



Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 22. oktobra 2015*

„Predhodno odločanje — Znamke — Direktiva 2008/95/ES — Nadaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost — Besedna znamka — Enako zaporedje črk kot pri prejšnji znamki — Dodana opisna besedna kombinacija — Obstoje verjetnosti zmede“

V zadevi C-20/14,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče, Nemčija) z odločbo z dne 25. aprila 2013, ki je prispela na Sodišče 17. januarja 2014, v postopku

BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, prej BGW Marketing- & Management-Service GmbH,

proti

Bodu Scholzu,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi A. Tizzano, podpredsednik Sodišča v funkciji predsednika prvega senata, F. Biltgen, A. Borg Barthet (poročevalec), E. Levits, sodniki, in M. Berger, sodnica,

generalni pravobranilec: P. Mengozzi,

sodni tajnik: A. Calot Escobar,

na podlagi pisnega postopka,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za poljsko vlado B. Majczyna, agent,
- za Evropsko komisijo G. Braun in F. W. Bulst, agenta,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 12. marca 2015

izreka naslednjo

* Jezik postopka: nemščina.

Sodbo

- 1 Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 4(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25).
- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbo BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, prej BGW Marketings- & Management-Service GmbH (v nadaljevanju: BGW) in B. Scholtzem zaradi besedne znamke BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft.

Pravni okvir

Pravo Unije

- 3 Člen 3 Direktive 2008/95, naslovljen „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“, v odstavku 1(b) in (c) določa:

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

[...]

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

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

[...]“

- 4 Člen 4 te direktive, naslovljen „Nadaljnji razlogi za zavrnitev ali neveljavnost v zvezi s prejšnjimi pravicami“, v odstavku 1(b) določa:

„1. Blagovna znamka se ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno:

[...]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.“

Nemško pravo

- 5 Člen 9(1) zakona o znamkah (Markengesetz) z dne 25. oktobra 1994 (BGB1. I, str. 3082; 1995 I, str. 156; 1996 I, str. 682) določa:

„Registracija znamke se lahko razveljavi [...]

2. če zaradi enakosti ali podobnosti z znamko, za katero je vložena prijava ali registrirano znamko, ki ima prednostno pravico, in zaradi enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki ju označujeta obe znamki obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko, [...]

Dejansko stanje v sporu o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

- 6 Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke) je 11. decembra 2006 v register vpisal besedno znamko BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft (v nadaljevanju: poznejša znamka) pod številko 306 33835, zlasti za proizvode in storitve iz razredov 16, 35, 41 in 43 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ki ustrezajo temu opisu:

„razred 16: tiskovine;

razred 35: oglaševanje; vodenje; poslovno vodenje; pisarniška dela; poslovno svetovanje; svetovanje s področja poslovne organizacije; svetovanje s področja vodenja; organizacija razstav in sejmov za gospodarske namene in namene oglaševanja; komuniciranje;

razred 41: izobraževanje; usposabljanje; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; organiziranje kulturnih in izobraževalnih razstav; nudenje objektov za prosti čas; športni klubi; organizacija in vodenje kolokvijev; organizacija in vodenje konferenc, kongresov in simpozijev; najem športne opreme; poučevanje gimnastike; organizacija in vodenje seminarjev, delavnic, predavanj, okroglih miz in tečajev; svetovanje glede razvedrila; organizacija in vodenje izobraževalnih prireditev; nudenje informacij zdraviliškim gostom o športnih in kulturnih prireditvah; zdraviliško svetovanje;

razred 43: storitve nudenja hrane in pijače; rezervacije in posredovanje pri prenočitvah gostov, zlasti zdraviliških gostov; storitve domov za upokojece; obratovanje počitniških kampov.“

- 7 Družba BGW je zoper to registracijo vložila ugovor ob sklicevanju na to nemško besedno in figurativno znamko št. 304 06837 (v nadaljevanju: prejšnja znamka):



- 8 Prejšnja znamka je registrirana od 21. julija 2004 za te proizvode in storitve iz razredov 16, 35 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja:

„razred 16: papir, lepenka (karton) in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; tiskovine; knjigoveški material; fotografije; papirnati izdelki; lepila (lepilni material) za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen naprav); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi);

razred 35: oglaševanje; vodenje; poslovno vodenje; pisarniška dela;

razred 41: izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti; objava in izdajanje revij, periodičnega tiska in knjig; urejanje besedil; organizacija sejmov in razstav za razvedrilo, kulturne ali športne namene; filmska produkcija; izposoja filmov; najem videokamer, zvočnih posnetkov,

televizijskih in radijskih aparatov; poučevanje na daljavo; organizacija in vodenje konferenc, kongresov in simpozijev; objavljane elektronskih knjig in revij na spletu; radijsko razvedrilo; organizacija in vodenje seminarjev in delavnic; prevajanje; izobraževanje in pouk; organizacija in vodenje kolokvijev; pisanje filmskih scenarijev; snemanje videofilmov; organizacija natečajev.“

- 9 Nemški urad za patente in znamke je s sklepom z dne 2. oktobra 2009 delno ugodil ugovoru družbe BGW in delno razveljavil poznejšo znamko zaradi verjetnosti zmede med nasprotujočima si znamkama. Ker je imetnik poznejše znamke vložil pritožbo, je bil ta sklep razveljavljen s sklepom z dne 9. januarja 2012, ker družba BGW ni dokazala uporabe lastne znamke za ohranitev pridobljenih pravic.
- 10 Družba BGW je pri Bundespatentgericht zoper ta sklep vložila tožbo za razveljavitev.
- 11 To sodišče na podlagi dokazov, ki mu jih je predložila družba BGW, meni, da je bila dokazana uporaba prejšnje znamke za ohranitev pridobljenih pravic, vsaj glede „tiskovin“ in storitev „oglaševanja“, „organizacije in izvedbe seminarjev“ ter „organizacije natečajev“, saj so bile navedene storitve v glavnem opravljene za podjetja iz zdravstvenega sektorja, zlasti za optike in prodajalce slušnih aparatov. Predložitveno sodišče ugotavlja, da nasprotujoči si znamki pokrivata enake proizvode, in sicer tiskovine in storitve, ki so deloma enake in deloma podobne.
- 12 Predložitveno sodišče v zvezi s podobnostjo nasprotujočih si znamk meni, da v celotnem vtisu prejšnje znamke prevladuje zaporedje črk „BGW“, saj figurativni element te znamke le poudari to zaporedje na vidnem področju, s slušnega vidika pa je popolnoma neupoštevno. Predložitveno sodišče v zvezi s poznejšo znamko meni, da je besedna zveza „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“ opisna in nima nikakršnega razlikovalnega učinka, saj naj bi se omejevala na označevanje, da zadevne proizvode in storitve ponuja zveza podjetij iz zdravstvenega sektorja, ki je aktivna v celotni državi, ne da bi omogočala natančno ugotovitev trgovinskega porekla teh proizvodov in storitev.
- 13 Predložitveno sodišče meni, da v celotnem vtisu poznejše znamke prevladuje zaporedje črk „BGW“. V vsakem primeru Bundespatentgericht meni, da je neodvisno od presoje, ki jo je treba dati tej besedni zvezi, treba priznati, da to zaporedje črk v poznejši znamki razkriva vsaj avtonomen razlikovalni položaj v smislu sodbe Medion (C-120/04, EU:C:2005:594). Zato bo upoštevena javnost prepoznala prejšnjo znamko, ko bo soočena s poznejšo znamko, saj je edina razlika, da bo kratica „BGW“ – ki sama po sebi nima pomena – od takrat prevedena s pojasnjevalno (opisno) označbo „Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft“.
- 14 Predložitveno sodišče je v teh okoliščinah ob sklicevanju na sodbo AMS/UUNT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, EU:T:2007:311) ugotovilo, da ni dvoma, da glede proizvodov in storitev, ki so navedeni v točki 11 te sodbe, med nasprotujočima si znamkama za upošteveno javnost obstaja verjetnost zmede.
- 15 Vendar to sodišče meni, da ne more odločiti v smislu sodbe Sodišča v zadevi Strigl in Securvita (C-90/11 in C-91/11, EU:C:2012:147), v kateri je Sodišče presodilo, da je treba člen 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se uporablja za besedno znamko, ki jo sestavljata kombinacija opisne besedne zveze in zaporedja črk, ki samo po sebi ni opisno, če javnost to zaporedje črk dojema kot okrajšavo navedene besedne zveze, ker je sestavljeno iz začetnih črk vsake besede te besedne zveze, in se tako zadevna znamka kot celota lahko razumeta kot kombinacija opisnih označb ali okrajšav, ki je zato brez razlikovalnega značaja. Predložitveno sodišče poleg tega opozarja, da je v točki 38 navedene sodbe Sodišče pojasnilo, da je zaporedje črk, ki je sestavljeno iz začetnih črk besed v besedni zvezi, v razmerju do nje samo postransko.
- 16 Zato bi bilo izključeno, da se sestavnemu delu sestavljene znamke – v obravnavanem primeru zaporedju črk „BGW“ v poznejši znamki, ki se dojema kot kratica – prizna prevladujoči značaj ali vsaj avtonomen razlikovalni položaj, če ima ta sestavina znotraj te znamke samo postransko mesto.

- 17 Okoliščina, da se je sodba Strigl in Securvita (C-90/11 in C-91/11, EU:C:2012:147) nanašala na absolutne razloge za zavrnitev registracije v smislu člena 3 Direktive 2008/95, po mnenju Bundespatentgericht ne upravičuje različne presoje v postopku v glavni stvari, ki postavi pod vprašaj nadaljnji razlog za zavrnitev iz člena 4(1)(b) te direktive, saj zaznava znamke s strani javnosti načeloma ne more biti odvisna od vprašanja, ali gre za razlog za zavrnitev registracije v smislu člena 3 ali člena 4 Direktive 2008/95.
- 18 V teh okoliščinah je Bundespatentgericht prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 4(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se pri enakih in podobnih proizvodih ter storitvah domneva verjetnost zmede v javnosti, če je razlikovalno zaporedje črk, ki ima razlikovalni učinek in je prevladujoči sestavni del prejšnjega, povprečno razlikovalnega besednega/figurativnega znaka, povzeto v poznejši besedni znak tretje osebe, tako da se temu zaporedju črk doda s tem povezana opisna besedna zveza, pri kateri je zaporedje črk kratica opisnih besed?“

Vprašanje za predhodno odločanje

- 19 Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 4(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da pri enakih ali podobnih proizvodih in storitvah pri upoštevnosti javnosti lahko obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko, sestavljeno iz zaporedja črk z razlikovalnim učinkom, ki je prevladujoči sestavni del te znamke s povprečnim razlikovalnim učinkom, in poznejšo znamko, ki povzema to zaporedje črk, ki mu doda opisno besedno zvezo, sestavljeno iz besed, katerih začetnice ustrezajo črkam tega zaporedja, tako da jo javnost zaznava kot zaporedje te besedne zveze.
- 20 Ker je predložitveno sodišče to vprašanje postavilo zaradi dvomov, ki jih ima glede uporabe sodbe Strigl in Securvita (C-90/11 in C-91/11, EU:C:2012:147) v okviru presoje podobnosti med nasprotujočima si znamkama v sporu o glavni stvari, je treba zato, prvič, presoditi obseg in upoštevnost te sodbe.
- 21 Postopka v glavni stvari, v zvezi s katerima je bila izdana sodba Strigl in Securvita (C-90/11 in C-91/11, EU:C:2012:147), sta se nanašala na dve besedni znamki, od katerih je bila ena sestavljena iz znaka „Multi Markets Fund MMF“ za označbo investicijskega sklada, ki vlaga na številne finančne trge, in „NAI – Der Natur-Aktien-Index“, ki označuje borzni indeks, ki vsebuje delnice ekološko usmerjenih podjetij. Ker je predložitveno sodišče v teh zadevah menilo, da znaka „MMF“ in „NAI“, obravnavana posebej, nista opisna v smislu člena 3(1)(c) Direktive 2008/95, je Sodišču postavilo vprašanje, ali se razlogi za zavrnitev iz člena 3(1)(b) in/ali (c) te direktive uporabljajo tudi za besedno znamko, ki jo sestavljata kombinacija opisne besedne zveze, in sicer neopisnega zaporedja črk, ki pa je sestavljeno iz začetnih črk besed, ki sestavljajo navedeno besedno zvezo.
- 22 Zato je bilo bistvo vprašanja, ki je predmet navedenih zadev, v tem, da se opredeli, ali je bilo znamko, sestavljeno iz besedne zveze, ki se drži njene kratice, mogoče registrirati ob upoštevanju določb člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95, ne pa – kot je v tem primeru – v tem, da se preizkusi, ali obstaja verjetnost zmede v smislu člena 4(1)(b) te direktive med prejšnjo znamko, sestavljeno iz zaporedja črk, in poznejšo znamko, ki povzema to zaporedje poleg besedne zveze.
- 23 Na eni strani absolutni razlogi za zavrnitev iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 in relativni razlogi za zavrnitev registracije iz člena 4(1)(b) te direktive sledijo različnim ciljem in se nanašajo na varstvo različnih interesov.

- 24 Kar zadeva člen 3(1)(c) Direktive, splošni interes, ki je varovan s to določbo, zagotavlja, da lahko znake, ki opisujejo eno ali več lastnosti proizvodov ali storitev in za katere je bila zahtevana registracija kot znamke, vsi gospodarski subjekti, ki ponujajo take proizvode ali storitve, uporabljajo svobodno (sodba Strigl in Securvita, C-90/11 in C-91/11, EU:C:2012:147, točka 31 in navedena sodna praksa).
- 25 Pojem splošnega interesa, ki ga vsebuje člen 3(1)(b) te direktive, se zamenjuje z bistveno vlogo znamke, da se potrošniku ali končnemu uporabniku zagotovi istovetnost izvora proizvoda ali storitve, ki ju znamka označuje, in omogoči, da ta proizvod ali storitev brez verjetnosti zmede razlikuje od tistih, ki izvirajo od drugod (glej sodbo Eurohypo/UUNT, C-304/06 P, EU:C:2008:261, točka 56 in navedena sodna praksa).
- 26 Nasprotno, namen člena 4(1)(b) Direktive je varstvo posamičnih interesov imetnikov prejšnjih znamk, ki nasprotujejo prijavljenemu znaku, in s tem zagotavljanje, da blagovna znamka v primeru obstoja verjetnosti zmede označuje poreklo (glej v tem smislu sodbo Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, točki 24 in 26 in navedena sodna praksa).
- 27 Kako upoštevena javnost zaznava znak, sicer ne more biti odvisno od upoštevnega razloga za zavrnitev registracije, kot pravilno opozarja predložitveno sodišče, vendar se vidik, s katerega se ta presoja opravi, spreminja glede na presojo opisnosti znaka ali obstoj verjetnosti zmede med znakoma.
- 28 Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 29 sklepnih predlogov, če je v okviru presoje opisnosti znaka pozornost osredotočena na miselne procese, ki lahko privedejo do vzpostavitve odnosov med znakom in njegovimi različnimi sestavnimi deli ter zadevnimi proizvodi in/ali storitvami, se v okviru presoje verjetnosti zmede presoja bolj nanaša na postopek pomnjenja, prepoznave in priklica znaka ter na povezane mehanizme.
- 29 Na drugi strani je Sodišče v sodbi Strigl in Securvita (C-90/11 in C-91/11, EU:C:2012:147) v točki 32 navedlo, da tri velike črke, ki se pojavljajo v vsakem od teh znakov, in sicer „MMF“ in „NAI“, pomenijo začetne črke besedne zveze, s katero so povezane, in da je bil namen besedne zveze in zaporedja črk v posameznem primeru, da drug drugega razložita in poudarita medsebojno povezavo, ob tem pa je vsako zaporedje črk oblikovano tako, da utruje zaznavo te besedne zveze s strani javnosti s tem, da poenostavlja uporabo besedne zveze in omogoča njeno lažje pomnjenje.
- 30 Sodišče je v zvezi s tem v točkah 37 in 38 te sodbe navedlo, da če je upoštevena javnost zadevni zaporedji črk zaznala kot okrajšavi besednih zvez, poleg katerih stojita, navedeni zaporedji ne moreta pomeniti več kot vsoto vseh sestavnih delov znamke v celoti, tudi če bi bilo mogoče šteti, da imata lahko sami po sebi razlikovalni učinek. Nasprotno, po mnenju Sodišča je zaporedje črk, ki sestavljajo besedno zvezo, v razmerju do besedne zveze, ki ji sledijo, samo „postransko“.
- 31 Iz obrazložitve sodbe Strigl in Securvita (C-90/11 in C-91/11, EU:C:2012:147) izhaja, da je treba v skladu s členom 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 neupravičenost do registracije znaka, sestavljenega iz kombinacije zaporedja črk in besedne zveze, presojati od primera do primera na podlagi tega, kako upoštevena javnost dojema soodvisnost med različnimi sestavnimi deli znaka in njegovo celoto.
- 32 Zato je trditev iz člena 38 navedene sodbe, na katero se sklicuje predložitveno sodišče, da je zaporedje črk, sestavljeno iz začetnih črk besed v besedni zvezi, v razmerju do besedne zveze samo postransko, treba razlagati kot izraz splošnega pravila presoje postranskega značaja zaporedja črk, ki je sestavljeno iz začetnih črk vsake od besed v besedni zvezi, zraven katere stoji.
- 33 V tej trditvi je zgolj pojasnjeno, da za uporabo razlogov za zavrnitev iz člena 3(1)(b) in (c) Direktive 2008/95 zaporedje črk, ki ima kot tako razlikovalni učinek, lahko izraža opisnost, če je povzeto v sestavljeno znamko, v kateri je kombinirano z glavnim opisnim izrazom, ki naj se dojema kot okrajšava, kar je treba presoditi v vsakem primeru posebej.

- 34 Iz navedenega izhaja, da ob upoštevanju drugačnega pravnega okvira zadev, v katerih je bila izrečena sodba Strigl in Securvita (C-90/11 in C-91/11, EU:C:2012:147), kot tudi obsega, ki ji ga je treba dati, ugotovitev iz te sodbe ni mogoče samodejno prenesti v postopek v glavni stvari za presojo podobnosti med nasprotujočima si znamkama.
- 35 Drugič, spomniti je treba, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora biti celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost nasprotujočih si znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih sestavnih delov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima glavno vlogo pri celoviti presoji navedene verjetnosti. Povprečni potrošnik v zvezi s tem navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (sodba Bimbo/UUNT, C-591/12 P, EU:C:2014:305, točka 21 in navedena sodna praksa).
- 36 Presoja podobnosti med znamkama se ne more omejiti samo na upoštevanje enega sestavnega dela sestavljene znamke in njegovega primerjanja z drugo znamko. Treba je, nasprotno, opraviti primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako kot celoto (sodbi UUNT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, točka 41, in Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, točka 61).
- 37 V nekaterih okoliščinah lahko sicer v celotnem vtisu, ki ga sestavljena znamka ustvari v spominu upoštevnih javnosti, prevlada eden ali več njenih sestavnih delov, tako da je mogoča presoja podobnosti samo na podlagi prevladujočega sestavnega dela, če se vse preostale sestavine znamke lahko zanemarijo (sodbi UUNT/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, točki 41 in 42, in Nestlé/UUNT, C-193/06 P, EU:C:2007:539, točki 42 in 43 in navedena sodna praksa).
- 38 Sodišče je v zvezi s tem navedlo, da je skupni sestavni del, čeprav ga ni mogoče šteti za prevladujočega v celotnem vtisu, treba upoštevati pri presoji podobnosti nasprotujočih si znamk, če predstavlja prejšnjo znamko in ohranja avtonomen razlikovalni položaj v znamki, sestavljeni zlasti iz tega sestavnega dela in katere registracija se zahteva. Če namreč v sestavljeni znamki skupni sestavni del ohrani avtonomen razlikovalni položaj, lahko ustvarjeni celotni vtis sestavljenega znaka pripelje javnost do prepričanja, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo vsaj iz ekonomsko povezanih podjetij, tako da mora biti v tem primeru obstoj verjetnosti zmede sprejet (sodba Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, točki 30 in 36, in sklep ecoblue/UUNT in Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, točka 45).
- 39 Vendar je Sodišče prav tako pojasnilo, da sestavni del sestavljenega znaka ne ohrani avtonomnega razlikovalnega položaja, če ta sestavni del skupaj z drugim ali drugimi sestavnimi deli znaka sestavlja celoto, ki ima drugačen pomen kot posamezni sestavni deli, ko se obravnavajo ločeno (sodba Bimbo/UUNT, C-591/12 P, EU:C:2014:305, točka 25).
- 40 Opozoriti je treba še, kot je navedel generalni pravobranilec v točki 40 sklepnih predlogov, da načeloma tudi sestavni del, ki ima le šibek razlikovalni učinek, lahko prevlada nad celotnim vtisom sestavljene znake ali prevzame v tej znamki avtonomen razlikovalni položaj v smislu sodne prakse Medion (C-120/04, EU:C:2005:594), saj dejansko zaradi položaja v znaku ali svoje velikosti lahko sproži zaznavanje potrošnika in se mu ohrani v spominu.
- 41 V tem primeru bo moralo predložitveno sodišče, zlasti na podlagi analize sestavnih delov poznejše znamke in njihovega sorazmernega pomena za zaznavanje ciljne javnosti, določiti celoten vtis, ki ga slednja pusti v spominu javnosti, in nato ob upoštevanju tega celotnega vtisa in vseh upoštevanih dejavnikov obravnavane zadeve presoditi verjetnost zmede (sodba Bimbo/UUNT, C-591/12 P, EU:C:2014:305, točka 34).
- 42 Vendar je treba poudariti, da dejstvo, da je poznejša znamka sestavljena iz znaka, ki je zaporedje črk, ki ga sestavljata edinstveni besedni element prejšnje znamke in besedna zveza, katere začetnice ustrezajo temu zaporedju, kot tako ne bi izključevalo obstoja verjetnosti zmede s prejšnjo znamko.

- 43 Predložitveno sodišče bo v okoliščinah zadeve v glavni stvari moralo med drugim presoditi, ali so povezave, ki jih upoštevna javnost lahko vzpostavi med zaporedjem črk in besedno zvezo, zlasti možnost, da se prvo lahko zaznava kot okrajšavo druge, besedne zveze take, da upoštevna javnost lahko zazna in si samostojno zapomni poznejšo znamko. Predložitveno sodišče bo moralo po potrebi prav tako presoditi, ali sestavni deli poznejše znamke, upoštevani skupaj, sestavljajo ločeno logično enoto, ki ima drug pomen glede na te sestavne dele, upoštevane posamično.
- 44 Na postavljeno vprašanje je zato treba odgovoriti, da je treba člen 4(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da pri enakih ali podobnih proizvodih in storitvah pri upoštevni javnosti lahko obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko, sestavljeno iz zaporedja črk z razlikovalnim učinkom, ki je prevladujoči sestavni del te znamke s povprečnim razlikovalnim učinkom, in poznejšo znamko, ki povzema to zaporedje črk, ki mu doda opisno besedno zvezo, sestavljeno iz besed, katerih začetnice ustrezajo črkam tega zaporedja, tako da jo javnost zaznava kot zaporedje te besedne zveze.

Stroški

- 45 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

Člen 4(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da pri enakih ali podobnih proizvodih in storitvah pri upoštevni javnosti lahko obstaja verjetnost zmede med prejšnjo znamko, sestavljeno iz zaporedja črk z razlikovalnim učinkom, ki je prevladujoči sestavni del te znamke s povprečnim razlikovalnim učinkom, in poznejšo znamko, ki povzema to zaporedje črk, ki mu doda opisno besedno zvezo, sestavljeno iz besed, katerih začetnice ustrezajo črkam tega zaporedja, tako da jo javnost zaznava kot zaporedje te besedne zveze.

Podpisi