



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (osmi senat)

z dne 7. decembra 2017*

„ Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije Master – Prejšnje figurativne znamke Evropske unije Coca-Cola in prejšnja nacionalna figurativna znamka C – Relativni razlog za zavrnitev – Neupravičeno izkoriščanje ugleda prejšnjih znamk – Dokazi v zvezi s komercialno uporabo znaka, ki vsebuje prijavljeno znamko, zunaj Unije – Logično sklepanje – Odločba, ki je bila sprejeta po tem, ko je Splošno sodišče prejšnjo odločbo razveljavilo – Člen 8(5) in člen 65(6) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(5) in člen 72(6) Uredbe (EU) 2017/1001)“

V zadevi T-61/16,

The Coca-Cola Company, s sedežem v Atlanti, Georgia (Združene države), ki jo zastopajo S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone in A. Dykes, solicitors,

tožeča stranka,

proti

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, agent,

tožena stranka,

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

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) s sedežem v Damasku (Sirija), ki jo zastopa A.-E. Malamis, odvetnica,

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe EUIPO z dne 2. decembra 2015 (zadeva R 1251/2015-4) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama The Coca Cola Company in Mitico,

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat),

v sestavi A. M. Collins, predsednik, M. Kancheva (poročevalka), sodnica, in J. Passer, sodnik,

sodna tajnica: X. Lopez Bancalari, administratorica,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 12. februarja 2016,

na podlagi odgovora EUIPO na tožbo, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 28. aprila 2016,

* Jezik postopka: angleščina.

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 6. maja 2016,

na podlagi pisnega vprašanja, ki ga je Splošno sodišče naslovilo na stranke, in njihovih odgovorov na to vprašanje, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 12. in 20. aprila 2017,

na podlagi obravnave z dne 15. junija 2017

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- 1 Intervenientka, družba Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), je 10. maja 2010 na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1) (ki je bila nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)) pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije.
- 2 Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo – po zožitvi seznama v postopku pred EUIPO – v razrede 29, 30 in 32 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in so opisani za vsak razred tako:
 - razred 29: „Jogurti, meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, marmelade, sadje, konzervirano, jajca, konzervirana in zelenjava v kislu ali slanici; solate v kislu, krompirček, pečen“;
 - razred 30: „Kava, čaj, kakav, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki, moka in izdelki iz žitaric, slaščice, bonboni, sladoled, med, melasni sirup, testo, moka, pekovski kvas, pecilni prašek, sol, gorčica, kis, poper, omake (začimbe), začimbe, zlasti razen peciva in pekovskih izdelkov, led, čokolada, žvečilni gumi, vse vrste predjedi iz koruze in pšenice, s posebno izjemo peciva in pekovskih izdelkov“;

– razred 32: „Mineralna in naravna voda, ječmenova pijača, brezalkoholno pivo, brezalkoholne gazirane pijače vseh vrst in okusov, zlasti z okusom (kole - ananasa - manga - pomaranče - limone - brez okusa - jabolk - sadnega koktajla - tropskega sadja - energijske pijače - jagode - sadja - limonade - granatnega jabolka), in vse vrste brezalkoholnih naravnih sadnih pijač (jabolko - limona - pomaranča - sadje - koktajl - granatno jabolko, ananas, mango) in brezalkoholni sadni koncentraciji in koncentraciji za izdelavo brezalkoholnih sokov vseh vrst, praški in drobljeno sadje za izdelavo brezalkoholnega sirupa“.

4 Prijava znamke Evropske unije je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 128/2010 z dne 14. julija 2010.

5 Družba The Coca-Cola Company, tožeča stranka, je 14. oktobra 2010 v skladu s členom 41 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 46 Uredbe 2017/1001) vložila ugovor zoper registracijo znamke, prijavljene za proizvode iz točke 3 zgoraj.

6 Ugovor je temeljil, prvič, na štirih prejšnjih figurativnih znamkah Evropske unije, navedenih spodaj:

– znamka, registrirana pod številko 8792475:



– znamka, registrirana pod številko 3021086:



– znamka, registrirana pod številko 2117828:



– znamka, registrirana pod številko 2107118:



7 Te štiri prejšnje figurativne znamke Evropske unije so med drugim označevale proizvode in storitve, in

sicer prva znamka iz razredov 30, 32 in 33, druga znamka iz razreda 32, tretja znamka iz razredov 32 in 43 ter četrta znamka iz razredov 32 in 33, ter so za vsako od teh znamk in za vsakega od teh razredov ustrezale temu opisu:

- za znamko Evropske unije št. 8792475:
 - razred 30: „Kava, čaj, kakav, sladkor, riž, tapioka, sago, kavni nadomestki; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in slaščice, sladoled; med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, omake (začimbe); začimbe; led“;
 - razred 32: „Piva; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“;
 - razred 33: „Alkoholne pijače (razen piva)“;
 - za znamko Evropske unije št. 3021086: „Pijače, in sicer pitna voda, aromatizirana voda, mineralne vode in sodavice; druge brezalkoholne pijače, kot so brezalkoholne pijače, energijski napitki in napitki za športnike; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi, koncentradi in praški za pripravo pijač, kot so aromatizirane vode, mineralne vode in sodavice, osvežilne pijače, energijski napitki, napitki za športnike, sadne pijače in sadni sokovi“ iz razreda 32;
 - za znamko Evropske unije št. 2117828:
 - razred 32: „Piva; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“;
 - razred 43: „Nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve“;
 - za znamko Evropske unije št. 2107118:
 - razred 32: „Piva; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“;
 - razred 33: „Alkoholne pijače (razen piva)“.
- 8 Ugovor je temeljil, drugič, na prejšnji figurativni znamki Združenega kraljestva, registrirani pod številko 2428468, navedeni spodaj:



- 9 Ta prejšnja figurativna znamka Združenega kraljestva je med drugim označevala proizvode iz razreda 32, ki ustrezajo temu opisu: „Piva; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi in drugi pripravki za proizvodnjo pijač“.
- 10 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe 2017/1001) in člena 8(5) iste uredbe (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001).
- 11 V postopku z ugovorom je tožeča stranka predložila dokaze, ki naj bi po njenem mnenju dokazovali, da je intervenientka komercialno uporabljala znamko, katere registracija se zahteva. Ti dokazi so zajemali izjavo priče R., takratne pravne svetovalke tožeče stranke, z dne 23. februarja 2011, ki je tej izjavi

priložila posnetke zaslonov s spletnega mesta intervenientke „www.mastercola.com“, natisnjene 16. februarja 2011. Ti posnetki zaslonov naj bi dokazovali, da je intervenientka pri trgovanju med drugim uporabljala prijavljeno znamko v taki obliki:



- 12 Oddelek za ugovore je 26. septembra 2011 v celoti zavrnil ugovor.
- 13 Tožeča stranka je 17. oktobra 2011 na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali člani od 66 do 71 Uredbe 2017/1001) pri EUIPO vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 14 Drugi odbor za pritožbe EUIPO je z odločbo z dne 29. avgusta 2012 (v nadaljevanju: prva odločba) pritožbo zavrnil. Po eni strani je v zvezi z razlogom za ugovor iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 ugotovil, da na prvi pogled nasprotujoča si znaka sploh nista podobna, zaradi česar med njima – kljub temu da sta zadevna proizvoda enaka – ne obstaja verjetnost zmede. Po drugi strani je v zvezi z razlogom za ugovor iz člena 8(5) iste uredbe ugotovil, da zaradi tega, ker znaka nista podobna, ni izpolnjen prvi pogoj za uporabo tega člena, to je obstoj povezave med prijavljeno in prejšnjo znamko. Poleg tega je zavrnil dokaze, ki jih je predložila tožeča stranka (glej točko 11 zgoraj), ker naj bi bilo mogoče v okviru tega člena upoštevati le uporabo znamke, katere registracijo je zahtevala intervenientka.
- 15 Tožeča stranka je 5. novembra 2012 pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev prve odločbe. Tožeča stranka je v utemeljitev tožbe v bistvu navedla en sam tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 in se deli na dva dela. V prvem delu je EUIPO očitala, da je presojo podobnosti nasprotujočih si znamk na podlagi člena 8(1)(b) navedene uredbe združil s presojo obstoja povezave med navedenimi znamkami na podlagi člena 8(5) te uredbe. V drugem delu je EUIPO očitala, da ni upošteval dokazov v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke, ki so bili upoštevni za dokazovanje namena intervenientke, da nezakonito izkorišča ugled prejšnjih znamk.
- 16 Splošno sodišče je s sodbo z dne 11. decembra 2014, Coca-Cola/UUNT – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062), prvo odločbo razveljavilo.
- 17 Splošno sodišče je v zvezi s prvim delom edinega tožbenega razloga v točkah 34 in 35 sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), najprej spomnilo, da je obstoj podobnosti med nasprotujočimi si znaki pogoj za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, s čimer je zavrnilo očitke tožeče stranke v tem smislu. Splošno sodišče je nato v točki 64 te sodbe ugotovilo, da imata nasprotujoča si znaka, poleg očitnih vizualnih razlik, elemente vizualne podobnosti, ki se ne nanašajo le na „repek“, ki podaljšuje njuni začetnici „c“ oziroma „m“ v loku v obliki podpisa, temveč tudi na to, da je v obeh uporabljena enaka različica pisave, ki se v sodobnem poslovnem življenju ne uporablja prav pogosto, to je različica pisave Spencerian, ki jo upoštevni potrošnik zaznava v njeni celoti. Splošno sodišče je v točki 70 te sodbe na podlagi celovite presoje elementov podobnosti in razlik ugotovilo, da so si nasprotujoči si znaki vsaj štirih prejšnjih figurativnih znamk Coca-Cola in prijavljene znamke malo podobni, saj so elementi njihovih fonetičnih in pomenskih razlik, kljub elementom vizualnih razlik, izravnani z elementi splošne vizualne podobnosti, ki so bolj izraziti. Nasprotno pa se prejšnja znamka Združenega kraljestva, ob upoštevanju med drugim njene kratkosti, vizualno razlikuje od prijavljene znamke. Splošno sodišče je v točkah od 74 do 76 sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), ugotovilo, da so si nasprotujoči si znaki podobni do neke mere, ki je gotovo majhna, a kljub vsemu zadostna, da upoštevna javnost povezuje prijavljeno znamko in štiri prejšnje znamke Coca-Cola, tako da med njimi ustvari povezavo v smislu

navedenega člena. Zato je odbor za pritožbe pozvalo, naj preveri še druge pogoje za uporabo tega člena, zlasti obstoj verjetnosti, da bi uporaba prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnjih znamk.

- 18 Splošno sodišče je poleg tega v sodbi z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), menilo, da bi bilo primerno preizkusiti drugi del edinega tožbenega razloga z vidika upoštevnosti dokazov, ki jih je tožeča stranka predložila in jih je odbor za pritožbe zavrnil, to je posnetke zaslonov s spletne strani intervenientke „www.mastercola.com“ (glej točko 11 zgoraj). Splošno sodišče je v točkah od 86 do 88 te sodbe ugotovilo, da sodna praksa upoštevne elemente za presojo verjetnosti parazitstva – in sicer, ali gre za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk – nikakor ne omejuje le na prijavljeno znamko, temveč dovoljuje vse dokaze, s katerimi bi se olajšala preučitev možnosti v zvezi z nameni imetnika prijavljene znamke, in še zlasti upoštevanje dokazov v zvezi z dejansko komercialno rabo prijavljene znamke. Splošno sodišče pa je štelo, da so dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila v postopku z ugovorom, očitno upoštevni za ugotovitev verjetnosti parazitstva v obravnavanem primeru in je zato ugotovilo, da je odbor za pritožbe s tem, da je zavrnil te dokaze, storil napako. Zato je Splošno sodišče v točki 93 sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), odbor za pritožbe pozvalo, naj te dokaze upošteva pri preizkusu pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.
- 19 Predsedstvo odborov za pritožbe je z odločbo z dne 23. junija 2015, po sodbi z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), zadevo vrnilo v ponovno odločanje četrtemu odboru za pritožbe, pod opravilno številko R 1251/2015-4.
- 20 Četrty odbor za pritožbe je z odločbo z dne 2. decembra 2015 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) ponovno zavrnil pritožbo tožeče stranke zoper odločbo oddelka za ugovore, s katero je bil ugovor zavrjen.
- 21 Odbor za pritožbe je glede na to, da se je tožeča stranka pred Splošnim sodiščem odpovedala očitku, ki se nanaša na člen 8(1) Uredbe št. 207/2009 (sodba z dne 11. decembra 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 21), uvodoma ugotovil, da se tožba nanaša le še na ugovor, ki temelji na členu 8(5) te uredbe. Nato je ob upoštevanju razlikovanja med prijavljeno znamko in prejšnjo znamko Združenega kraljestva, ki ga je ugotovilo Splošno sodišče (sodba z dne 11. decembra 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 70), ugotovil, da ugovor v tem delu ni utemeljen. Poleg tega je ob upoštevanju ugotovitve Splošnega sodišča, da med prijavljeno znamko in štirimi prejšnjimi znamkami Coca-Cola obstaja povezava (sodba z dne 11. decembra 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 74), spomnil, da ni sporno, da imajo te prejšnje znamke ugled za „brezalkoholne pijače“, in navedel, da je edini pogoj za uporabo, ki ga je treba še preučiti, verjetnost, da se bo z uporabo prijavljene znamke neupravičeno izkoriščal ta ugled.
- 22 Odbor za pritožbe je v zvezi s pogojem, ki se nanaša na verjetnost neupravičenega izkoriščanja ugleda, spomnil, da je v prvi odločbi v bistvu ugotovil, da se dokazi – to je posnetki zaslonov s spletne strani intervenientke „www.mastercola.com“ (glej točko 11 zgoraj) – ne nanašajo na prijavljeno znamko in da jih zato ni upošteval. Vendar pa je dodal, da „[č]e bi se znamke, prikazane na zgornjih slikah, dejansko nanašale na predmet zadevne prijave, ne bi bilo nobenega dvoma, da bi bilo možno njeno registracijo preprečiti“ in da „[č]e pa bi se prijavljena znamka v obravnavani zadevi uporabljala na trgu, bi se bilo dejansko treba vprašati, ali bi se bilo mogoče uporabiti tega znaka izogniti“. Poleg tega je ugotovil, da „[i]z dokazov izhaja, da je [intervenientka] svoje pijače prodajala v steklenicah enakega videza, z enako podobo, enakim stilom pisave in enako embalažo, kot so steklenice, ki jih je [tožeča stranka] prodajala pod imenom Coca-Cola“.
- 23 Vendar je odbor za pritožbe menil, da imajo ti dokazi tako naravo, da z njimi ni mogoče utemeljiti ugovora, in zlasti ne obstoja verjetnosti parazitstva, v bistvu iz teh treh razlogov. Prvič, odbor za pritožbe je ugotovil, da iz teh dokazov ne izhaja, da je intervenientka v Evropski uniji uporabljala prikaz, uporabljen na njeni spletni strani „www.mastercola.com“. V utemeljitev te ugotovitve je

navedel, da je bila ta spletna stran v glavnem v arabščini, čeprav je bila ena stran tudi v angleščini, in da ni bilo nobene navedbe, ki bi kazala na možnost naročila prek spleta in dobave prodajanih izdelkov v Unijo. Drugič, odbor za pritožbe je ocenil, da le dejstvo, da je bila vložena prijava za znamko Evropske unije – katere prikaz se razlikuje od prikaza na spletni strani intervenientke – ne pomeni, da je nameravala ta svoje proizvode v Uniji oglaševati na enak način, kot je to počela v Siriji in na Bližnjem vzhodu. Odbor za pritožbe je med drugim zatrjeval, da ni bil seznanjen s tem, kdo je imetnik pravic v teh državah, in da tožeča stranka ni trdila, da so bile njene pravice v tej regiji kršene. Tretjič, odbor za pritožbe je menil, da tožeča stranka tudi ni navedla katera konkretna podoba naj bi bila prenesena iz štirih prejšnjih znamk Coca-Cola na zadevno prijavo v Uniji ali izven Unije, zlasti za proizvode iz razredov 29 in 30, pa tudi za pijače iz razreda 32. Po njegovem mnenju tako s predloženimi dokazi ni mogoče jasno dokazati, kakšen pomen ima Coca-Cola. Odbor za pritožbe je navedel, da je na podlagi člena 76 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 95 Uredbe 2017/1001) vezan na argumente strank, zato ni njegova naloga, da bi sam poskušal pridobiti te argumente. Poleg tega je odbor za pritožbe analogen argument uporabil za presojo verjetnosti oslabitve ali očrnitve. Odbor za pritožbe je nazadnje ob upoštevanju vseh predloženih dokazov ocenil, da ugovor ni utemeljen in je pritožbo zavrnil.

Predlogi strank

24 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- izpodbijano odločbo razveljavi;
- EUIPO in intervenientki naloži, naj nosita svoje stroške in stroške, ki jih je tožeča stranka imela na vseh stopnjah postopka z ugovorom in s pritožbo, vključno s stroški tega postopka.

25 EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

26 Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

- tožbo zavrne;
- tožeči stranki naloži plačilo stroškov, ki jih je imela intervenientka pred EUIPO in pred Splošnim sodiščem.

Pravo

27 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe v bistvu navaja dva tožbena razloga, ki se nanašata na kršitev člena 8(5) oziroma člena 65(6) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 72(6) Uredbe 2017/1001). S prvim tožbenim razlogom EUIPO očita, da ni upošteval dokazov, s katerimi se dokazuje namen intervenientke v zvezi z uporabo prijavljene znamke in tako obstoj verjetnosti, da bo uporaba te znamke brez upravičenega razloga neupravičeno izkoristila razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk. Z drugim tožbenim razlogom EUIPO očita, da ni izvršil izreka sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), oziroma vsaj, da ga ni izvršil ustrezno.

28 EUIPO in intervenientka predlagata zavrnitev teh dveh tožbenih razlogov.

29 Uvodoma je treba ugotoviti, da ni treba preizkusiti presoje odbora za pritožbe v zvezi z upoštevnostjo in enakostjo proizvodov, na katere se nanašata nasprotujoči si znamki (sodba z dne 11. decembra 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 22), ki ji stranke niso oporekale. Nato je treba ugotoviti, da je tožeča stranka izrecno soglašala z izpodbijano odločbo v različnih delih, vključno z zožitvijo obsega pritožbe na ugovor na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, ki izhaja iz točke 21 sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), in s presojo dejstev, ki jo je odbor za pritožbe opravil, prvič, v zvezi z obstojem podobnosti in povezave med štirimi prejšnjimi znamkami Coca-Cola in prijavljeno znamko, ki izhaja iz točke 74 sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), in drugič, glede tega, da imajo te prejšnje znamke ugled za brezalkoholne pijače iz razreda 32. Nazadnje je mogoče ugotoviti, da tožeča stranka ne izpodbija zavrnitve pritožbe in ugovora na podlagi prejšnje znamke Združenega kraljestva, kar izhaja iz točke 70 sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 70) (glej točko 21 zgoraj).

30 Splošno sodišče meni, da je treba drugi tožbeni razlog obravnavati pred prvim.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 65(6) Uredbe št. 207/2009

31 Tožeča stranka v drugem tožbenem razlogu trdi, da odbor za pritožbe ni sprejel ukrepov za izvršitev sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), kar je kršitev člena 65(6) Uredbe št. 207/2009. Navaja, da je Splošno sodišče v sodbi z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), ugotovilo, da so dokazi v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke očitno upoštevni, pri čemer se je „popolnoma zavedalo geografskega območja uporabe“ teh dokazov, saj je to vprašanje intervenientka v upravnem postopku izpostavila v izjavi z dne 9. maja 2012, ki je torej spadala med dokumente, ki so bili predloženi Splošnemu sodišču. Po njenem mnenju bi se moral odbor za pritožbe omejiti na presojo vprašanja neupravičenega izkoriščanja na podlagi ugotovitev Splošnega sodišča o upoštevnosti dokazov v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke. Odbor za pritožbe naj bi torej napačno zavrnil te dokaze zaradi njihovega geografskega območja uporabe.

32 EUIPO trditvam tožeče stranke nasprotuje. Treba je sicer spomniti, da odbor za pritožbe najprej napačno ni upošteval teh dokazov. Vendar pa trdi, da Splošno sodišče, ker ni opravilo presoje na podlagi teh dokazov, na njihovi podlagi ni moglo odločiti o neupravičenem izkoriščanju. Zato Splošno sodišče poziva, naj pojasni, ali je bilo vprašanje o uporabi prijavljene znamke v Uniji ali zunaj nje pred Splošnim sodiščem ob izdaji sodbe obravnavano.

33 Intervenientka navaja, da je odbor za pritožbe dejansko upošteval posnetke z njene spletne strani in je po njihovi preučitvi pravilno ugotovil, da na njihovi podlagi ni mogoče dokazati verjetnosti posega v pravice tožeče stranke. Po njenem mnenju odbor za pritožbe ni bil dolžan ugotoviti, da posnetki s te strani dokazujejo navedbe tožeče stranke.

34 Spomniti je treba, da je v okviru tožbe, ki je pri sodišču Unije vložena zoper odločbo odbora za pritožbe EUIPO, ta na podlagi člena 266 PDEU in člena 65(6) Uredbe št. 207/2009 dolžan storiti vse, kar je potrebno za izvršitev morebitne razveljavitvene sodbe sodišča Unije.

35 V skladu z ustaljeno sodno prakso Splošno sodišče EUIPO ne more nalagati odredb, pač pa mora ta, če je to potrebno, ukrepati v skladu z izrekom in obrazložitvijo sodb Splošnega sodišča (sodbe z dne 31. januarja 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UUNT (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, točka 33; z dne 13. junija 2007, IVG Immobilien/UUNT (I), T-441/05, EU:T:2007:178, točka 13, in z dne 6. oktobra 2011, Bang & Olufsen/UUNT (prikaz zvočnika), T-508/08, EU:T:2011:575, točka 31).

36 V tej zadevi je treba uvodoma spomniti, da se upoštevni del na strani 12 stališč intervenientke glede pritožbe (pred odborom za pritožbe) z dne 9. maja 2012 glasi tako:

„[...] figurativna znamka [Evropske unije] Master se uporablja na različnih proizvodih na način, ki ni v ničemer podoben načinu, na kakršen se tržijo proizvodi Coca-Cola. Treba je poudariti, da [...] figurativna znamka [Evropske unije] Master ni podobna znamkam Coca-Cola. Poleg tega ni [tožeča stranka] nikoli dokazala, da uporaba te znamke v Uniji izkorišča [njene] oglaševalske dejavnosti.“

37 V zvezi s tem je treba ugotoviti, kot navaja EUIPO, da se intervenientka v zgoraj omenjenih stališčih ni opredelila glede zadevnih dokazov, to je glede posnetkov s spletne strani „www.mastercola.com“, ki so bili priloženi pričanju R. z dne 23. februarja 2011 (glej točko 11 zgoraj). Tako je treba šteti, da je treba to izjavo intervenientke, da v Uniji parazitstvo ni bilo dokazano, razlagati kot trditev, da prijavljene znamke v Uniji ni nikoli uporabljala. Zato je treba ugotoviti, da se intervenientka ni izrekla glede geografskega območja uporabe teh dokazov.

38 Poleg tega se niti oddelek za ugovore niti drugi odbor za pritožbe v prvi odločbi glede tega nista izrekla.

39 Iz zgoraj navedenega izhaja, da o vprašanju geografskega območja uporabe teh dokazov stranki v upravnem postopku nista razpravljali in ga odbor za pritožbe v prvi odločbi tudi ni preučil.

40 Iz tega izhaja, da to vprašanje ni bilo predloženo Splošnemu sodišču in ni bilo predmet spora pred tem sodiščem, ko je izdalo sodbo z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

41 Zato se Splošno sodišče v sodbi z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), ni moglo izreči o vprašanju geografskega območja uporabe teh dokazov.

42 Splošno sodišče je v točkah 89 in 90 sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), presodilo, da so dokazi v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke, kot so tisti, ki jih je tožeča stranka predložila med postopkom z ugovorom, očitno dokazi, ki so upoštevni za ugotovitev verjetnosti parazitstva v obravnavanem primeru. Na podlagi tega je ugotovilo, da je odbor za pritožbe napravil napako s tem, da teh dokazov v obravnavanem primeru ni upošteval pri uporabi člena 8(5) Uredbe št. 207/2009.

43 Kot pa pravilno navaja EUIPO, Splošno sodišče, ker ni samo presojalo teh dokazov, zlasti geografskega območja njihove uporabe, tudi ni moglo odločiti o vprašanju, ali dokazujejo neupravičeno izkoriščanje ugleda prejšnjih znamk.

44 Poleg tega Splošno sodišče ne bi moglo odločiti o vprašanju, ki ga odbor za pritožbe ni obravnaval, ne da bi s tem nadomestilo obrazložitev, s čimer bi prekoračilo meje svojega nadzora nad zakonitostjo v nasprotju s sodno prakso.

45 Zato je Splošno sodišče v točkah 92 in 93 sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), presodilo:

„Vendar pa, kakor je bilo poudarjeno v točki 75 zgoraj, ker odbor za pritožbe vprašanja morebitnega neupravičenega izkoriščanja, ki se nanaša na razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk, ni preučil, ga tudi Splošno sodišče ne more prvič preizkusiti v okviru nadzora zakonitosti izpodbijane odločbe [v tem smislu glej sodbe z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT, C-263/09 P, EU:C:2011:452, točki 72 in 73; z dne 14. decembra 2011, Völk/UUNT – Marker Völk (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, točka 63, in z dne 29. marca 2012, You-Q/UUNT – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, točka 75 in navedena sodna praksa].

Odbor za pritožbe bo moral torej pri preučitvi pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 (glej točko 76 zgoraj) upoštevati dokaze v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke, kakršni so tisti, ki jih je tožeča stranka predložila med postopkom z ugovorom.“

- 46 Tako je Splošno sodišče odboru za pritožbe naložilo, naj sam presodi te dokaze ob preizkusu pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, ne da bi ga pri tem vezalo z določeno presojo.
- 47 Treba pa je ugotoviti, da je odbor za pritožbe v točkah od 27 do 33 izpodbijane odločbe v skladu s sodbo z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), pravilno upošteval te upoštevne dokaze, pri čemer jih ni zavrnil kot v prvi odločbi, in je ob preizkusu pogojev za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, zlasti pogoja verjetnosti neupravičenega izkoriščanja, opravil presojo njihovega področja uporabe in dokazne vrednosti.
- 48 Zato odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da ni sprejel ukrepov za izvršitev sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), in da je pri tem kršil člen 65(6) Uredbe št. 207/2009.
- 49 Zaradi tega je treba drugi tožbeni razlog zavrniti.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009

- 50 Tožeča stranka v prvem tožbenem razlogu trdi, da je odbor za pritožbe s tem, da dokazov v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke ni upošteval zaradi tega, ker se noben od teh dokazov ne nanaša na Evropsko unijo, kršil člen 8(5) Uredbe št. 207/2009. Po njenem mnenju bi moral odbor za pritožbe obstoj verjetnosti neupravičenega izkoriščanja presojati na podlagi teh upoštevni dokazov in ugotoviti, da zaradi uporabe prijavljene znamke obstaja vsaj velika verjetnost neupravičenega izkoriščanja štirih prejšnjih znamk Coca-Cola. V zvezi s tem v bistvu navaja dva očitka.
- 51 Tožeča stranka v prvem očitku odboru za pritožbe očita, da teh dokazov ni upošteval ustrezno in skladno s sodbo z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). Meni, da je bilo vprašanje geografskega območja uporabe teh dokazov že predloženo Splošnemu sodišču, ki je kljub temu ugotovilo, da so očitno upoštevni, kar bi moral odbor za pritožbe upoštevati.
- 52 Tožeča stranka v drugem očitku navaja, da je odbor za pritožbe vsekakor storil napako s tem, da ni upošteval logičnih sklepov, ki izhajajo iz teh dokazov. Po njenem mnenju bi moralo to, da intervenientka dejansko uporablja prijavljeno znamko z določenim prikazom in jo je namenoma izbrala za območje zunaj Unije, nujno voditi do logičnega sklepa, da obstaja velika verjetnost, da bo to znamko enako uporabljala znotraj Unije. To naj bi veljalo še bolj, če – kot v tem primeru – po eni strani dokazi ne omogočajo sklepa, da spletna stran „www.mastercola.com“ ni namenjena potrošnikom v Uniji, in je po drugi strani intervenientka prijavljeno znamko izrecno zahtevala zaradi uporabe v Uniji.
- 53 Tožeča stranka na podlagi tega sklepa, da dokazi v zvezi z uporabo prijavljene znamke zadostujejo za dokaz namena intervenientke, da bo parazitsko izkoriščala ugled njenih znamk. Po njenem mnenju bi moral odbor za pritožbe ugotoviti, bodisi kot dejstvo bodisi kot logičen sklep, da ima intervenientka namen, da v Unijo prenese podobo prejšnjih znamk tožeče stranke na proizvode, opremljene z znamko, ki jo uporablja, ali veliko verjetnost, da to stori.
- 54 EUIPO argumentom tožeče stranke nasprotuje. Najprej navaja, da je odbor za pritožbe pri izvrševanju sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), te dokaze upošteval. Tako je ugotovil, da iz teh dokazov ne izhaja, da se je prikaz na spletni strani „www.mastercola.com“ uporabljal v Uniji.

- 55 Nato je EUIPO presodil, da je treba odgovoriti na vprašanje, ali uporaba prijavljene znamke na prikazani način lahko povzroči neupravičeno izkoriščanje. EUIPO se po eni strani strinja, da dokazi o dejanski uporabi kjer koli na svetu lahko pomenijo indic za način, kako se lahko prijavljena znamka uporablja v Uniji, tako da se lahko na podlagi take uporabe zunaj Unije presodi, ali lahko uporaba prijavljene znamke neupravičeno izkorišča ugled prejšnjih znamk. Po drugi strani EUIPO meni, da če bi presoja, ali je mogoče uporabo v Uniji šteti za katero od kršitev iz člena 8(5) Uredbe št. 207/2009, temeljila na uporabi v tretjih državah, bi to pomenilo, da ta presoja temelji na čisti špekulaciji. To naj bi še toliko bolj veljalo, ker naj bi imeli opisni elementi, ki se uporabljajo zunaj Unije, vendar niso del prijavljene znamke, to je rdeča etiketa, na kateri je izraz „Master Cola“ napisan z belimi črkami, značilna oblika steklenice in rdeč zamašek (v nadaljevanju: opisni elementi), pomembno vlogo pri zmožnosti javnosti, da prijavljeno znamko na parazitski način poveže z znamko tožeče stranke.
- 56 Po mnenju EUIPO razlogovanje odbora za pritožbe temelji na ideji, da je analiza člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 sicer usmerjena v prihodnost, vendar mora temeljiti na objektivnih elementih, in ne na hipotezah in špekulacijah. V obravnavanem primeru EUIPO sicer priznava, da bi bilo mogoče iz konkretne uporabe v Uniji sklepati na dejansko verjetnost, da bi uporaba prijavljene znamke lahko neupravičeno izkoriščala ugled prejšnjih znamk v Uniji. Vendar pa EUIPO meni, da na podlagi analize, ki temelji na uporabi zunaj Unije, ni mogoče z zadostno gotovostjo sklepati na način, kako se bo prijavljena znamka uporabljala na upoštevnem ozemlju, to je na ozemlju Unije. Po mnenju EUIPO bi lahko bila verjetnost premajhna. Ni namreč mogoče domnevati, da bo druga stranka v Uniji uporabila enako oglaševalsko strategijo kot v tretjih državah. Tako naj možnost uporabe prijavljene znamke v Uniji s specifično embalažo in barvami, ki so drugačne od tistih iz prijave znamke Evropske unije, ne bi mogla zadostovati za utemeljitev zahtevka tožeče stranke. Z drugimi besedami, uporabe omenjenih opisnih elementov zunaj Unije ni mogoče izenačiti z „namenom“, da se prijavljena znamka na enak način uporablja v Uniji.
- 57 Poleg tega EUIPO trdi, da bi se razvrednotilo načelo teritorialnosti, če bi odločba v zvezi z uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 temeljila na dejanjih, ki so se zgodila zunaj ozemlja Unije. EUIPO navaja, da v skladu s Pariško konvencijo za varstvo industrijske lastnine z dne 20. marca 1883, kakor je bila revidirana in spremenjena, registracija ali uporaba znamke v eni državi le v izjemnih okoliščinah učinkuje v drugi državi, na primer kadar se sklicuje na prednostno pravico ali kadar se sklicuje na znak, ki ima ugled v eni državi, iz znamke, ki se uporablja ali je registrirana v drugi državi (člen 4 oziroma člen 6a Pariške konvencije). Kot vsako izjemo naj bi jo bilo treba razlagati ozko, tako da naj bi bilo – ker v Pariški konvenciji ali v Uredbi št. 207/2009 ni nobene posebne določbe, iz katere bi izhajalo nasprotno – nemogoče zavrniti registracijo znamke Unije na podlagi dejanj, izvedenih zunaj ozemlja Unije.
- 58 EUIPO nazadnje navaja, da tožeča stranka glede različnih vidikov ni navedla nobenega dokaza. Tako naj ne bi nikjer navedla števila potrošnikov Unije, ki naj bi obiskali spletno stran „www.mastercola.com“, da bi se pridobile informacije o uporabi znamke v prikazu, ki še poudarja podobnosti. Bolj na splošno, predložila naj ne bi nobenega dokaza, da se ali da se bo zadevni prikaz uporabljal v Uniji in da ga intervenientka izkorišča ali ga bo izkoriščala v Uniji. EUIPO navaja, da tudi če bi bilo mogoče z razumno gotovostjo sklepati, da se bo prijavljena znamka uporabljala v isti obliki kot na omenjeni spletni strani, z opisnimi elementi, naj to ne bi zadostovalo za dokaz o izkoriščanju s strani intervenientke. Tožeča stranka naj namreč ne bi navedla, katera konkretna podoba bi se lahko prenesla iz štirih prejšnjih znamk Coca-Cola na prijavljeno znamko, v Uniji ali zunaj Unije, zlasti v zvezi s proizvodi iz razredov 29 in 30, pa tudi v zvezi s pijačami iz razreda 32. V zvezi s tem EUIPO navaja, da tožeča stranka ne prereka trditve iz izpodbijane odločbe, da v zvezi s proizvodi iz razredov 29 in 30 ni navedla nobenega argumenta ali dokaza v zvezi z morebitnim prenosom podobe iz teh znamk Coca-Cola. EUIPO dodaja, da nobeden od proizvodov iz razredov 29 in 30 ni osvežilna pijača, za katero imajo prejšnje znamke ugled.

- 59 Intervenientka nasprotuje trditvam tožeče stranke. Najprej trdi, da znamka, ki je prikazana na posnetkih z njene spletne strani „www.mastercola.com“, ni znamka Master, ki je napisana z latinskimi in arabskimi črkami črne barve, temveč znamka Master Cola, ki je napisana z latinskimi črkami bele barve. Po njenem mnenju uporaba druge znamke, kakršna je Master Cola, v tej zadevi ni upoštevana.
- 60 Nato intervenientka navaja, da ni dokazano, da se prikaz z njene spletne strani „www.mastercola.com“ uporablja v Uniji. Enako kot odbor za pritožbe meni, da le prijava za znamko Unije – katere prikaz se razlikuje od prikaza na njeni spletni strani – ne pomeni, da namerava svoje proizvode v Uniji oglaševati na enak način, kot to počne v Siriji in na Bližnjem vzhodu. V nobenem primeru pa naj tožeča stranka ne bi zatrjevala, da so bile njene pravice v tej regiji kršene.
- 61 Intervenientka nazadnje navaja, da tožeča stranka tudi ni navedla, katera konkretna podoba bi se lahko prenesla iz štirih prejšnjih znamk Coca-Cola na prijavljeno znamko, v Uniji ali zunaj Unije.
- 62 Na podlagi tega intervenientka sklepa, da je dokazano, da ni imela nobenega namena kakor koli izkoriščati štiri prejšnje znamke Coca-Cola in njihov ugled. Po njenem mnenju si „ni mogoče zamisliti“, da bi se s prijavo znamke, ki je sestavljena iz elementa „master“, zapisanega s črno in belo ter ki poleg tega vsebuje besedilo v arabščini, lahko neupravičeno izkoristilo ugled tožeče stranke.

Povzetek sodne prakse in uvodne ugotovitve

- 63 Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 določa, da „[p]oleg tega blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka [Evropske unije], če prejšnja blagovna znamka uživa ugled v [Uniji] in če ima prejšnja nacionalna blagovna znamka ugled v zadevni državi članici, in če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke“.
- 64 Iz besedila člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 je razvidno, da je njegova uporaba odvisna od naslednjih pogojev: prvič, od enakosti ali podobnosti nasprotujočih si znamk; drugič, od obstoja ugleda prejšnje znamke, navedene v ugovoru, in tretjič, od obstoja tveganja, da bi se z uporabo prijavljene znamke brez upravičenega razloga izkoristil ali oškodoval razlikovalni učinek ali ugled prejšnje znamke. Ti pogoji so kumulativni in neizpolnitev enega od njih zadostuje, da se navedena določba ne uporabi (glej sodbo z dne 11. decembra 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 25 in navedena sodna praksa).
- 65 V zvezi s tretjim pogojem je treba opozoriti, da gre za verjetnost neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega značaja ali ugleda prejšnje znamke zlasti v primerih poskusov očitnega izkoriščanja in parazitstva ugledne znamke, zato se uporablja pojem „verjetnost parazitstva“. Povedano drugače, gre za verjetnost, da se podoba ugledne znamke ali značilnosti, ki jih ta prikazuje, prenesejo na proizvode, na katere se nanaša prijavljena znamka, tako da se njihovo trženje olajša z miselnim povezovanjem s prejšnjo ugledno znamko (glej sodbo z dne 11. decembra 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 82 in navedena sodna praksa; glej v tem smislu tudi sodbo z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 41).
- 66 Za ugotovitev, ali se z uporabo znaka neupravičeno izkorišča razlikovalni značaj ali ugled znamke, je treba opraviti celovito presojo, ki upošteva vse ustrezne dejavnike obravnavanega primera, predvsem pa intenzivnost ugleda ter stopnjo razlikovalnega značaja znamke, stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter naravo in stopnjo bližine zadevnih proizvodov ali storitev. V zvezi z intenzivnostjo ugleda in stopnjo razlikovalnega značaja znamke je Sodišče razsodilo, da večja ko bosta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje bo priznati obstoj kršitve. Iz sodne prakse prav tako izhaja, da hitreje in močnejše ko se ob znaku sproži misel na znamko, večja je verjetnost, da sedanja ali

prihodnja uporaba znaka neupravičeno izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled znamke (sodba z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točka 44 in navedena sodna praksa; glej v tem smislu tudi sodbo z dne 11. decembra 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 27 in navedena sodna praksa).

- 67 Imetnik prejšnje znamke, ki se sklicuje na člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, mora dokazati, da bi uporaba poznejše znamke neupravičeno izkoriščala razlikovalni učinek ali ugled njegove prejšnje znamke. Imetniku prejšnje znamke za to ni treba dokazati obstoja dejanske in sedanje kršitve njegove znamke, kar potrjuje tudi uporaba pogojnika v tej določbi. Imetniku prejšnje znamke namreč ni treba – kadar se predvidi, da bo taka kršitev izhajala iz uporabe, ki jo lahko pri svoji znamki izvaja imetnik poznejše znamke – počakati na to dejansko uresničitev, da bi se lahko prepovedala navedena uporaba. Vendar mora imetnik prejšnje znamke dokazati obstoj elementov, iz katerih je mogoče sklepati na veliko verjetnost za nastanek take kršitve v prihodnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 22. maja 2012, Environmental Manufacturing/UUNT – Wolf (upodobitev volčje glave), T-570/10, EU:T:2012:250, točka 51 in navedena sodna praksa), ali, z drugimi besedami, predložiti dokaze, ki omogočajo *prima facie* ugotovitev gotovega tveganja za izkoriščanje ali oškodovanje brez upravičenega razloga v prihodnosti (glej sodbo z dne 7. oktobra 2015, Panrico/UUNT – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, neobjavljena, EU:T:2015:751, točka 76 in navedena sodna praksa).
- 68 V skladu z ustaljeno sodno prakso se lahko o verjetnosti parazitstva ter verjetnosti oslabitve ali očrnitve sklepa med drugim na podlagi logičnih sklepanj – če ta niso omejena zgolj na domneve – ki izhajajo iz analize verjetnosti in upoštevajo običajne prakse v upoštevni gospodarski panogi ter vse druge okoliščine obravnavanega primera (sodba z dne 22. maja 2012, upodobitev volčje glave, T-570/10, EU:T:2012:250, točka 52; glej tudi sodbo z dne 11. decembra 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 84 in navedena sodna praksa).
- 69 Sodišče je zlasti presodilo, da je treba pri splošni presoji, da se ugotovi, ali gre za neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke, med drugim upoštevati dejstvo, da je bil namen uporabe škatlic in stekleničk, podobnih škatlicam in stekleničkam imitiranih parfumov, pridobitev ugodnosti pri oglaševanju zaradi razlikovalnega značaja in ugleda znamk, pod katerimi so se ti parfumi tržili. Sodišče je poleg tega presodilo, da kadar se tretja oseba poskuša z uporabo ugledni znamki podobnega znaka obesiti na njen ugled – in sicer zaradi pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke brez kakršnega koli finančnega nadomestila in brez tovrstnega lastnega truda – je treba korist, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda navedene znamke (sodbi z dne 18. junija 2009, L'Oréal in drugi, C-487/07, EU:C:2009:378, točki 48 in 49, ter z dne 11. decembra 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, točka 85).
- 70 Nazadnje, Splošno sodišče je že večkrat presodilo, da je zlasti v primeru ugovora, ki temelji na znamki, ki uživa izjemno velik ugled, mogoče, da je verjetnost prihodnjega nehipotetičnega tveganja oškodovanja ali neupravičenega izkoriščanja s strani prijavitelne znamke tako očitna, da se ugovarjajoči stranki v ta namen ni treba sklicevati na kako drugo dejstvo niti navesti dokazov o obstoju takega dejstva (glej v tem smislu sodbi z dne 22. marca 2007, Sigla/UUNT – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, točka 48, in z dne 27. oktobra 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, neobjavljena, EU:T:2016:631, točka 63).
- 71 Na podlagi tega je treba preizkusiti, ali je odbor za pritožbe pravilno ocenil, da pogoji za uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v tej zadevi niso izpolnjeni.
- 72 Najprej je treba zavrnilo prvi očitke tožeče stranke. V točkah od 34 do 49 zgoraj je bilo namreč presojeno, da je odbor za pritožbe sprejel ukrepe za izvršitev sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), tako da je upošteval dokaze v zvezi s komercialno uporabo prijavitelne znamke.

73 Nato je treba preizkusiti drugi očitek tožeče stranke v zvezi z obstojem verjetnosti neupravičenega izkoriščanja ugleda prejšnjih znamk in, še prej, nekatere argumente EUIPO in intervenientke v zvezi s tem.

Upoštevanje uporabe sestavljene znamke, ki vsebuje prijavljeno znamko

74 Intervenientka trdi, da znamka, ki je prikazana na posnetkih z njene spletne strani „www.mastercola.com“, ni prijavljena znamka, to je Master, temveč druga znamka, Master Cola, katere uporaba v tej zadevi ni upoštevana.

75 Iz sodne prakse Sodišča glede pridobitve razlikovalnega učinka znamke z uporabo in ohranitve znamke z dokazom resne in dejanske uporabe izhaja, da sta s pojmom „uporaba“ znamke v smislu tega izraza na splošno zajeti tudi neodvisna uporaba te znamke in njena uporaba kot sestavni del druge znamke, ki je obravnavana kot celota ali v kombinaciji z njo. Sodišče je pojasnilo tudi, da se mora registrirana znamka, ki se uporablja le kot del sestavljene znamke ali skupaj z drugo znamko, še naprej zaznavati kot označba porekla zadevnega proizvoda (glej v tem smislu sodbe z dne 7. julija 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, točki 29 in 30; z dne 18. aprila 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, točke 32, 35 in 36, ter z dne 18. julija 2013, Specsavers International Healthcare in drugi, C-252/12, EU:C:2013:497, točki 23 in 26).

76 V obravnavni zadevi je treba ugotoviti, da je beseda „master“ razlikovalen in prevladujoč element znamke Master Cola, ki jo intervenientka na spletni strani „www.mastercola.com“ uporablja zlasti za pijače. V sestavljeni znamki Master Cola se tako element „master“ še naprej zaznava kot označba porekla proizvodov intervenientke. Zato uporaba te besede kot sestavnega dela sestavljene znamke Master Cola pomeni uporabo znamke Master kot take.

77 Iz tega izhaja, da dokazov, pridobljenih s spletne strani intervenientke „www.mastercola.com“, ni mogoče zavrnilo le zaradi tega, ker je znamka, ki se na njih pojavlja, znamka Master Cola, in ne znamka Master samostojno. To velja še toliko bolj, ker prva v celoti vsebuje drugo.

78 Nasprotno, treba je šteti, kot je bilo razsojeno v sodbi z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), da se ti dokazi dejansko nanašajo na komercialno uporabo prijavljene znamke.

79 Odbor za pritožbe je torej pri izvrševanju sodbe z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), te dokaze pravilno upošteval.

Upoštevanje uporabe prijavljene znamke zunaj Evropske unije glede na načelo teritorialnosti

80 EUIPO trdi, da na podlagi dejanj, storjenih zunaj ozemlja Unije, ni mogoče zavrnilo registracije znamke Evropske unije. Po njegovem mnenju bi se razvrednotilo načelo teritorialnosti, če bi odločba v zvezi z uporabo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 temeljila na dejstvih, ki so se zgodila zunaj ozemlja Unije.

81 Treba je spomniti, da načelo teritorialnosti v pravu znamk pomeni, da pogoje za varstvo določa pravo države – ali unije držav – v kateri se znamka prijavi (glej v tem smislu sodbi z dne 22. junija 1994, IHT Internationale Heiztechnik in Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, točka 22, in z dne 13. septembra 2012, Protégé International/Komisija, T-119/09, neobjavljena, EU:T:2012:421, točka 78). Pojasniti je treba, da načelo teritorialnosti pomeni tudi, da je sodišče države ali unije držav pristojno (v celoti ali deloma) za obravnavanje kršitev, ki so bile storjene ali je grozila nevarnost, da bodo storjene na ozemlju te države ali te unije držav, pri čemer so tretje države izključene (glej v tem smislu sodbo z dne 12. aprila 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, točki 37 in 38).

- 82 V obravnavanem primeru je treba, prvič, ugotoviti, da je intervenientka vložila prijavo za znamko Evropske unije. V skladu z načelom teritorialnosti pravo Unije, zlasti Uredba št. 207/2009, določa pogoje za to varstvo.
- 83 Drugič, tožeča stranka je tej prijavi znamke Evropske unije ugovarjala na podlagi štirih prejšnjih znamk Evropske unije Coca-Cola. Na podlagi načela teritorialnosti so te znamke varovane v Uniji in se nanje lahko opira ugovor zoper prijavo poznejše znamke.
- 84 Nasprotno pa je treba ugotoviti, da se tožeča stranka ni sklicevala na morebitne prejšnje pravice, ki bi bile priznane v tretjih državah zunaj Unije. Trditev odbora za pritožbe v točki 29 izpodbijane odločbe, da ni bil seznanjen s tem, kdo je imetnik pravic v teh državah, in da tožeča stranka ni trdila, da so bile njene pravice v tej regiji kršene, torej ni upoštevna.
- 85 V zvezi s tem je treba zavrnilo tudi trditev EUIPO, da v skladu s členoma 4 in 6a Pariške konvencije registracija ali uporaba znamke v eni državi le v izjemnih okoliščinah učinkuje v drugi državi, na primer kadar se sklicuje na prednostno pravico ali kadar se sklicuje na znak, ki je znan v eni državi, iz znamke, ki se uporablja ali je registrirana v drugi državi. Sklicevanje na znano znamko v smislu Pariške konvencije sicer odstopa od načela teritorialnosti v tem smislu, da lahko na znamki, ki v Uniji ni prijavljena, temelji ugovor zaradi tega, ker je znana v tretji državi, ki je podpisnica te konvencije. Vendar pa v obravnavanem primeru tožeča stranka svoj ugovor opira na znamke Evropske unije, to je na štiri prejšnje znamke Coca-Cola, in ne na znamke, ki so znane v tretjih državah in niso prijavljene v Uniji. Zato v tem ni nobenega odstopanja od načela teritorialnosti.
- 86 Poleg tega je treba ugotoviti, da se te določbe Pariške konvencije nanašajo na morebitne prejšnje pravice, in ne na poznejše prijave znamke Evropske unije. Tako v ničemer ne prepovedujejo, da bi se pri dokazovanju obstoja razlogov za ugovor v Uniji upoštevalo, kako se v Uniji prijavljena znamka uporablja v tretji državi.
- 87 Tretjič, v obravnavani zadevi se tožeča stranka sklicuje na verjetnost neupravičenega izkoriščanja ugleda svojih prejšnjih znamk v Uniji, in ne zunaj nje. Na dejansko uporabo prijavljene znamke v tretjih državah se sklicuje le zato, da bi utemeljila logičen sklep v zvezi z verjetno komercialno uporabo prijavljene znamke v Uniji. Torej je ta navsezadnje vendarle pomembna.
- 88 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da načelo teritorialnosti v pravu znamk ne izključuje upoštevanja uporabe prijavljene znamke zunaj Evropske unije, da bi se tako utemeljil logični sklep v zvezi z verjetno komercialno uporabo prijavljene znamke v Uniji, z namenom ugotavljanja obstoja verjetnosti neupravičenega izkoriščanja ugleda prejšnje znamke Evropske unije v smislu člena 8(5) Uredbe št. 207/2009 v Uniji.
- 89 V obravnavani zadevi iz tega izhaja, da načelo teritorialnosti ne nasprotuje upoštevanju dokazov v zvezi z dejansko komercialno uporabo prijavljene znamke Master (v kombinaciji z besedo „cola“) v Siriji in na Bližnjem vzhodu, kakor so pridobljeni s spletne strani „www.mastercola.com“, ki je v glavnem v arabščini, z namenom ugotavljanja verjetnosti, da bo uporaba te znamke v Uniji v njej neupravičeno izkoriščala ugled štirih prejšnjih znamk Evropske unije Coca-Cola.

Presoja logičnih sklepov v zvezi z verjetnostjo parazitstva v Uniji

- 90 Odbor za pritožbe je v točki 27 izpodbijane odločbe ugotovil, da „[i]z dokazov izhaja, da je [intervenientka] svoje pijače prodajala v steklenicah enakega videza, z enako podobo, enakim stilom pisave in enako embalažo, kot so steklenice, ki jih je [tožeča stranka] prodajala pod imenom Coca-Cola“.

- 91 Vendar je odbor za pritožbe v točkah od 28 do 33 izpodbijane odločbe menil, da imajo ti dokazi tako naravo, da na njih ni mogoče utemeljiti ugovora, in zlasti ne obstoja verjetnosti parazitstva, v bistvu iz teh treh razlogov. Prvič, odbor za pritožbe je ugotovil, da iz teh dokazov ne izhaja, da je intervenientka v Uniji uporabljala prikaz, uporabljen na njeni spletni strani „www.mastercola.com“. V utemeljitev te ugotovitve je navedel, da je bila ta spletna stran v glavnem v arabščini, čeprav je bila ena stran tudi v angleščini, in da ni bilo nobene navedbe, ki bi kazala na možnost naročila prek spleta in dobave prodajanih izdelkov v Unijo. Drugič, odbor za pritožbe je ocenil, da le dejstvo, da je bila vložena prijava za znamko Evropske unije – katere prikaz se razlikuje od prikaza na spletni strani intervenientke – ne pomeni, da je nameravala ta svoje proizvode v Uniji oglaševati na enak način, kot je to počela v Siriji in na Bližnjem vzhodu. Tretjič, odbor za pritožbe je menil, da tožeča stranka tudi ni navedla, katera konkretna podoba bi lahko bila prenesena s prejšnjih znamk Coca-Cola na zadevno prijavo v Uniji ali zunaj Unije, zlasti za proizvode iz razredov 29 in 30, pa tudi za pijače iz razreda 32. Po njegovem mnenju tako s predloženimi dokazi ni mogoče jasno dokazati, kakšen pomen ima Coca-Cola. Odbor za pritožbe je navedel, da je na podlagi člena 76 Uredbe št. 207/2009 vezan na argumente strank, zato ni njegova naloga, da bi sam poskušal pridobiti te argumente.
- 92 Na prvem mestu je treba ugotoviti, da je ugotovitev odbora za pritožbe, da iz teh dokazov ne izhaja, da je intervenientka v Uniji uporabljala prikaz, uporabljen na njeni spletni strani „www.mastercola.com“, v tej zadevi brezpredmetna.
- 93 Treba je sicer priznati, da spletna stran „www.mastercola.com“, kakršna je trenutno, v glavnem ne meri na potrošnike iz Unije, glede na to, da se Unija na tej strani ne omenja, in glede na to, da je pretežno v arabščini. To velja kljub temu, da vsebuje element „.com“, kot je poudarila tožeča stranka, in kljub temu, da na naslovu <http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm> vsebuje stran v angleščini.
- 94 Vendar pa ta ugotovitev ne pomeni, da so posnetki s te strani neupoštevni. Na njih je namreč mogoče utemeljiti logičen sklep v zvezi z verjetno komercialno uporabo prijavljene znamke v Uniji, da bi se dokazal obstoj verjetnosti neupravičenega izkoriščanja v Uniji (glej točki 88 in 89 zgoraj).
- 95 EUIPO torej v točki 32 odgovora na tožbo upravičeno priznava, da dokazi o dejanski uporabi kjer koli na svetu lahko pomenijo indic o načinu, kako se lahko prijavljena znamka uporablja v Uniji, tako da se lahko na podlagi take uporabe zunaj Unije presodi, ali lahko uporaba prijavljene znamke neupravičeno izkorišča ugled prejšnjih znamk.
- 96 Splošno sodišče tako meni, da se lahko na podlagi zahteve za registracijo znamke Evropske unije načeloma logično sklepa, da ima imetnik znamke namen tržiti svoje proizvode ali storitve v Evropski uniji.
- 97 V obravnavani zadevi je torej mogoče logično predvideti, da bo intervenientka, če bo uspela registrirati prijavljeno znamko, svojo spletno stran prilagodila namenu, da svoje proizvode pod to znamko trži v Uniji.
- 98 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da spletna stran „www.mastercola.com“ ni nespremenljiva in jo je možno prilagoditi tako, da bo usmerjena na potrošnike v Uniji, zlasti tako, da se bo dodalo besedilo v enem ali več uradnih jezikih Unije.
- 99 Na drugem mestu je odbor za pritožbe ocenil, da le dejstvo, da je intervenientka vložila prijavo za znamko Evropske unije, ne pomeni, da je nameravala ta svoje proizvode v Uniji oglaševati na enak način, kot je to počela v Siriji in na Bližnjem vzhodu.
- 100 Najprej je treba ugotoviti, da intervenientka ni navedla, na kakšen način namerava svoje proizvode oglaševati v Uniji in v zvezi s tem ni navedla nobenega dokaza.

- 101 Nato je treba, ker ni konkretnih dokazov v zvezi s komercialnimi nameni intervenientke v Uniji, šteti, da je na podlagi posnetkov s spletne strani „www.mastercola.com“, ki jih je predložila tožeča stranka in se nanašajo na to, kako intervenientka zunaj Unije dejansko uporablja prijavljeno znamko, mogoče *prima facie* sklepati, da obstaja nehipotetična verjetnost neupravičenega izkoriščanja v Uniji v prihodnosti.
- 102 Sodna praksa namreč omogoča sklepanje o verjetnosti parazitstva na podlagi logičnega sklepanja – če to ni omejeno zgolj na domneve – ki izhaja iz analize verjetnosti in upošteva običajne prakse v upoštevni gospodarski panogi ter vse druge okoliščine obravnavanega primera (glej točki 67 in 68 zgoraj).
- 103 V tej zadevi ni neupoštevno dejstvo, da intervenientka ni predložila nobenega konkretnega dokaza v zvezi z morebitnimi komercialnimi nameni v Uniji, ki bi bili drugačni od namenov v tretjih državah. Ker je namreč tožeča stranka (s predložitvijo posnetkov s spletne strani „www.mastercola.com“) dokazala, da se znamka, ki jo je prijavila intervenientka, dejansko uporablja zunaj Unije, je treba ugotoviti, da bi bilo z vidika dokaznega bremena intervenientki lažje dokazati drugačnost svojih komercialnih namenov v Uniji, kot pa tožeči stranki dokazati podobnost verjetnih komercialnih namenov intervenientke v Uniji, vključno z njeno dejansko komercialno prakso zunaj Unije. Vendar intervenientka tega ni dokazala.
- 104 Tako je treba ugotoviti, kot navaja tožeča stranka, da je mogoče na podlagi tega, da intervenientka dejansko uporablja znamko, ki jo je prijavila, z določenim prikazom in jo je namenoma izbrala za območje zunaj Unije, razen v primeru nasprotnega dokaza, ki ga intervenientka v tem primeru ni predložila, logično sklepati, da obstaja velika verjetnost, da se bo prijavljena znamka v Uniji uporabljala enako kot v tretjih državah, toliko bolj ker je intervenientka registracijo prijavljene znamke izrecno zahtevala za uporabo v Uniji.
- 105 Tega sklepa ni mogoče ovreči s trditvijo EUIPO, da pravzaprav obstaja možnost, da se opisni elementi, ki se uporabljajo zunaj Unije, vendar niso del prijavljene znamke (to je rdeča etiketa, na kateri je izraz „Master Cola“ napisan z belimi črkami, značilna oblika steklenice in rdeč zamašek), ne bodo uporabljali v Uniji. Kot sicer navaja EUIPO, imajo lahko ti opisni elementi neko vlogo pri zmožnosti javnosti, da prijavljeno znamko na parazitski način poveže z znamko tožeče stranke. Vendar pa je Splošno sodišče v sodbi z dne 11. decembra 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, točki 64 in 74), štelo, da splošna podobnost med nasprotujočimi si znaki, ki jo je treba upoštevati pri preizkusu morebitne verjetnosti parazitstva, lahko izhaja že zgolj iz elementov vizualne podobnosti, ki se ne nanašajo le na „repek“, ki podaljšuje njuni začetnici „c“ oziroma „m“ v loku v obliki podpisa, temveč tudi na to, da je v obeh uporabljena enaka različica pisave, ki se v sodobnem poslovnem življenju ne uporablja prav pogosto, to je različica pisave Spencerian, ki jo upoštevni potrošnik zaznava v njeni celoti. Čeprav lahko morebitna uporaba teh opisnih elementov v Uniji okrepi logični sklep v zvezi z verjetnostjo parazitstva, pa ni nujen pogoj za tak sklep. Poleg tega je mogoče na podlagi dejstva, da se taki opisni elementi že uporabljajo na trenutni spletni strani intervenientke, utemeljiti logični sklep, da bi se lahko v prihodnosti uporabljali na tej strani, kot bo spremenjena z namenom, da privablja potrošnike v Uniji (glej točko 98 zgoraj).
- 106 Poleg tega ni upoštevna trditev EUIPO, da tožeča stranka ni nikjer navedla števila potrošnikov iz Unije, ki naj bi obiskali spletno stran „www.mastercola.com“. Po eni strani se v skladu s členom 8(5) Uredbe št. 207/2009 opravi analizo bodoče in nehipotetične verjetnosti parazitstva v Uniji, ki je usmerjena v prihodnost, na podlagi trenutno razpoložljivih informacij, in se ne dokazuje trenutnega parazitstva v Uniji. Imetniku prejšnje znamke ni treba dokazati obstoja dejanske in trenutne kršitve njegove znamke, kar potrjuje tudi uporaba pogojnika v tej določbi (glej točko 67 zgoraj). Po drugi strani, čeprav verjetnost oslabitve (to je verjetnost oškodovanja razlikovalnega učinka prejšnjih znamk) zahteva, da se dokaže sprememba ekonomskega ravnanja povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, za katere je registrirana prejšnja znamka, ki je posledica uporabe poznejše znamke (glej sodbo z dne 14. novembra 2013, Environmental Manufacturing/UUNT, C-383/12 P, EU:C:2013:741, točka 34

in navedena sodna praksa), se tak dokaz ne zahteva za verjetnost parazitstva (to je verjetnost neupravičenega izkoriščanja razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnjih znamk). Poleg tega je treba verjetnost parazitstva presojati z vidika povprečnega potrošnika proizvodov ali storitev, na katere se nanaša poznejša – in ne prejšnja – znamka, ker je prepovedana korist, ki jo ima na podlagi te znamke imetnik poznejše znamke (glej v tem smislu sodbi z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točka 36, in z dne 20. septembra 2017, The Tea Board/EUIPO, od C-673/15 P do C-676/15 P, EU:C:2017:702, točka 92).

- 107 Iz navedenega izhaja, da je odbor za pritožbe storil napako pri presoji dokazov v zvezi s komercialno uporabo prijavljene znamke zunaj Unije, zlasti pri presoji posnetkov spletne strani intervenientke „www.mastercola.com“, ki jih je predložila tožeča stranka, pri čemer ni upošteval logičnih sklepov in analiz verjetnosti, ki lahko iz njih izhajajo v zvezi z verjetnostjo parazitstva v Uniji. S tem je kršil člen 8(5) Uredbe št. 207/2009.
- 108 Zato je treba prvemu tožbenemu razlogu ugoditi.
- 109 Poleg tega Splošno sodišče meni, da se je – kot *obiter dictum*, z namenom, da se reši spor in prepreči nadaljnje razveljavitve in vračanja v ponovno odločanje, glede na načeli učinkovitega izvajanja sodne oblasti in ekonomičnosti postopka ter glede na spis in stališča, ki so jih stranke podale tako na podlagi pisnega vprašanja kot na obravnavi – primerno opredeliti o presoji odbora za pritožbe, da tožeča stranka tudi ni navedla, katera konkretna podoba bi bila lahko prenesena iz štirih prejšnjih znamk Coca-Cola na zadevno prijavo v Uniji ali zunaj Unije, in da s predloženimi dokazi ni mogoče jasno dokazati, kakšen pomen ima Coca-Cola.
- 110 V zvezi s tem je treba poudariti, da je v skladu s členom 65(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 72(2) Uredbe 2017/1001) Splošno sodišče pozvano, naj presodi zakonitost odločb odborov za pritožbe EUIPO in s tem nadzoruje, ali uporabljajo pravo Unije, zlasti glede dejstev, ki so bila predložena navedenim odborom. Splošno sodišče lahko tako v mejah tega člena, kot ga razlaga Sodišče, opravi popoln nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe EUIPO, če je potrebno tudi tako, da razišče, ali so ti odbori pravilno pravno opredelili dejansko stanje spora oziroma ali je bila presoja dejanskih elementov, ki so bili predloženi navedenim odborom, pravilna (sodba z dne 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/UUNT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, točki 38 in 39).
- 111 Kadar je Splošno sodišče pozvano, naj presodi o zakonitosti odločbe odbora za pritožbe EUIPO, ga ne zavezuje napačna presoja tega odbora o dejstvih, ker je namreč navedena presoja del ugotovitev, katerih zakonitost se izpodbija pred Splošnim sodiščem (sodba z dne 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/UUNT, C-16/06 P, EU:C:2008:739, točka 48).
- 112 V obravnavani zadevi je tožeča stranka predlagala razveljavitve izpodbijane odločbe in je svoj prvi tožbeni razlog utemeljila s kršitvijo člena 8(5) Uredbe št. 207/2009. Tako je presoja obstoja verjetnosti neupravičenega izkoriščanja, zlasti opredelitev podobe, ki bi bila lahko prenesena s prejšnjih znamk na prijavljeno znamko, del sklepov, katerih zakonitost se presoja pred Splošnim sodiščem.
- 113 V zvezi z dokazi, ki se nanašajo na podobo, ki bi bila lahko prenesena s prejšnjih znamk na prijavljeno znamko, je treba sicer ugotoviti, da se je tožeča stranka v tožbi sklicevala le na „očitni namen [intervenientke], da izkoristi [njen] ugled in velik oglaševalski napor, ki ga je namenila ustvarjanju podobe znamke Coca-Cola“.
- 114 Vendar pa iz spisa izhaja, da je tožeča stranka v točkah od 20 do 29 stališč, ki jih je 23. februarja 2011 predložila odboru za pritožbe in jih je povzela v prilogi 1 svoje vloge z dne 25. januarja 2012, v kateri je navedla razloge za pritožbo pri odboru za pritožbe, obsežno navajala podobo štirih prejšnjih znamk Coca-Cola, s čimer je hotela dokazati njihov ugled. V točkah od 27 do 29 teh stališč je med drugim navedla dele knjige in študije neodvisne organizacije Superbrands (ki so priloženi kot priloga 4 oziroma 5 k tem stališčem), v katerih je navedeno zlasti „Coca-Cola je najbolj poznana znamka na

svetu, ki ima 94 % svetovno prepoznavnost“, „Coca-Cola je poznana po svojih inovativnih in primernih oglaševalskih kampanjah in je znana po svojih simboličnih oglasih“ in „[v]rednote znamke Coca-Cola so kljubovale vplivu časa in sporočajo optimizem, druženje in pristnost[;] Coca-Cola ni politična, ampak želi ljudi združiti z obljubo o boljših časih in možnostih[; z]aradi teh vrednost je Coca-Cola primerna in privlačna tako danes, kot je bila včeraj, hkrati pa krepi zvestobo, privrženost in ljubezen, ki so jo cele generacije čutile do znamke[;] The Coca-Cola Company je znana po močnem marketingu, ki zagotavlja, da bo ta povezava ostala tako močna, kot je bila vedno“.

- 115 V zvezi s tem je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso obstaja funkcionalna kontinuiteta med različnimi instancami EUIPO, namreč med preizkuševalcem, oddelkom za ugovore, oddelkom za upravljanje znamk in pravne zadeve ter oddelkom za izbris na eni strani in odbori za pritožbe na drugi strani. Iz te funkcionalne kontinuitete med različnimi instancami EUIPO izhaja, da morajo v okviru ponovnega preizkusa, ki so ga odbori za pritožbe zavezani opraviti glede odločb, ki so jih sprejeli prvostopenjski organi EUIPO, odločitve odborov za pritožbe temeljiti na vseh dejanskih in pravnih elementih, ki so jih stranke navedle pred prvostopenjskim organom ali v pritožbenem postopku. Ker nadzor odborov za pritožbe ni omejen na nadzor zakonitosti izpodbijane odločbe, ampak zaradi devolutivnosti pritožbenega postopka obsega novo presojo spora v celoti, morajo odbori za pritožbe v celoti ponovno preizkusiti prvotno vlogo in upoštevati dokaze, ki so bili pravočasno predloženi (glej sodbo z dne 6. novembra 2007, SAEME/UUNT – Racke (REVIAN's), T-407/05, EU:T:2007:329, točke od 49 do 51 in navedena sodna praksa). Tako iz člena 64(1) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 71(1) Uredbe 2017/1001) izhaja, da mora odbor za pritožbe na podlagi pritožbe, ki mu je predložena, v celoti na novo preizkusiti pravno in dejansko utemeljenost ugovora (sodbi z dne 13. marca 2007, UUNT/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, točka 57, in z dne 13. decembra 2016, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol), T-548/15, neobjavljena, EU:T:2016:720, točka 21).
- 116 Na podlagi načela funkcionalne kontinuitete je treba šteti, da bi moral odbor za pritožbe upoštevati trditve, ki jih je tožeča stranka navedla v stališčih z dne 23. februarja 2011 pred oddelkom za ugovore in so priložene k vlogi z dne 25. januarja 2012, v kateri je navedla razloge za pritožbo, v zvezi s podobo štirih prejšnjih znamk Coca-Cola, ki bi lahko bila prenesena na prijavljeno znamko.
- 117 Odbor za pritožbe je tako v točki 30 izpodbijane odločbe napačno navedel, da tožeča stranka ni navedla, katera konkretna podoba bi se lahko prenesla iz štirih prejšnjih znamk Coca-Cola na prijavljeno znamko. Odbor za pritožbe je tudi napačno dodal, da s predloženimi dokazi ni mogoče jasno dokazati, kakšen pomen ima Coca-Cola.
- 118 Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 32 izpodbijane odločbe sicer pravilno ugotovil, da je na podlagi člena 76 Uredbe št. 207/2009 vezan na argumente strank, vendar je ponovno napačno ocenil, v bistvu, da tožeča stranka pred EUIPO ni predstavila argumentov in dokazov v zvezi s podobo, ki bi bila lahko prenesena s prejšnjih znamk na prijavljeno znamko.
- 119 V nasprotju s tem, kar je odbor za pritožbe ugotovil v točkah od 30 do 33 izpodbijane odločbe, je treba ugotoviti, da je tožeča stranka pred EUIPO dejansko predstavila argumente in dokaze v zvezi s podobo, ki bi bila lahko prenesena s prejšnjih znamk na prijavljeno znamko, zlasti dele študije organizacije Superbrands, ki so navedeni v stališčih, ki jih je tožeča stranka predložila v utemeljitev ugovora.
- 120 Zaradi celovitosti Splošno sodišče nazadnje poudarja, da trditev odbora za pritožbe iz točke 31 izpodbijane odločbe, da nobeden od proizvodov iz razredov 29 in 30 ni osvežilna pijača, za katero imajo prejšnje znamke ugled, ni odločilna.
- 121 V skladu s sodno prakso, ki se nanaša na člen 8(5) Uredbe št. 207/2009, lahko namreč določene znamke pridobijo ugled, ki presega javnost, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere so bile te znamke registrirane. V takem primeru je mogoče, da javnost, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je poznejša znamka registrirana, poveže nasprotujoči si znamki, pa čeprav bi se ta javnost

popolnoma razlikovala od javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, za katere je bila registrirana prejšnja znamka (sodba z dne 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, točki 51 in 52).

- 122 Poleg tega je v študiji organizacije Superbrands, ki jo je tožeča stranka predložila oddelku za ugovore in je omenjena v točki 114 zgoraj, navedeno, da „[k]er Coca-Cola ostaja na vrhu svetovne prepoznavnosti znamk, lahko podjetje svojo povezavo s potrošniki uporabi tako, da si zagotovi vpliv, ki presega trg brezalkoholnih pijač“.
- 123 Glede na to, da je bilo prvemu tožbenemu razlogu v točki 108 zgoraj ugodeno, je treba tožbi ugoditi in razveljaviti izpodbijano odločbo.

Stroški

- 124 V skladu s členom 134(1) Poslovnika Splošnega sodišča se plačilo stroškov na predlog naloži neuspehi stranki.
- 125 Ker EUIPO in intervenientka nista uspela, je treba, prvič, EUIPO poleg plačila njegovih stroškov v skladu s predlogi tožeče stranke naložiti tudi plačilo stroškov, ki jih je ta priglasila, in drugič, odločiti, da intervenientka nosi svoje stroške.
- 126 Poleg tega je tožeča stranka predlagala, naj se EUIPO naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila na vseh stopnjah postopkov z ugovorom in s pritožbo. V zvezi s tem je treba spomniti, da se na podlagi člena 190(2) Poslovnika stroški, ki so bili za stranke v postopku pred odborom za pritožbe nujni, štejejo za stroške, ki se lahko povrnejo. To pa ne velja za stroške v postopku pred oddelkom za ugovore. Zato se lahko predlogu tožeče stranke, da naj EUIPO, ki s predlogi ni uspel, povrne stroške upravnega postopka, ugotovi le v delu, v katerem se nanaša na nujne stroške, ki jih je imela tožeča stranka v postopku pred odborom za pritožbe (glej v tem smislu sodbo z dne 11. oktobra 2016, Guccio Gucci/EUIPO – Guess? IP Holder (predstavitev štirih prepletenih črk G), T-753/15, neobjavljena, EU:T:2016:604, točka 56 in navedena sodna praksa).

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (osmi senat)

razsodilo:

- 1. Odločba četrtega odbora za pritožbe Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 2. decembra 2015 (zadeva R 1251/2015-4) se razveljavi.**
- 2. EUIPO nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila družba The Coca-Cola Company, vključno s stroški pred odborom za pritožbe EUIPO.**
- 3. Družba Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) nosi svoje stroške.**

Collins

Kancheva

Passer

Razglašeno na obravnavi v Luxembourg, 7. decembra 2017.

Podpisi

Kazalo

Dejansko stanje	2
Predlogi strank	7
Pravo	7
Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 65(6) Uredbe št. 207/2009	8
Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009	10
Povzetek sodne prakse in uvodne ugotovitve	12
Upoštevanje uporabe sestavljene znamke, ki vsebuje prijavljeno znamko	14
Upoštevanje uporabe prijavljene znamke zunaj Evropske unije glede na načelo teritorialnosti	14
Presoja logičnih sklepov v zvezi z verjetnostjo parazitstva v Uniji	15
Stroški	20