizvodi, konfekcijska oblačila in oblačila po meri, vključno s škornji, čevlji in copati“ iz razreda 25.

- 7 Razlogi, na katere se je intervenient skliceval v podporo svojemu ugovoru, so bili ti iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 8 Z odločbo z dne 8. oktobra 1999 (v nadaljevanju: odločba oddelka za ugovore z dne 8. oktobra 1999) je oddelk za ugovore ugovor zavrnil. Menil je, da si nasprotujoča si znaka nista ne enaka ne podobna, ker intervenient ni predložil nobenega takega dokaza, ki bi lahko vplival na analizo verjetnosti zmede, kot so dokumenti, ki omogočajo presojo prepoznavnosti prejšnjih znamk v zadevnih državah, pa ne more obstajati verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ne glede na to, kakšna je stopnja podobnosti med proizvodi, ki jih zajemajo zadevne znamke, tako da ni bilo treba opraviti primerjave proizvodov.
- 9 Intervenient je 7. decembra 1999 zoper odločbo oddelka za ugovore z dne 8. oktobra 1999 vložil pritožbo na UUNT, in sicer na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94.
- 10 Z odločbo z dne 19. junija 2002 je tretji odbor za pritožbe zavrnil pritožbo v delu, ki se nanaša na uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, in razveljavil odločbo oddelka za ugovore z dne 8. oktobra 1999 v delu, v katerem je zavrnil ugovor zaradi odsotnosti verjetnosti zmede med nasprotujočimi si znamkami. Menil je, da obstajajo pomembne podobnosti med znamkami in vrnil zadevo oddelku za ugovore, da odloči o obstoju verjetnosti zmede, upoštevajoč predvsem primerjavo proizvodov, omejitev seznama proizvodov, na katere se sklicuje tožeča stranka, in učinek novih dokumentov, ki sta jih predložili obe stranki in jih je odbor za pritožbe štel za dopustne.

- 11 Z odločbo z dne 22. aprila 2003 (v nadaljevanju: odločba oddelka za ugovore) je oddelk za ugovore ugovoru delno ugodil. Menil je, prvič, da zadevne znamke niso enake in da se člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ne uporabi. Drugič, ocenil je, da obstaja verjetnost zmede, vključno z verjetnostjo povezovanja, za proizvode iz razreda 25. Prav tako je ugotovil, da je prejšnja francoska znamka razmeroma dobro znana na francoskem trgu.
- 12 Tožeča stranka je 2. aprila 2002 na UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94.
- 13 Z odločbo z dne 7. junija 2004 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe pritožbo zavrnil. Menil je, da ob upoštevanju pomembnih podobnosti med zadevnimi znamkami, kot so enakost določenih proizvodov in posebej visok razlikovalni učinek ter prepoznavnost prejšnje znamke na trgu, vidne in slušne razlike, ki izhajajo iz besed „et“ in „Félicie“ v prijavljeni znamki, ne zadostujejo za izključitev verjetnosti zmede pri francoskem potrošniku glede proizvodov iz razreda 25.

Predlogi strank

- 14 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— spremeni izpodbijano odločbo;

— razveljavi odločbo oddelka za ugovore;

— intervenientu naloži plačilo stroškov.

15 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

16 Intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— potrdi izpodbijano odločbo;

— potrdi odločbo oddelka za ugovore;

— tožeči stranki na podlagi člena 81 Uredbe št. 40/94 naloži plačilo stroškov.

Dopustnost dokumentov, predloženih prvič pred Sodiščem prve stopnje

- 17 Intervenient trdi, da so priloga 15 in priloge od 21 do 30 pritožbe novi dokumenti, ki niso bili predloženi pred UUNT. Zato naj bi bili ti dokumenti dopustni.

- 18 Priloge od 22 do 24, 26 in 27 so izvlečki medmrežnih strani, ki so bili natisnjeni po upravnem postopku pred UUNT. Priloga 25 prikazuje izid raziskave, ki jo je med 22. in 28. julijem 2003 naredila raziskovalna ustanova Ipsos (v nadaljevanju: raziskava Ipsos) in je tudi ni več v spisu. Nadalje priloga 16 predstavlja izide raziskave v medmrežju s 17. junija 2003, ki tudi ni bila predložena pred UUNT.

- 19 Zato teh dokumentov, predloženih pred Sodiščem prve stopnje, ne moremo upoštevati. Namen tožb pred Sodiščem prve stopnje je nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 63 Uredbe št. 40/94, tako da preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred Sodiščem prve stopnje, ni njegova naloga. Zato je treba izključiti zgoraj navedene dokumente, ne da bi bilo treba preizkušati njihovo dokazno vrednost (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 18. februarja 2004 v zadevi Koubi proti UUNT – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Recueil, str. II-719, točka 52; z dne 29. aprila 2004 v zadevi Eurocermex proti UUNT (oblika pivovske steklenice), T-399/02, Recueil, str. II-1391, točka 52; z dne 10. novembra 2004 v zadevi Storck proti UUNT (oblika bonbona), T-396/02, ZOdl., str. II-3821, točka 24, in z dne 21. aprila 2005 v zadevi Ampafrance proti UUNT – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, ZOdl., str. II-1401, točka 29).

- 20 Prilogi 15 in 21 sta kopiji odločbe prvega odbora za pritožbe z dne 25. julija 2001 in sodbe Tribunal de grande instance de Paris z dne 23. januarja 2004. Čeprav so bili

prvič predloženi pred Sodiščem prve stopnje, ti dokumenti niso dokazi v pravem pomenu besede, ampak zadevajo prakso odločb UUNT in nacionalno sodno prakso, na katero se ima stranka pravico sklicevati tudi po postopku pred UUNT.

- 21 Priloge od 28 do 30, ki so dokumenti, ki jih zahteva Poslovnik Sodišča prve stopnje, in sicer izvleček registra gospodarskih družb, ki se nanaša na tožečo stranko, in kopija osebne izkaznice ter pooblastila njenega zastopnika, so dopustne.

Temelj

- 22 V utemeljitev tožbe se tožeča stranka sklicuje na en tožbeni razlog, in sicer na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 23 Tožeča stranka v glavnem trdi, da odbor za pritožbe ni upošteval več dejavnikov, ki naj bi vodili do ugotovitve, da v zvezi z zadevnimi znamkami verjetnost zmede ne obstaja. Ti dejavniki naj bi bili, med drugim, zelo nizek razlikovalni učinek prejšnje znamke zaradi registracije več deset znamk oblačil, ki vsebujejo besedo „Arthur“, poznavanje prijavljenega znaka na trgu že pred začetkom postopka z ugovorom, sočasen obstoj zadevnih znamk na francoskem trgu, različne distribucijske sestave in poti ter kategorije proizvodov, ki jih tožena stranka oziroma intervenient ponujata v prodajo in, končno, raziskava Ipsos, ki dokazuje, da je verjetnost zmede popolnoma izključena.

- 24 UUNT in intervenient zatrjujeta, da je odbor za pritožbe pravilno presodil obstoj verjetnosti zmede.
- 25 Sodišče prve stopnje v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 poudarja, da je na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke zavrnjena registracija prijavljene znamke, ker zaradi njene enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in njene enakosti oziroma podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Nadalje v skladu s členom 8(2)(a)(ii) in (iii) Uredbe št. 40/94 izraz prejšnje znamke pomeni znamke, registrirane v državi članici, in znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici, z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti.
- 26 V skladu z ustaljeno sodno prakso pomeni verjetnost zmede verjetnost, da bo javnost lahko mislila, da proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja oziroma v določenih primerih iz ekonomsko povezanih podjetij.
- 27 V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati globalno, v skladu s tem, kako upoštevena javnost zaznava zadevne znake in proizvode ali storitve, in upoštevati vse upoštevne dejavnike v zadevi, med drugim soodvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov in storitev (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 31 do 33 in navedena sodna praksa).

Upoštevna javnost

- 28 V tej zadevi sta prejšnji znamki francoska nacionalna znamka in mednarodna znamka z učinkom v Nemčiji, Avstriji, Španiji in državah Beneluksa. Izpodbijana odločba temelji le na prejšnji francoski znamki, čemur stranke ne ugovarjajo. Zato je treba preizkus Sodišča prve stopnje omejiti na verjetnost zmede med prijavljeno znamko in prejšnjo francosko znamko (v nadaljevanju: znamka Arthur) ter torej na francosko ozemlje.
- 29 Tožeča stranka kritizira opredelitev upoštevne javnosti, ki naj ne bi bila ista v primeru proizvodov intervenienta in proizvodov, ki jih trži ona, ker so le njeni proizvodi namenjeni otrokom od drugega do dvanajstega leta. Te trditve ni mogoče sprejeti. Če oblačila za otroke kupujejo odrasli, so proizvodi prijavljene znamke namenjeni prav tako odraslim kot otrokom. Enako velja za proizvode intervenienta, saj ti lahko vključujejo oblačila za otroke.
- 30 Glede na to, da so zadevni proizvodi proizvodi tekoče potrošnje, je ciljna javnost povprečen francoski potrošnik, za katerega se šteje, da je normalno obveščen ter razmeroma pazljiv in previden.

Primerjava proizvodov

- 31 Odbor za pritožbe je menil, da so proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka, enaki proizvodom, na katere se sklicuje tožeča stranka.

- 32 Tožeča stranka to mnenje kritizira in poudarja, da čeprav se obe znamki nanašata na oblačila, so izdelki, ki jih prodaja intervenient, skoraj izključno spodnje hlače, pižame itd. za moške, ženske in otroke, medtem ko sama trži ulična oblačila in obutev, ki so namenjeni izključno otrokom med drugim in dvanajstim letom. Oblačila, ki jih prodajata tožeča stranka in intervenient, torej nimajo istega namena. Tudi način trženja ni enak, saj tožeča stranka pošilja svoje proizvode po pošti in od daleč, medtem ko intervenient prodaja svoja oblačila v glavnem na večjih površinah in v prodajalnah. Nizek odstotek (5 %) prodaje intervenienta v sektorju prodaje po pošti in nizek odstotek (5 %) prodaje tožeče stranke v prodajalnah ne zadostujeta za ugotovitev enakega načina trženja.
- 33 Za presojo podobnosti zadevnih proizvodov ali storitev je treba upoštevati vse pomembne dejavnike, ki označujejo razmerje med proizvodi ali storitvami. Ti dejavniki med drugim vključujejo njihovo naravo, njihov namen, njihovo uporabo in njihov konkurenčni oziroma dopolnilni značaj (glej po analogiji sodbo z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. 23).
- 34 Nadalje, ker proizvodi prejšnje znamke vključujejo proizvode prijavljene znamke, se te proizvode šteje za enake (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-04/01, Recueil, str. II-4359, točki 32 in 33).
- 35 Treba je poudariti, da se mora primerjava proizvodov nanašati na proizvode iz registracije zadevnih znamk in ne na te, za katere se je znamka dejansko uporabljala, razen če se na podlagi zahteve v smislu člena 43 (2) in (3) Uredbe št. 40/94 dokaže, da se je prejšnja znamka uporabljala le za del proizvodov, za katere je bila registrirana. V tem primeru se za namene preizkusa ugovora šteje, da je registrirana

le za ta del blaga. V tej zadevi take zahteve ni bilo. Zato so proizvodi, zajeti s prejšnjo znamko, ki jih je treba upoštevati v okviru primerjave proizvodov, vsi tisti, za katere je bila navedena znamka registrirana.

- 36 Proizvodi, za katere je bila registrirana prejšnja znamka, so v tej zadevi „tekstilni proizvodi, konfekcijska oblačila in oblačila po meri, vključno s škornji, čevlji in copati“ iz razreda 25. Proizvodi, na katere se sklicuje tožeča stranka in so predmet tega spora, so „oblačila, obutev (razen ortopedске obutve), pokrivala, vsa oblačila za otroke, ki se prodajajo po pošti in v specializiranih trgovinah, ki razpošiljajo proizvode iz katalogov“, tudi iz razreda 25.
- 37 Treba je poudariti, da so ti zadnji vključeni med prve proizvode. V bistvu se proizvodi, za katere je bila registrirana prejšnja znamka, ne omejujejo ne na starostne kategorije ne na način trženja.
- 38 Dejansko, kot je pravilno ugotovil UUNT, ker so proizvodi, zajeti s prejšnjo znamko, lahko namenjeni tudi otrokom, sklicevanje na to specifično javnost v prijavi znamke Skupnosti ne vpliva na enakost zadevnih proizvodov. Nadalje, ker ni določen noben poseben način trženja v besedilu dokumenta za registracijo prejšnje znamke, se lahko proizvodi, zajeti z njo, prodajajo po pošti, med drugim s katalogi, na enak način kot proizvodi prijavljene znamke.
- 39 Zato je treba navesti, da odbor za pritožbe ni storil nobene napake, ko je ugotovil, da so proizvodi, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, enaki.

Primerjava znakov

- 40 Kot izhaja iz sodne prakse, mora globalna presoja verjetnosti zmede glede vidne, fonetične ali pojmovne podobnosti med spornimi znaki temeljiti na vtisu celote vseh treh, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb in Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47 in tam navedena sodna praksa).
- 41 Tožeča stranka meni, da zadevna znaka nista podobna, medtem ko UUNT in intervenient trdita obratno.
- 42 Znaka, ki se primerjata, sta naslednja:

	ARTHUR ET FELICIE
prejšnja znamka	prijavljena znamka

- 43 Treba je poudariti, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ugotovil, da „obstajajo pomembni elementi podobnosti med znamkama“. Razlogi za ugotovitev odbora za pritožbe so navedeni v odločbi oddelka za ugovore, kot sledi:

„Očitno je, da imata obe znamki skupno besedo ‚Arthur‘. Ta izraz je edina beseda prejšnje znamke ter sestavlja prvotni vidni in fonetični element iz prijave znamke Skupnosti. Čeprav je za prejšnjo znamko uporabljena posebna pisava, učinka figurativnega vidika prejšnje znamke ne gre precenjevati. Beseda ‚Arthur‘ je popolnoma čitljiva v prejšnji znamki. V bistvu sestavlja prevladujoči in razlikovalni element znamke. Dodana beseda ‚Félicie‘ v prijavi znamke Skupnosti predstavlja element razlikovanja, vendar je njen učinek oslavljen, ker se nahaja na zadnjem mestu. Pozornost povprečnega in normalno pazljivega potrošnika bo pritegnil prvotni element, izraz ‚Arthur‘. Na pojmovni ravni odbor za pritožbe ne more izključiti domneve, da bi lahko prijava znamke Skupnosti v javnosti namigovala, da gre za razširitev področja proizvodov, ki jih označuje znamka Arthur. Prijavo znamke Skupnosti se lahko zazna kot različico prejšnje znamke, ki označuje, da je znamka namenjena od sedaj naprej tudi ženskim kupcem. Zato odbor za pritožbe meni, da med znamkama obstajajo pomembni elementi podobnosti.“

- 44 Tožeča stranka trdi, da je znamka, za katero zahteva registracijo, sestavljena iz treh besed in postavljena v pokončno natisnjeno pisavo vrste „bâton simple“, medtem ko je prejšnja znamka sestavljena iz ene same besede, napisane v obliki poševnega ročnega podpisa, pri katerem se nahaja pika med dvema krakoma črke „a“. Drugačna predstavitev skupne besede „Arthur“, ki ima nizek lastni razlikovalni učinek, in prisotnost besede „Félicie“ v prijavljeni znamki sta bistvena razlikovalna elementa. Nadalje naj bi bil položaj prvotne besede „Arthur“ v prijavljeni znamki zelo oslavljen zaradi očitne prisotnosti besed „et“ in „Félicie“, čeprav se nahajata na koncu.

- 45 Teh trditev ni mogoče sprejeti.

- 46 Besedni element „Arthur“ je treba šteti kot prevladujoč element prejšnje znamke, ker figurativni elementi ostajajo drugotnega pomena, saj je pika zanemarljiva, posebna pisava pa neodvisno od besede „Arthur“ ne označuje izvora proizvodov. Prijavljena znamka pa je sestavljena iz priredne zveze „et“ in dveh besed, „Arthur“ in „Félicie“, ki vnaprej, neodvisno od svojih položajev, ne moreta biti razlikovalni. Vendar ker se navedena znamka začne z besedo „Arthur“, se jo lahko šteje za prevladujoči element prijavljene znamke.
- 47 Na vidni ravni se lahko glede na to, da so figurativni elementi prejšnje znamke drugotnega pomena glede na njen besedni element, naredi primerjava znakov na podlagi samega besednega elementa, upoštevajoč načelo, po katerem mora presoja verjetnosti zmede glede podobnosti znakov temeljiti na celotnem vtisu teh. Zato glede na to, da je prejšnja znamka Arthur v celoti vključena v prijavljeno znamko ARTHUR ET FELICIE, razlika v dodatku besed „et“ in „Félicie“ na koncu prijavljene znamke ni dovolj velika, da bi odstranila podobnost, ustvarjeno s sovpadanjem prevladujočega elementa prijavljene znamke, in sicer besede „Arthur“. Nadalje, ker je bila registracija znamke ARTHUR ET FELICIE prijavljena kot besedna znamka, nič ne ovira njene uporabe v različnih pisavah, kot na primer v obliki, ki bi bila podobna obliki prejšnje znamke. Iz tega izhaja, da sta si zadevna znaka vidno podobna.
- 48 Na fonetični ravni tožeča stranka trdi, da je izgovorjava znamke ARTHUR ET FELICIE, ki vsebuje šest zlogov, „veliko bogatejša in daljša“ kot izgovorjava znamke Arthur, ki vsebuje dva zloga. Zato se znamki močno razlikujeta tako po zaporedju in ritmu kot po številu besednih elementov.
- 49 Teh argumentov ni mogoče sprejeti. V bistvu celotna vključitev znaka iz prejšnje znamke v prevladujoči element prijavljene znamke dopušča ugotovitev pomembne

fonetične podobnosti (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 6. oktobra 2004 v združenih zadevah New Look proti UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03 in T-171/03, ZOdl., str. II-3471, točka 37).

- 50 Na pojmovni ravni tožeča stranka trdi, da znamka ARTHUR ET FELICIE označuje mešani par, za razliko od znamke Arthur.
- 51 Treba je poudariti, da je prejšnja znamka sestavljena iz moškega imena Arthur, medtem ko je prijavljena znamka sestavljena iz istega moškega imena, prirednega veznika in ženskega imena. Ker obe vključujeta isto moško ime, ni izključena določena pojmovna podobnost, čeprav se zdi, da se prijavljena znamka nanaša na par. V bistvu lahko dodatek ženskega imena k imenu Arthur daje vtis, da gre za razširitev ali različico znamke, sestavljene le iz imena Arthur.
- 52 Zato je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni storil napake, ko je ugotovil, da med zadevnima znakoma obstajajo pomembni elementi podobnosti.
- 53 Opraviti bo treba še globalno presojo zadevnih znakov za ugotovitev, ali obstaja verjetnost zmede v zvezi z njima.

Verjetnost zmede

- 54 V skladu z ustaljeno sodno prakso velja, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor večji razlikovalni učinek ima prejšnja znamka (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24).

Znamke, ki imajo visok razlikovalni učinek, same po sebi ali zaradi prepoznavnosti znamke na trgu uživajo torej širše varstvo kot znamke, katerih razlikovalni učinek je nižji (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Canon, točka 18, in sodbo Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20).

55 Pri ugotavljanju razlikovalnega učinka znamke in v skladu s tem pri presojanju, ali ima znamka visok razlikovalni učinek, je treba globalno presoditi večjo ali manjšo sposobnost znamke za identificiranje proizvodov ali storitev, za katere je registrirana, kot izvirajo iz določenega podjetja in tako za razlikovanje teh proizvodov oziroma teh storitev od proizvodov ali storitev drugih podjetij (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 49, in zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 22).

56 Ob tej presoji je treba upoštevati predvsem bistvene lastnosti znamke, vključno s tem, ali vsebuje ali ne opisni element proizvodov oziroma storitev, za katere je bila registrirana; tržni delež znamke; intenzivnost, geografski obseg in čas uporabe te znamke; delež investicij podjetij za uveljavljanje znamke; delež upoštevne javnosti, ki s pomočjo znamke ugotovi, da proizvodi ali storitve izvirajo iz določenega podjetja; izjave gospodarskih in industrijskih odborov ali drugih poklicnih združenj (glej po analogiji zgoraj navedeni sodbi Windsurfing Chiemsee, točka 51, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 23).

57 Razlikovalni učinek prejšnje znamke, zlasti njen ugled, je torej element, ki ga je treba upoštevati pri presojanju, ali podobnost znakov ter podobnost proizvodov in storitev zadostujeta, da nastane verjetnost zmede (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Canon, točka 24; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 22. oktobra 2003 v zadevi Éditions Albert René proti UUNT – Trucco (Starix), T-311/01, Recueil, str. II-4625, točka 61, in z dne 22. junija 2004 v zadevi „Drie Mollen sinds 1818“ proti UUNT – Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, ZOdl., str. II-1765, točka 30).

- 58 V tej zadevi je odbor za pritožbe ocenil, da ima prejšnja znamka Arthur veliko razlikovalno moč, tako sama po sebi kot zaradi svoje intenzivne uporabe. Na dan njene prijave v letu 1983 ni bilo dokaza, da bi v Franciji obstajale druge znamke, sestavljene iz imena Arthur, samega ali v kombinaciji z drugo besedo, za označevanje proizvodov iz razreda 25, saj so bile vse znamke, ki jih navaja tožeča stranka, prijavljene pozneje. Dokazano tudi ni bilo, da je ime v vsakdanji rabi na področju mode. Po mnenju odbora za pritožbe, ker ne more biti ugotovljena pojmovna zveza med proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka, in imenom Arthur, za to znamko ne more veljati, da ima šibek razlikovalni učinek. Nadalje je odbor za pritožbe ugotovil, da je prejšnja znamka z uporabo od registracije dalje nedvomno pridobila določen sloves, predvsem s spodnjim perilom, tako za odrasle kot za otroke.
- 59 Tožeča stranka ugovarja visokemu razlikovalnemu učinku prejšnje znamke. Vendar ne ugovarja prepoznavnosti prejšnje znamke na trgu, temveč le dejstvu, da lahko ugled povzroči verjetnost zmede.
- 60 Treba je poudariti, da ima lahko znamka visok razlikovalni učinek ali sama po sebi ali pa zaradi prepoznavnosti na trgu. Ker tožeča stranka ni ugovarjala ugledu prejšnje znamke, ki ga je priznal UUNT po preizkusu dokazov, ki jih je prostovoljno predložil intervenient, se mora šteti ta ugled kot dokazan, zato prejšnja znamka uživa širše varstvo kot znamke, katerih razlikovalni učinek je nižji, tudi če sama po sebi nima visokega razlikovalnega učinka. V teh okoliščinah ni treba preizkusiti, ali ima prejšnja znamka nizek razlikovalni učinek zaradi zatrtjevanega soobstoja več deset znamk oblačil, ki vsebujejo besedo „Arthur“, kot to predlaga tožeča stranka.

- 61 Kakorkoli, čeprav je treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke (glej po analogiji sodbo Canon, točka 24), je to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako bi lahko tudi, če bi prejšnja znamka imela šibek razlikovalni učinek, obstajala verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti med znakoma ali zajetimi proizvodi in storitvami (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 61).
- 62 Treba je še preizkusiti trditev tožeče stranke, po kateri domnevni soobstoj prejšnje znamke in francoske znamke ARTHUR ET FELICIE tožeče stranke izključuje vsako verjetnost zmede v tej zadevi.
- 63 Gotovo ni popolnoma izključeno, da lahko v določenih primerih soobstoj prejšnjih znamk na trgu celo zmanjša verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama, ki so jo ugotovili organi UUNT. Vendar naj bi se taka skrajnost upoštevala samo, če je v postopku zaradi relativnih razlogov za zavrnitev pred UUNT prijavitelj znamke Skupnosti pravilno prikazal, da navedeni soobstoj temelji na odsotnosti verjetnosti zmede v upoštevni javnosti v zvezi s francosko znamko ARTHUR ET FELICIE in prejšnjo znamko intervenienta, ki je temelj ugovora, in če so francoska znamka ARTHUR ET FELICIE in nasprotujoče si znamke enake (glej v tem smislu sodbo z dne 11. maja 2005 v zadevi Grupo Sada proti UUNT – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, ZOdl., str. II-1667, točka 86).
- 64 V tej zadevi zadostuje ugotovitev, da francoska znamka tožeče stranke in znamka intervenienta nista enaki. Nadalje tožeča stranka ni dokazala, da naveden soobstoj temelji na odsotnosti verjetnosti zmede. Iz dokumentov izhaja, da je bila francoska znamka registrirana leta 1994 in da je intervenient predložil na tribunal de grande instance de Paris de tožbo zaradi ponarejanja v letu 1998 proti francoski znamki ARTHUR ET FELICIE. S sodbo z dne 23. januarja 2004 je tribunal de grande

instance to znamko razveljavil. To sodbo je potrdilo Cour d'appel de Paris 11. maja 2005. To dejstvo jasno kaže, da ta domnevni soobstoj ni miroljuben. Te presoje ne izpodbija dejstvo, da je bila tožba zaradi ponarejanja vložena šele štiri leta po registraciji francoske znamke ARTHUR ET FELICIE, kolikor tožeča stranka ni dokazala, da je intervenient dejansko poznal navedeno znamko pred letom 1998, od trenutka njene prijave dalje.

65 Nadalje trditve tožeče stranke glede ugleda prijavljene znamke, po katerih je tožeča stranka od dneva prijave znamke ARTHUR ET FELICIE v Franciji in začetka trženja oblačil pod to znamko v svojem katalogu od leta 1994 dalje miroljubno uporabljala to znamko, brez kakršnegakoli incidenta in zahtevka katerekoli tretje družbe, ki bi motila to uporabo, ne zadostujejo. Med letoma 1994 in 1998 je bilo v Franciji razdeljenih več kot 11 milijonov katalogov, ki so ustvarili promet več kot 35 milijonov EUR za znamko ARTHUR ET FELICIE, ki je tako postala zares znana znamka, ki jo je javnost povezovala s katalogom Vertbaudet in tožečo stranko, s čimer se tako dokazuje odsotnost verjetnosti zmede.

66 V zvezi s tem se tožeča stranka sklicuje na raziskavo Ipsos, iz katere izhaja, da v javnosti ne obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama. Nadalje to potrjuje raziskava v medmrežju, saj ni bil ugotovljen noben povezan slučaj obeh znamk. Kot je bilo ugotovljeno zgoraj, pa so bili ti dokumenti predloženi prvič pred Sodiščem prve stopnje in jih je zato treba zavrniti.

67 Glede pogojev, pod katerimi se trži zadevne proizvode, trditev tožeče stranke, da se proizvodi, zajeti s prejšnjo znamko, prodajajo skoraj izključno v prodajalnah in na večjih površinah, medtem ko se prijavljena znamka nanaša samo na proizvode, ki se prodajajo po pošti, ni utemeljena. Kot je bilo navedeno že pri primerjavi proizvodov, nič ne govori proti temu, da se proizvodi, zajeti s prejšnjo znamko, prav tako ne

prodajajo po pošti. Poleg tega iz dokumentov izhaja, da intervenient izvede skoraj 5 % svoje prodaje po pošti. Nadalje je pomembno ponoviti, da je treba primerjavo proizvodov izvesti na osnovi opisa proizvodov v registraciji prejšnje znamke. Ta opis nikakor ne omejuje načinov, na katere se lahko proizvodi prejšnje znamke prodajajo.

68 Nadalje je treba poudariti, da se v sektorju oblačil pogosto ista znamka predstavlja v različni obliki, glede na vrsto proizvoda, ki ga označuje. Običajno je tudi, da isto podjetje uporablja podznamke, in sicer znake, ki izvirajo iz glavne znamke in z njo delijo prevladujoč skupni element za razlikovanje njenih linij proizvodov (ženske, moške, mladinske) (zgoraj navedena sodba Fifties, točka 49; sodba Sodišča prve stopnje z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 57, in zgoraj navedena sodba NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection, točka 51). V teh okoliščinah je treba razumeti, da upoštevna javnost meni, da oblačila, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, seveda pripadajo dvema področjema različnih proizvodov, vendar izvirajo iz istega podjetja (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Fifties, točka 49). V skladu s tem je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da bi javnost utegnila misliti, da so bili proizvodi, ki jih označuje znamka ARTHUR ET FELICIE, del novega področja proizvodov in jih je tržil imetnik znamke Arthur ali podjetje, ekonomsko povezano z njim (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo BUDMEN, točka 57). Ugotovljeno je, da je intervenient osnoval različico svoje znamke kot figurativno znamko, ki vsebuje besedni element „La fiancée d'Arthur“ za določene proizvode ženskega perila.

69 V teh okoliščinah, glede na enakost zadevnih proizvodov, določeno podobnost ustrezajočih znakov in visok razlikovalni učinek prejšnje znamke, vsaj glede njene prepoznavnosti na trgu, je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe ni storil napake, ko je ugotovil obstoj verjetnosti zmede v zvezi z nasprotujočima si znamkama. Nadalje

v nasprotju s tem, kar je navedla tožeča stranka na obravnavi in kot jasno izhaja iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, kot tudi iz ustaljene sodne prakse, ni treba ugotoviti obstoja dejanske zmede, temveč obstoj verjetnosti zmede.

- 70 Končno glede nacionalnih odločb in sodb, na katere se sklicujejo stranke, zadostuje ugotovitev, da je Skupnostni sistem znamk samostojen sistem, sestavljen iz skupnih pravil, in sledi ciljem, ki so zanj specifični, pri čemer je njegova uporaba neodvisna od vseh nacionalnih sistemov (sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. decembra 2000 v zadevi *Messe München proti UUNT (electronica)*, T-32/00, Recueil, str. II-3829, točka 47). Tako sposobnost registriranja znaka kot znamke Skupnosti lahko presojamo le na podlagi upoštevne Skupnostne ureditve.
- 71 Glede prakse UUNT iz sodne prakse izhaja, da so odločitve, ki jih sprejmejo odbori za pritožbe v okviru Uredbe št. 40/94 in se nanašajo na registracijo znaka kot znamke Skupnosti, v pristojnosti, ki je vezana in ne diskrecijska pravica. Torej se lastnost znaka, ki se lahko registrira kot znamka Skupnosti, lahko presoja samo na podlagi te uredbe, tako kot jo razlaga sodnik Skupnosti, ne pa na podlagi prejšnje prakse odborov za pritožbe (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi *Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 66; z dne 20. novembra 2002 v združenih zadevah *Bosch proti UUNT (Kit Pro in Kit Super Pro)*, T-79/01 in T-86/01, Recueil, str. II-4881, točka 32; in z dne 9. marca 2005 v zadevi *Osotspa proti UUNT – Distribution & Marketing (Hai)*, T-33/03, ZOdl., str. II-763, točka 69).
- 72 Zato je treba edini tožbeni razlog tožeče stranke zavrnil, ne da bi se Sodišče prve stopnje izjasnilo o dopustnosti zahteve za razveljavitev in o potrditvi odločbe oddelka za ugovore.

Stroški

- 73 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka ni uspela, se ji naloži priglašene stroške UUNT. Priglasitev stroškov intervenienta se nanaša le na stroške, nastale pred UUNT. Zato intervenient sam nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov, razen stroškov intervenienta.

3. Intervenient nosi svoje stroške.

Jaeger

Tiili

Czúc

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 24. novembra 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

M. Jaeger