

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (osmi senat)

z dne 24. septembra 2008 \*

V zadevi T-116/06,

**Oakley, Inc.**, s sedežem v One Icon, Foothill Ranch (Združene države), ki jo zastopata M. Huth-Dierig in M. Nentwig, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka,

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

**Venticinque Ltd**, s sedežem v Hailshamu, East Sussex (Združeno kraljestvo), ki jo zastopa D. Caneva, odvetnik,

\* Jezik postopka: angleščina.

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. januarja 2006 (združeni zadevi R 682/2004-1 in R 685/2004-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Venticinque Ltd in Oakley, Inc.,

SODIŠČE PRVE STOPNJE  
EVROPSKIH SKUPNOSTI (osmi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro (poročevalka), predsednica, S. Papasavvas in N. Wahl, sodnika,

sodna tajnica: C. Kristensen, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 13. aprila 2006,

na podlagi odgovora na tožbo UUNT, vloženega 23. junija 2006 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje,

na podlagi odgovora na tožbo intervenientke, vloženega 25. julija 2006 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje,

na podlagi obravnave z dne 10. januarja 2008

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, družba Oakley, Inc., je 7. februarja 2001 pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložila prijavo znamke Skupnosti 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 O STORE.
- 3 Storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razred 35 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in dopolnjen, in ustrezajo tem opisom: „storitve prodaje na drobno in na debelo, vključno s spletnimi storitvami prodaje na drobno; prodaja na drobno in na debelo očal, sončnih očal, optičnih izdelkov in pripomočkov, oblačil, pokrival, obutve, ročnih ur, časomerov, nakita, prenosnih prelepnic, plakatov, športnih torb, nahrbtnikov in listnic“.

- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila 3. septembra 2001 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 77/01.
- 5 Tožeči stranki je bila 11. februarja 2002 odobrena registracija znamke Skupnosti O STORE pod številko 2 074 599.
- 6 Intervenientka, družba Venticinque Ltd, je 14. oktobra 2002 v skladu s členoma 52(1)(a) in 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti v zvezi z vsemi storitvami, ki so bile zavarovane z znamko Skupnosti. Ta zahteva je temeljila na verjetnosti zmede med znamko Skupnosti in prejšnjo besedno znamko THE O STORE, ki je bila 28. decembra 2000 registrirana v Franciji pod številko 3 073 591 za proizvode iz razredov 18 in 25 nicejske klasifikacije:
- razred 18: „usnje in imitacije usnja ter izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, in sicer kovčki, kozmetični kovčki, ki se prodajajo prazni, večerne torbice, ročne torbe, nakupovalne torbe, nahrbtniki, večnamenske športne torbe, mošnje z vrvico na poteg, mošnje z zadrgo, mošnje iz klobučevine, mape, aktovke, listnice in denarnice; živalske kože, usnja; potovalni kovčki in torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči; vprege in sedlarski izdelki“;
  - razred 25: „oblačila, in sicer obleke, svečane srajce, hlače, suknjiči, športni suknjiči, puloverji, krila, bluze, volneni jopiči, jopice, površniki, plašči, ogrinjala, športne majice, jakne, dežni plašči, večerne obleke, fraki, prepasice, šali, ovratne rute, kravate, rokavice, krznene jakne, krzneni plašči, krznene štole, bermuda hlače, majice, polo majice, srajčne obleke, parei, pižame, spalne srajce, jutranje halje, kopalni plašči, damske nogavice, kratke nogavice, dolga spodnja krila, kopalne obleke, kratke hlače, modrčki in spodnje majice; pokrivala in obutev“.

- 7 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 18. junija 2004 ugodil zahtevi intervenientke za ugotovitev ničnosti v delu, ki se je nanašal na storitve „prodaje na drobno in na debelo oblačil, pokrival, obutve, športnih torb, nahrbtnikov in listnic“ – z utemeljitvijo, da se lahko narava, namen in uporaba teh storitev sicer razlikujejo od narave, namena in uporabe storitev, ki so zajete v prejšnji nacionalni znamki, vendar je kljub temu mogoče, da imajo enake distribucijske poti – ter v delu, ki se je nanašal na „storitve prodaje na drobno in na debelo, vključno s spletnimi storitvami prodaje na drobno“ – z utemeljitvijo, da naj bi opis teh storitev zaradi svoje splošnosti vključeval prodajo vseh vrst proizvodov, med njimi tudi tistih, ki so zajeti v prejšnji znamki. Vendar pa je oddelek za izbris zavrnil zahtevo za ugotovitev ničnosti glede storitev „prodaje na drobno in na debelo očal, sončnih očal, optičnih izdelkov in pripomočkov, ročnih ur, časomerov, nakita, prenosnih prelepic, plakatov“, ker je menil, da storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje na drobno teh proizvodov, nimajo enakih distribucijskih poti kot proizvodi iz usnja in oblačila, zajeti v prejšnji znamki.
- 8 Tožeča stranka in intervenientka sta 5. oziroma 6. avgusta 2004 vložili pritožbi zoper odločbo oddelka za izbris.
- 9 Prvi odbor za pritožbe je z odločbo z dne 17. januarja 2006 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) potrdil odločbo oddelka za izbris in tako zavrnil obe pritožbi.
- 10 Odbor za pritožbe je v bistvu poudaril, da:
- sta narava in namen storitev „prodaje na drobno in na debelo oblačil, pokrival, obutve, športnih torb, nahrbtnikov in listnic“, ki so označene z znamko Skupnosti, zelo podobna, uporaba in distribucijske poti pa enake kot tiste pri proizvodih iz razredov 18 in 25, ki so zajeti v prejšnji znamki. Poleg tega naj bi se ti proizvodi in storitve dopolnjevali. Obstajala naj bi torej očitna podobnost proizvodov, ki se prodajajo na drobno in so enaki ali podobni tistim, ki se prodajajo pod prejšnjo

znamko. Nazadnje pa naj bi si bila zelo podobna tudi znaka, saj se razlikujeta le v tem, da v enem od njiju ni nerazlikovalnega člena „the“, zato obstaja verjetnost zmede;

- ni verjetnosti zmede v zvezi s storitvami „prodaje na drobno in na debelo očal, sončnih očal, optičnih izdelkov in pripomočkov, časomerov, nakita, prenosnih prelepnic, plakatov“, saj naj bi se te storitve kljub podobnosti zadevnih znamk razlikovale od proizvodov iz razredov 18 in 25, ki so zajeti v prejšnji znamki;
  
- v zvezi s „storitvami prodaje na drobno in na debelo, vključno s spletnimi storitvami prodaje na drobno“ imetnik znamke Skupnosti teh storitev ni omejil na določene proizvode, zato ta splošen opis nujno vključuje proizvode, označene s prejšnjo znamko. Ker so torej te storitve podobne proizvodom, ki so zajeti v prejšnji znamki, obstaja verjetnost zmede.

## **Predlogi strank**

11 Tožeča stranka predlaga, naj Sodišče prve stopnje:

- razglasi ničnost izpodbijane odločbe;

- UUNT naloži plačilo stroškov.

12 UUNT predlaga, naj Sodišče prve stopnje:

- tožbo zavrne;
  
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

13 Intervenientka predlaga, naj Sodišče prve stopnje:

- tožbo zavrne;
  
- spremeni izpodbijano odločbo v delu, v katerem ta zavrača verjetnost zmede med proizvodi, zajetimi v znamki THE O STORE, in storitvami „prodaje na drobno in na debelo očal, sončnih očal, optičnih izdelkov in pripomočkov, ročnih ur, časomerov, nakita, prenosnih prelepnic, plakatov“, za katere je bila registrirana znamka O STORE;
  
- spremeni izpodbijano odločbo v obsegu, v katerem v njej ni bila ugotovljena popolna ničnost znamke Skupnosti O STORE, registrirane 11. februarja 2002, glede na obstoj francoske znamke THE O STORE, registrirane 28. decembra 2000.

- 14 UUNT je na obravnavi umaknil očitek nedopustnosti, ki ga je v odgovoru na tožbo naslovil v zvezi s predlogom tožeče stranke – v katerem je predlagala tudi razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe – ker je odbor za pritožbe potrdil odločbo oddelka za izbris in zavrnil predlog za razglasitev ničnosti znamke Skupnosti O STORE za storitve „prodaje na drobno in na debelo očal, sončnih očal, optičnih izdelkov in pripomočkov, ročnih ur, časomerov, nakita, prenosnih prelepnic, plakatov“; zaznamek o tem je bil vnesen v zapisnik obravnave.

## **Pravo**

- 15 Tožeča stranka navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Intervenientka je podala predlog na podlagi člena 134(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje.

*Tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94*

## **Trditve strank**

- 16 Prvič, tožeča stranka zatrjuje, da ni nobene podobnosti med zadevnimi proizvodi in storitvami, zato naj bi odbor za pritožbe neupravičeno sklenil, da taka podobnost obstaja. Odbor za pritožbe naj bi najprej napačno razlagal naravo storitev, ki se



opravljajo v okviru trgovine na drobno. Nato naj bi napačno uporabil sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507). Nazadnje naj bi neupravičeno zavrnil njeno utemeljitev, da je treba zavrniti podobnost med proizvodi in storitvami, da bi preprečili preširoko varstvo znamk, v katerih so zajete storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno.

- 17 Prvič, v zvezi z naravo storitev, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, tožeča stranka ugotavlja, da jo odbor za pritožbe opredeljuje zgolj kot dejanje prodaje blaga, s čimer izenačuje te storitve in proizvode, ki se prodajajo na drobno. To naj bi bilo v neskladju s sodbo Sodišča z dne 7. julija 2005 v zadevi Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, ZOdl., str. I-5873). Tožeča stranka tako navaja, da pojmovanje, da je storitev, ki izhaja iz trgovine na drobno, samostojna storitev, v zadnjih desetih letih postaja vedno bolj splošno sprejeto ter da se storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, lahko razlikujejo od preprostega dejanja prodaje proizvoda.
- 18 Drugič, tožeča stranka zatrjuje, da je odbor za pritožbe napačno uporabil merila za podobnost zadevnih proizvodov in storitev. Tako naj bi odbor za pritožbe v točki 20 izpodbijane odločbe neupravičeno poudaril močno podobnost z vidika narave zadevnih proizvodov in storitev z obrazložitvijo, da naj bi oboji imeli enak namen, in sicer ponuditi proizvod končnemu potrošniku, saj naj bi bila narava proizvodov in storitev različna, pri prvih materialna, pri drugih pa ne. Zadevne storitve in proizvodi naj bi se absolutno razlikovali glede na strukturo, načine delovanja in fizične lastnosti, tako da naj ne bi bilo med njimi nobene podobnosti.
- 19 Prav tako naj bi se zadevni proizvodi in storitve razlikovali po namenu. Namen proizvodov, zajetih v znamki THE O STORE, naj bi bil namreč opisan kot zaščita pred slabim vremenom in modni izdelki, medtem ko naj bi bil namen storitev, ki se opravljajo

v okviru prodaje na drobno pod znamko O STORE, pomoč potrošnikom za udoben ogled, izbiro in nakup proizvodov. Ugotovitev odbora za pritožbe iz točke 19 izpodbijane odločbe, da sta si „namen prodaje na drobno in namen proizvodov, ki se prodajajo na drobno, zelo podobna, in sicer ponuditi proizvod končnemu potrošniku“, naj bi bila napačna, pri čemer naj bi bili pomešani različni kategoriji „storitev, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno“ in „izdelka kot takega“.

- 20 Tožeča stranka zatrjuje, da uporaba označuje način rabe, ki omogoča, da izdelek izpolni svoj namen, in da naj bi bilo načeloma mogoče o njej sklepati glede na način delovanja proizvodov ali funkcijo, ki jo imajo proizvodi ali storitve na trgu, torej glede na njihov namen. Poudarja, da se izdelki, zajeti v prejšnji znamki, po svoji temeljni funkciji uporabljajo kot zaščita pred slabim vremenom in modni izdelki, medtem ko storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, zadovoljujejo potrebe potrošnikov, da prejemajo nasvete v zvezi z različnimi izdelki in da lahko izbirajo in kupujejo različne proizvode. Zato naj bi odbor za pritožbe v točki 21 izpodbijane odločbe neupravičeno ugotovil, da potrošniki storitev, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, in proizvodov ne uporabljajo različno.
- 21 Tožeča stranka v zvezi s konkurenčnostjo proizvodov in storitev navaja, da so ti konkurenčni, če jih potrošniki obravnavajo kot zamenljive, vendar v tem primeru ni tako. V zvezi z njihovo komplementarnostjo pa tožeča stranka meni, da je o njej mogoče govoriti, če je proizvod nujen ali pomemben za uporabo storitve ali obratno in ni zgolj subsidiaren ali drugoten, za kar naj bi šlo v tem primeru.
- 22 Tožeča stranka na tej podlagi sklepa, da so zadevni proizvodi in storitve različni glede na svojo naravo, namen in uporabo. Poleg tega naj med njimi ne bi bilo nikakršnega

razmerja komplementarnosti ali konkurenčnosti. Edina podobnost naj bi bila ta, da se proizvodi prodajajo in storitve ponujajo na istih prodajnih mestih.

23 Vendar pa naj zgolj to dejstvo ne bi pomenilo, da so si ti proizvodi in storitve podobni v smislu meril iz sodbe Canon, točka 16 zgoraj, saj Sodišče ni navedlo, da so merilo za presojo podobnosti proizvodov in/ali storitev „podobne distribucijske poti“. Ker se večina proizvodov prodaja na širših območjih, tožeča stranka meni, da potrošniki prodajnim mestom ne pripisujejo pomembnosti, kadar se sprašujejo o skupnem poreklu proizvodov. Poleg tega tožeča stranka v zvezi s sedmo uvodno izjavo Uredbe št. 40/94 in s sodno prakso poudarja, da mora tanka meja, ki ločuje podobne in različne proizvode ter storitve, temeljiti na presoji njihove podobnosti, ki se ne omejuje na skupek abstraktnih in umetnih meril; temeljen bi moral biti trgovski vidik. Tako naj javnost proizvodov in storitev ne bi obravnavala kot podobnih, ker se prodajajo na istem kraju: proizvodi in storitve naj bi bili podobni, le če bi lahko javnost – ob domnevi, da bi bili v njih uporabljeni isti znaki – menila, da izvirajo iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij. Vendar naj bi se javnost zavedala, da podjetja, ki delujejo v sektorju trgovine na drobno, kot sta Marks & Spencer ali Galeries Lafayette, ne proizvajajo blaga, ki ga distribuirajo. Zato naj bi končni potrošnik, tudi če se nekateri proizvodi ponujajo na istem kraju kot določene storitve, povezane s trgovino na drobno, vedel, da se po svoji naravi bistveno razlikujejo in ne izvirajo iz istega podjetja ali gospodarsko povezanih podjetij.

24 Tretjič, tožeča stranka meni, da je odbor za pritožbe neupravičeno zavrnil njeno utemeljitev, da je treba zavrniti podobnost med zadevnimi proizvodi, zajetimi v prejšnji znamki, in storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, da bi na splošno preprečili preširoko varstvo znamk storitev, ki izhajajo iz trgovine na drobno. Imetnik registrirane znamke za storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, bi lahko sicer zahteval varstvo za vse proizvode, ki jih je mogoče prodajati na drobno. Nevarnost preširokega varstva naj ne bi bila izključena, kot to sicer zahtevajo merila, ki jih je Sodišče navedlo v sodbi Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, točka 17 zgoraj, v kateri je odločilo, da je treba podrobno opredeliti proizvode ali vrste proizvodov, na

katere se nanašajo storitve. Še vedno naj bi bilo namreč mogoče registrirati znamko, v kateri so zajete storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno in se nanašajo na vse proizvode iz razredov od 1 do 34.

25 Drugič, tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da ni upošteval majhnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke. Element „store“ naj bi vsi evropski potrošniki, vključno s francoskimi, poznali kot preprosto opisen element. Elementa „the“ in „o“ naj bi imela minimalen razlikovalni učinek oziroma naj ga celo ne bi imela. Iz tega naj bi izhajalo, da je treba prejšnjo besedno znamko THE O STORE obravnavati kot slabo razločljivo, zlasti ker naj intervenientka ne bi izkazala, da je ta znamka uveljavljena na francoskem trgu.

26 Tretjič, tožeča stranka glede primerjave znakov opozarja na sodno prakso, v skladu s katero mora primerjava znakov glede vidne, slišne ali pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celostnem vtisu znamk, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente. Tožeča stranka v zvezi s tem poudarja, da zadevni znamki sicer izkazujeta določene podobnosti, vendar je odbor za pritožbe prezrl razlike v njihovih razlikovalnih elementih. Glede na njegov izključno opisni značaj naj upoštevna javnost pri oblikovanju celostnega vtisa ne bi upoštevala elementa „store“, zato naj bi bilo treba primerjati elementa „the o“ in „o“. Z vidika vidnosti naj bi obstajala precejšnja razlika med elementoma (število črk in izgovarjava). Tudi če javnost v celostnem vtisu, ki ga ustvarita znamki, ne prezre popolnoma elementa „store“, naj bi člen „the“ v zadostnem obsegu označeval prejšnjo znamko in jo razločeval od izpodbijane znamke. Tako naj bi bile med obema znamkama opazne razlike zaradi člena „the“, ki ga v znamki Skupnosti ni, in zaradi minimalnega oziroma celo nikakršnega razlikovalnega učinka drugih elementov prejšnje znamke, in sicer črke „o“ in besede „store“.

- 27 Četrnič, tožeča stranka, potem ko je opozorila na sodno prakso v zvezi z verjetnostjo zmede, navaja, da si v tem primeru nasprotujejo storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, in proizvodi. Pri tem naj bi bilo treba preprečiti preširoko varstvo znamk, v katerih so zajete storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno. Obratno naj bi bilo treba slednje varovati pred neutemeljenimi zahtevami imetnikov registriranih znamk za nekatere proizvode, v tem primeru za proizvode iz razredov 18 in 25. Tožeča stranka meni, da je Sodišče v sodbi Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, točka 17 zgoraj, izrecno odločilo, da je treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati posebne lastnosti znamk, v katerih so zajete storitve v okviru trgovine na drobno in ki zahtevajo ozko razlago pojma verjetnosti zmede.
- 28 Tožeča stranka nazadnje opozarja, da iz obvestila št. 3/01 predsednika UUNT izhaja, da „je verjetnost zmede med storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, in nekaterimi proizvodi majhna, razen v zelo posebnih primerih, zlasti če so zadevne znamke enake ali skorajda enake in uveljavljene na trgu“.
- 29 UUNT predlaga zavrnitev edinega tožbenega razloga in ob sklicevanju na točki 19 in 23 izpodbijane odločbe navaja, da ker so storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, povezane s proizvodi ali od njih odvisne, obstaja povezava med njihovo naravo, namenom in uporabo – če ne objektivno, pa vsaj s subjektivnega vidika potrošnikov.
- 30 Tudi intervenientka predlaga zavrnitev navedenega tožbenega razloga.

## Presoja Sodišča prve stopnje

31 Člen 52 Uredbe št. 40/94 med drugim določa:

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

a) če obstaja prejšnja znamka iz člena 8(2) in so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 ali odstavka 5 istega člena;

[...]“

32 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 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 označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“.

33 Poleg tega na podlagi člena 8(2)(a)(i) in (ii) Uredbe št. 40/94 prejšnje znamke pomenijo znamke Skupnosti ter znamke, registrirane v državi članici, pri katerih so bile zahteve za registracijo vložene pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.

- 34 V skladu z ustaljeno sodno prakso pomeni verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi in storitve izvirajo iz istega podjetja ali glede na okoliščine primera iz gospodarsko povezanih podjetij (zgoraj v točki 16 navedena sodba Sodišča Canon, točka 29, in sodba Sodišča z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT, C-193/06 P, neobjavljena v ZOdl., točka 32; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točka 25, in z dne 11. julija 2007 v zadevi Mühlens proti UUNT – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, ZOdl., str. II-2353, točka 25).
- 35 Poleg tega je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede v javnosti presojati celovito ob upoštevanju vseh pomembnih dejavnikov posameznega primera (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22, in zgoraj v točki 34 navedena sodba Sodišča Nestlé proti UUNT, točka 33; zgoraj v točki 34 navedeni sodbi Fifties, točka 26, in TOSCA BLU, točka 26).
- 36 Celovita presoja zajema določeno medsebojno odvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti med podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako je šibko stopnjo podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami mogoče izravnati z visoko stopnjo podobnosti med znamkama in obratno (zgoraj v točki 16 navedena sodba Canon, točka 17, in sodba z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode, C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40; sodba Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 25, po pritožbi potrjena s sklepom Sodišča z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT, C-3/03 P, Recueil, str. I-3657). Medsebojna odvisnost med temi dejavniki je izražena v sedmi uvodni izjavi Uredbe št. 40/94, v skladu s katero je treba pojem podobnosti razlagati v povezavi z verjetnostjo zmede, katere presoja je odvisna od številnih dejavnikov, zlasti od prepoznavnosti znamke na trgu, njenega povezovanja z uporabljenim ali registriranim znakom ter od

stopnje podobnosti med znamko ter označenimi proizvodi in storitvami (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2004 v zadevi BMI Bertollo proti UUNT – Diesel (DIESELIT), T-186/02, ZOdl., str. II-1887, točka 36 in navedena sodna praksa).

37 Poleg tega mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, slišne ali pojmovne podobnosti nasprotujočih si znakov temeljiti na njihovem celostnem vtisu, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente. Iz besedila člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim „[...] obstaja v javnosti verjetnost zmede [...]“, namreč izhaja, da ima pri celoviti presoji verjetnosti zmede odločilno vlogo to, kako povprečen potrošnik zadevne vrste proizvodov ali storitev zaznava znamke. Povprečen potrošnik znamko običajno zaznava kot celoto in ne preverja njenih posameznih elementov (glej v tem smislu zgoraj v točki 35 navedeno sodbo SABEL, točka 23, in zgoraj v točki 34 navedeno sodbo Nestlé proti UUNT, točka 34; zgoraj v točki 36 navedena sodba DIESELIT, točka 38).

38 Za celovito presojo verjetnosti zmede mora biti povprečen potrošnik zadevnih proizvodov običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da ima povprečen potrošnik le redko možnost, da neposredno primerja različne znamke in se mora zanesti na njihovo nepopolno podobo, ki jo je ohranil v spominu. Prav tako je treba upoštevati dejstvo, da je stopnja pozornosti povprečnega potrošnika različna, odvisno od vrste zadevnih proizvodov ali storitev (sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26; zgoraj v točki 34 navedena sodba Fifties, točka 28, in zgoraj v točki 36 navedena sodba DIESELIT, točka 38).

39 V tem primeru se mora preizkus omejiti na francosko ozemlje, saj je prejšnja znamka, ki je podlaga za predlog za razglasitev ničnosti znamke Skupnosti, nacionalna znamka, registrirana v Franciji.



40 Upoštevna javnost je glede na naravo zadevnih proizvodov in storitev povprečen potrošnik, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, kot je to ugotovil odbor za pritožbe v točki 18 izpodbijane odločbe.

41 Presojno odbora za pritožbe glede verjetnosti zmede med nasprotujočima si znakoma je treba preizkusiti ob upoštevanju zgoraj navedenih ugotovitev.

– Podobnost proizvodov in storitev

42 V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba pri presoji podobnosti med obravnavanimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse pomembne dejavnike, ki označujejo razmerje med temi proizvodi ali storitvami. Ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen, uporabo in konkurenčnost ali komplementarnost (zgoraj v točki 16 navedena sodba Sodišča Canon, točka 23, in sodba Sodišča z dne 11. maja 2006 v zadevi Sunrider proti UUNT, C-416/04 P, ZOdl., str. I-4237, točka 85; glej sodbi Sodišča prve stopnje z dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil, str. II-43, točka 39 in navedena sodna praksa, in z dne 15. marca 2006 v zadevi Eurodrive Services and Distribution proti UUNT – Gómez Frías (euroMASTER), T-31/04, neobjavljena v ZOdl., točka 31).

43 Sodišče je posebej v zvezi z registracijo znamke, ki zajema storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, v točki 34 sodbe Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, točka 17 zgoraj, odločilo, da je cilj trgovine na drobno prodaja blaga potrošnikom. Ta trgovina obsega poleg pravnih poslov prodaje vsako dejavnost izvajalca z namenom spodbujanja sklenitve takega posla. Ta dejavnost zajema predvsem izbiro asortimenta blaga, ki ga ponuja v prodajo, in ponudbo različnih storitev, ki naj bi potrošnika spodbudile, da navedeno pogodbo sklene s tem trgovcem namesto s konkurentom.

Sodišče je v točki 35 navedene sodbe opozorilo, da noben prisilni razlog iz Prve direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) ali iz splošnih načel prava Skupnosti ne nasprotuje temu, da bi te storitve spadale v pojem „storitve“ v smislu Direktive, in temu, da bi trgovec zato imel pravico, da z registracijo znamke pridobi njeno varstvo kot označbo izvora storitev, ki jih opravlja.

44 Poleg tega je Sodišče v sodbi Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, točka 17 zgoraj (točki 49 in 50), odločilo, da ni treba konkretno določiti storitve ali storitev, za katere je zahtevana registracija, da bi registrirali znamko, ki zajema storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno. Nasprotno je od prijavitelja treba zahtevati, naj natančno določi proizvode ali vrste blaga, na katere se te storitve nanašajo.

45 Odbor za pritožbe je najprej ob presojanju podobnosti storitev „prodaje na drobno in na debelo oblačil, pokrival, obutve, športnih torb, nahrbtnikov in listnic“, na katere se nanaša izpodbijana znamka Skupnosti, s proizvodi, zajetimi v prejšnji znamki, in sicer z „oblačili, pokrivali, obutvijo, nahrbtniki, večnamenskimi športnimi torbami, potovalnimi torbami, listnicami“, v točkah od 18 do 23 izpodbijane odločbe menil, da zaradi njihove narave, namena, uporabe, distribucijskih poti in komplementarnosti obstaja precejšnja podobnost med navedenimi storitvami in proizvodi.

46 V zvezi s, prvič, naravo, namenom in uporabo zadevnih storitev in proizvodov ni mogoče sklepati, da so si navedene storitve in proizvodi podobni.

- 47 Kot je namreč poudaril tudi oddelek za izbris v točkah 21 in 22 odločbe z dne 18. junija 2004, se narava zadevnih proizvodov razlikuje od narave storitev zaradi materialnosti prvih in nematerialnosti drugih. Različen je tudi njihov namen, saj je storitev, ki se opravi v okviru trgovine na drobno, izhodišče za to, čemur je namenjen proizvod, in se nanaša na dejavnost, s katero trgovec spodbuja sklenitev posla prodaje navedenega proizvoda. Tako je na primer oblačilo namenjeno zlasti temu, da ga kupec obleče, medtem ko je storitev, povezana s prodajo oblačil, med drugim namenjena temu, da nudi pomoč osebi, ki se zanima za nakup oblačila. Enako velja tudi za njuno uporabo, saj uporaba oblačila pomeni dejanje nošenja tega oblačila, uporaba storitve, povezane s prodajo oblačil, pa pomeni zlasti pridobitev informacij o oblačilih pred njihovim nakupom.
- 48 Drugič, v zvezi z distribucijskimi potmi zadevnih storitev in proizvodov je res, kot je to upravičeno poudaril odbor za pritožbe v točki 22 izpodbijane odločbe, da se lahko na istih krajih ponujajo storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, in prodajajo zadevni proizvodi, kar priznava tudi tožeča stranka. Zato je treba pritrditi ugotovitvi odbora za pritožbe, da se storitve, povezane s prodajo na drobno, redko ponujajo na drugih krajih, kot so tisti, na katerih se odvija prodaja proizvodov na drobno, in da potrošnikom ni treba hoditi drugam, da bi prejeli storitev, povezano s prodajo na drobno, ter proizvod, ki ga kupijo.
- 49 Dejstvo, da se storitve, ki se opravljajo v okviru prodaje na drobno, zagotavljajo na istih prodajnih mestih kot proizvodi, je v nasprotju s trditvami tožeče stranke pomembno merilo za preizkus podobnosti zadevnih storitev in proizvodov. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je Sodišče v točki 23 sodbe Canon, točka 16 zgoraj, odločilo, da je treba pri presoji podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za razmerje med temi proizvodi ali storitvami. Pri tem je natančno opredelilo, da ti dejavniki vključujejo zlasti njihovo naravo, namen in uporabo ter njihovo konkurenčnost ali komplementarnost, pri čemer se nikakor ni omejilo zgolj na te dejavnike kot edine upoštevne, saj jih je naštel le kot primer. Sodišče prve stopnje je iz tega sklepalo, da je mogoče upoštevati tudi druge dejavnike, pomembne za opredelitev razmerja, ki bi lahko obstajalo med zadevnimi proizvodi ali storitvami, na primer distribucijske poti zadevnih proizvodov (sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. julija 2007 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño

original Juan Bolaños), T-443/05, ZOdl., str. II-2579 točka 37; glej v tem smislu zlasti sodbo Sodišča prve stopnje z dne 1. marca 2005 v zadevi Sergio Rossi proti UUNT – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, ZOdl., str. II-685, točka 65, po pritožbi potrjeno s sodbo Sodišča z dne 18. julija 2006 v zadevi Rossi proti UUNT, C-214/05 P, ZOdl., str. I-7057, in sodbo z dne 22. marca 2007 v zadevi Saint-Gobain Pam proti UUNT – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, ZOdl., str. II-757, točka 95).

50 Poleg tega je treba v nasprotju s trditvijo tožeče stranke, ki je sicer ni utemeljila – da naj, ker se večina proizvodov prodaja na širših območjih, potrošniki prodajnim mestom ne bi pripisovali pomembnosti, kadar se sprašujejo o skupnem poreklu proizvodov – ugotoviti, da imajo proizvajalci zadevnih proizvodov, na kar je opozoril UUNT, načeloma na voljo lastna prodajna mesta za svoje proizvode ali pa si pomagajo z distribucijskimi sporazumi, ki ponudnikom storitev, povezanih s trgovino na drobno, omogočajo uporabo iste znamke, kot je tista na proizvodih v prodaji.

51 V točki 22 izpodbijane odločbe je bila torej v okviru primerjave med proizvodi in storitvami, na katere se nanašata sporni znamki, upravičeno upoštevana okoliščina, da se ti proizvodi in storitve načeloma prodajajo na istih prodajnih mestih (glej v tem smislu zgoraj v točki 49 navedeni sodbi SISSI ROSSI, točka 68, in PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, točka 37).

52 Tretjič, v zvezi z ugotovitvijo odbora za pritožbe iz točke 23 izpodbijane odločbe, da se zadevne storitve in proizvodi dopolnjujejo, je treba opozoriti, da so v skladu z ustaljeno sodno prakso dopolnjujoči se proizvodi tisti, ki so tesno povezani – v smislu, da je eden nujen ali pomemben za uporabo drugega – tako da lahko potrošniki sklepajo, da je zanje

odgovorno isto podjetje (glej v tem smislu zgoraj v točki 49 navedene sodbe SISSI ROSSI, točka 60; PAM PLUVIAL, točka 94, in PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, točka 48).

53 V zvezi s tem je treba poudariti, da so proizvodi, ki so zajeti v prejšnji znamki, in sicer oblačila, pokrivala, obutev, večnamenske športne torbe, nahrbtniki in listnice, enaki kot tisti, na katere se nanašajo storitve tožeče stranke.

54 Zato je treba ugotoviti, da je v obravnavani zadevi za razmerje med storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, in proizvodi, na katere se nanaša prejšnja znamka, značilna tesna vez – v smislu, da so proizvodi nujni ali vsaj pomembni za opravljanje navedenih storitev, pri čemer se te opravljajo prav ob prodaji navedenih proizvodov. Kot je Sodišče odločilo v točki 34 sodbe Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, točka 17 zgoraj, je cilj trgovine na drobno prodaja blaga potrošnikom; Sodišče je poudarilo tudi, da ta trgovina poleg pravnih poslov prodaje obsega vsako dejavnost izvajalca z namenom spodbujanja sklenitve takega posla. Take storitve, ki se torej opravljajo z namenom prodaje določenih proizvodov, bi bile brez teh proizvodov nesmiselne.

55 Prav tako pa je za razmerje med proizvodi, na katere se nanaša prejšnja znamka, in storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno z enakimi proizvodi, kot so tisti, na katere se nanaša prejšnja znamka, značilno dejstvo, da imajo navedene storitve z vidika upoštevnega potrošnika pomembno vlogo, ko kupuje proizvode, ki se prodajajo.

- 56 Iz tega izhaja, da je, ker so storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno in ki se kot v tem primeru nanašajo na enake proizvode, kot so tisti, ki so zajeti v prejšnji znamki, tesno povezane z navedenimi proizvodi, za razmerje med temi storitvami in proizvodi značilna komplementarnost v smislu, navedenem v točkah 54 in 55 zgoraj. Teh storitev zato ni mogoče obravnavati, kot to zatrjuje tožeča stranka, kot subsidiarne ali drugotne glede na zadevne proizvode.
- 57 Tako kljub nepravilni ugotovitvi odbora za pritožbe, da imajo zadevne storitve in proizvodi enako naravo, namen in uporabo, navedene storitve in proizvodi nesporno izkazujejo podobnosti, saj se medsebojno dopolnjujejo, pri tem pa se storitve načeloma ponujajo na istih krajih, kot se prodajajo proizvodi.
- 58 Iz celote zgornjih ugotovitev izhaja, da zadevni proizvodi in storitve izkazujejo določeno stopnjo podobnosti, zato je treba pritrditi ugotovitvi iz točke 24 izpodbijane odločbe, v kateri je bil ugotovljen obstoj take podobnosti.
- 59 Drugič, v zvezi s primerjavo med „storitvami prodaje na drobno in na debelo, vključno s spletnimi storitvami prodaje na drobno“, ter zadevnimi proizvodi je treba opozoriti, da je Sodišče v točki 50 sodbe Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, navedene v točki 17 zgoraj, odločilo, da je treba od prijavitelja znamke Skupnosti zahtevati, da natančno določi proizvode ali vrste blaga, na katere se te storitve nanašajo.
- 60 V zvezi s tem je treba poudariti, da – kot je odbor za pritožbe upravičeno navedel v točki 32 izpodbijane odločbe – tožeča stranka ni nikakor opredelila proizvodov ali vrst blaga, na katerega se nanašajo „storitve prodaje na drobno in na debelo, vključno s spletnimi storitvami prodaje na drobno“.

- 61 Ugotoviti je treba, da lahko „storitve prodaje na drobno in na debelo, vključno s spletnimi storitvami prodaje na drobno“ zaradi zelo splošnega opisa vključujejo vse proizvode, vključno s tistimi, ki so zajeti v prejšnji znamki. Zato je treba ugotoviti, da „storitve prodaje na drobno in na debelo, vključno s spletnimi storitvami prodaje na drobno“, izkazujejo podobnosti z zadevnimi proizvodi.
- 62 Iz celote zgornjih ugotovitev izhaja, da je odbor za pritožbe upravičeno menil, da so storitve „prodaje na drobno in na debelo oblačil, pokrival, obutve, športnih torb, nahrbtnikov in listnic“ ter „storitve prodaje na drobno in na debelo, vključno s spletnimi storitvami prodaje na drobno“ podobne proizvodom, ki jih zajema prejšnja znamka.

– Podobnost znakov

- 63 Kot je že bilo navedeno v točki 37 zgoraj, mora celovita presoja verjetnosti zmede glede vidne, slišne in pojmovne podobnosti zadevnih znamk temeljiti na celostnem vtisu, ki ga te izražajo, ob upoštevanju predvsem njunih razlikovalnih in prevladujočih elementov (zgoraj v točki 35 navedena sodba Sodišča SABEL, točka 23, in sodba Sodišča z dne 13. septembra 2007 v zadevi Il Ponte Finanziaria proti UUNT, C-234/06 P, ZOdl., str. I-7333, točka 33; sodbi Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47, in z dne 13. februarja 2007 v zadevi Mundipharma proti UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZOdl., str. II-449, točka 52).

64 Načeloma sta si znamki podobni, ko za upoštevno javnost med njima obstaja vsaj delna enakost pri enem ali več upoštevnihih vidikih (zgoraj v točki 36 navedena sodba Sodišča prve stopnje MATRATZEN, točka 30, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 12. septembra 2007 v zadevi Koipe proti UUNT – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, ZOdl., str. II-3355, točka 98).

65 V zvezi s tem je treba primerjati ta znaka:

Prejšnja nacionalna znamka	Izpodbijana znamka Skupnosti
THE O STORE	O STORE

66 Glede vidne primerjave je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe v točki 25 izpodbijane pritožbe upravičeno menil, da sta si nasprotujoča si znaka zelo podobna, saj oba nosita ime O STORE, razlikujeta pa se le v tem, da v enem od obeh znakov ni nerazlikovalnega člena „the“. Znak O STORE je namreč v celoti vključen v prejšnjo nacionalno znamko THE O STORE.

67 Iz tega izhaja, da je izpodbijana znamka Skupnosti na videz močno podobna prejšnji nacionalni znamki.

68 Kar zadeva slišno primerjavo med zadevnima znakoma, imata slednja skupen znak O STORE. Čeprav prejšnja nacionalna znamka vsebuje tudi nerazlikovalen člen „the“, je izgovarjava obeh znakov tako rekoč enaka in nikakor ne dopušča sklepa, da je med njima kakršna koli slišna razlika.



69 Nasprotujoča si znaka sta si torej podobna tudi slišno.

70 Glede pojmovne primerjave je treba ugotoviti, da se v angleškem jeziku oba znaka nanašata tudi na pojem trgovina in ju ni mogoče razlikovati.

71 Posledično je torej odbor za pritožbe pravilno menil, da sta si nasprotujoča si znaka zelo podobna, ker vsebujeta enak element „o store“, pri čemer se razlikujeta le v tem, da v izpodbijani znamki Skupnosti ni nerazlikovalnega člena „the“.

– Verjetnost zmede

72 Kot je bilo ugotovljeno v točkah od 42 do 62 zgoraj, so si zadevne storitve in proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka, podobni. Poleg tega celosten vtis, ki ga dajeta nasprotujoča si znaka, zaradi njune velike podobnosti povzroča verjetnost zmede pri potrošniku.

73 Sodišče je v zvezi s tem v točki 48 sodbe Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, točka 17 zgoraj, opozorilo, da je treba v skladu s sodno prakso verjetnost zmede presojati celostno ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov posameznega primera, pri čemer je navedlo, da je v okviru te celostne presoje po potrebi mogoče upoštevati posebnosti pojma „storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno“, ki so povezane z njegovo široko uporabo, pri tem pa je treba ustrezno upoštevati legitimne interese vseh zainteresiranih strank.

74 V tem primeru ni mogoče izključiti, da se zadevni proizvodi prodajajo na istih prodajnih mestih, kot se ponujajo storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, kar bi se lahko zgodilo zlasti, če bi se proizvodi pod znamko THE O STORE prodajali v okviru storitev O STORE, zajetih v izpodbijani znamki Skupnosti, kar bi povzročilo verjetnost zmede pri potrošnikih.

75 Tudi ob domnevi, da se v tem primeru proizvodi pod prejšnjo znamko THE O STORE ne prodajajo v okviru storitev O STORE, zajetih v izpodbijani znamki Skupnosti, je treba ugotoviti, da bi lahko upoštevna javnost ob seznanitvi s storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno – zlasti trgovine z oblačili ali z obutvijo – zajete v znamki O STORE, menila, da te storitve ponuja isto podjetje, kot je tisto, ki prodaja enake proizvode pod znamko THE O STORE, oziroma podjetje, ki je z njim povezano. V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba v okviru celovite presoje verjetnosti zmede upoštevati „običajen“ način trženja proizvodov in storitev, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, torej tak, ki se običajno pričakuje za kategorijo proizvodov ali storitev, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 12. januarja 2006 v zadevi Devinlec proti UUNT – TIME ART (QUANTUM), T-147/03, ZOdl., str. II-11, točka 103, po pritožbi potrjeno s sodbo Sodišča z dne 15. marca 2007 v zadevi T.I.M.E. ART proti Devinlec in UUNT, C-171/06 P, neobjavljena v ZOdl.).

76 Upoštevanje objektivnih okoliščin trženja proizvodov in storitev, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, je popolnoma upravičeno. Spomniti se je treba namreč, da je preizkus verjetnosti zmede, ki so ga opravili organi UUNT, preizkus za prihodnje. Ker se

lahko posebni načini trženja proizvodov in storitev, ki jih označujeta znamki, spreminjajo v času in v skladu z željami imetnikov teh znamk, analiza prihodnje verjetnosti zmede med obema znamkama, ki sledi cilju v splošnem interesu, in sicer da se upoštevne javnosti ne izpostavlja morebitnemu zavajanju glede tržnega porekla zadevnih proizvodov, ne sme biti odvisna od tržnih namenov – uresničenih ali ne in po naravi subjektivnih – imetnikov znamk (zgoraj v točki 75 navedeni sodbi (QUANTUM), točka 104, in T.I.M.E. ART proti Devinlec in UUNT, točka 59).

- 77 V zvezi s trditvijo tožeče stranke, da je treba verjetnost zmede izključiti zaradi minimalnega oziroma celo nikakršnega razlikovalnega učinka elementov „the“ in „o“ v prejšnji znamki THE O STORE, zlasti ker naj intervenientka ne bi izkazala, da je ta znamka uveljavljena na francoskem trgu, je treba nazadnje poudariti, da so ti elementi, kot je to upravičeno navedel UUNT, vsak zase sicer komajda razločljivi, vendar pa je kombinacija navedenih elementov, od katerih dva izhajata iz angleščine, v zvezi z zadevnimi proizvodi za francoske kupce običajno dovolj razločljiva.
- 78 Iz celote zgornjih ugotovitev izhaja, da je odbor za pritožbe upravičeno menil, da obstaja verjetnost zmede, in potrdil ničnost znamke Skupnosti O STORE za storitve „prodaje na drobno in na debelo oblačil, pokrival, obutve, športnih torb, nahrbtnikov in listnic“ ter za „storitve prodaje na drobno in na debelo, vključno s spletnimi storitvami prodaje na drobno“.
- 79 Zato je treba zavrnil edini tožbeni razlog, na katerega se je tožeča stranka sklicevala v utemeljitev svojih predlogov.

*Predlog, ki ga je intervenientka podala na podlagi člena 134(3) Poslovnika*

## Trditve strank

- 80 Intervenientka predlaga spremembo izpodbijane odločbe v delu, v katerem je odbor za pritožbe v njej ugotovil, da med oblačili in blagom, zajetim v znamki THE O STORE, ter storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno z očali in drugimi proizvodi, ki se prodajajo pod znamko O STORE, ni nobene podobnosti. V skladu s sodbo Canon, navedeno v točki 16 zgoraj, naj bi bilo namreč treba opraviti konkretno analizo podobnosti med zadevnimi proizvodi in storitvami. Očala, nakit in ure bi lahko bili podobni oblačilom ali bi jih dopolnjevali. Podjetja v modnem sektorju naj namreč s svojimi znamkami ne bi označevala le oblačil, temveč tudi torbe, očala in ure; to naj bi veljalo za vsa modna podjetja. Tako naj bi obstajala podobnost med sektorjem trgovine z očali in z oblačili.

## Presoja Sodišča prve stopnje

- 81 Intervenientka, s tem da Sodišču prve stopnje predlaga, naj spremeni izpodbijano odločbo v delu, v katerem je odbor za pritožbe potrdil odločbo oddelka za izbris, s katero je bila zavrnjena zahteva za ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti glede storitev „prodaje na drobno in na debelo očal, sončnih očal, optičnih izdelkov in pripomočkov, ročnih ur, časomerov, nakita, prenosnih prelepnic, plakatov“, uveljavlja možnost, ki je določena s členom 134(3) Poslovnika, in sicer da predlaga v odgovoru na tožbo spremembo odločbe odbora za pritožbe glede vprašanja, ki v tožbi ni navedeno (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 21. februarja 2006 v zadevi Royal County of Berkshire Polo Club proti UUNT – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, ZOdl., str. II-239, točka 50).

- 82 V takem primeru lahko druge stranke v skladu s členom 135(3) Poslovnika v roku dveh mesecev od vročitve odgovora na tožbo vložijo pisno vlogo, ki se omeji na zahtevke, ki jih je prvič navedel intervenient (glej v tem smislu zgoraj v točki 81 navedeno sodbo ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, točka 51). Niti tožeča stranka niti UUNT nista izkoristila te možnosti, vendar je slednji v svojem odgovoru na tožbo že oblikoval stališče o tem vprašanju in predlagal, naj se izpodbijana odločba v celoti potrdi. Nasprotno sta na obravnavi UUNT in tožeča stranka sprejela stališče glede predloga intervenientke in Sodišču prve stopnje predlagala, naj zavrne ta predlog kot neutemeljenega.
- 83 Odbor za pritožbe je v točki 26 izpodbijane odločbe menil, da za storitve „prodaje na drobno in na debelo očal, sončnih očal, optičnih izdelkov in pripomočkov, ročnih ur, časomerov, nakita, prenosnih prelepnic, plakatov“ obstaja le majhna verjetnost zmede. Narava prodaje na drobno teh proizvodov naj bi se namreč razlikovala od narave prodaje oblačil ter proizvodov iz usnja, saj naj ta prodaja ne bi zadovoljevala enakih potreb, med obema naj ne bi bilo komplementarnosti, različne pa naj bi bile tudi distribucijske poti (točke od 28 do 30 izpodbijane odločbe).
- 84 Temu sklepu je treba pritrditi.
- 85 Neupoštevajoč dejstvo, da sta si, kot je bilo ugotovljeno v točkah od 63 do 70 zgoraj, znaka zelo podobna, ni namreč nobene podobnosti zlasti med storitvami, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno z očali, in oblačili ter proizvodi iz usnja. Prejšnja znamka niti neposredno niti posredno ne zajema „očal, sončnih očal, optičnih izdelkov in pripomočkov, ročnih ur, časomerov, nakita, prenosnih prelepnic in plakatov“.
- 86 Trditvi intervenientke, da bi bili lahko očala, nakit in ure podobni oblačilom ali jih dopolnjevali, ni mogoče pritrditi, saj je, kot je to upravičeno navedel UUNT, razmerje med temi proizvodi preveč posredno, da bi ga bilo mogoče obravnavati kot odločilno.

Opozoriti je treba namreč, da je iskanje določene estetske harmonije v oblačenju splošna značilnost v celotnem sektorju mode in oblačenja in je preveč splošen dejavnik, da bi lahko upravičil, da so vsi zadevni proizvodi komplementarni in si v tem smislu podobni (zgoraj v točki 49 navedena sodba SISSI ROSSI, točka 62).

87 Tako proizvodov, na katere se nanašajo zadevne storitve, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, in proizvodov, zajetih v prejšnji znamki ter navedenih v točki 85 zgoraj, ni mogoče obravnavati kot podobne glede na merila, ki jih je Sodišče navedlo v sodbi Canon, navedeni v točki 16 zgoraj. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da nasveta glede očal ni mogoče obravnavati, kot da dopolnjuje oblačila. Poleg tega so distribucijske poti zadevnih storitev, ki se opravljajo v okviru trgovine na drobno, in proizvodov različne, pa tudi potrošniki, kot je to upravičeno poudaril UUNT, ne pričakujejo, da proizvajalec oblačil in proizvodov iz usnja neposredno ali posredno upravlja mesta prodaje očal, sončnih očal ali optičnih izdelkov oziroma obratno, saj to ne ustreza njegovi temeljni dejavnosti.

88 Iz tega izhaja, da je treba predlog intervenientke, ki ga je ta podala na podlagi člena 134(3) Poslovnika, zavrniti.

## **Stroški**

89 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka s predlogi ni uspela, se ji v skladu s predlogom UUNT naloži plačilo stroškov. Intervenientka, ki ni predlagala, naj se tožeči stranki naloži plačilo stroškov, nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (osmi senat)

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Družbi Oakley, Inc. se naloži plačilo stroškov, razen stroškov intervenientke.**
- 3. Družba Venticinque Ltd nosi svoje stroške.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 24. septembra 2008.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

M. E. Martins Ribeiro