



## Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (drugi senat)

z dne 8. oktobra 2014\*

„Znamka Skupnosti — Postopek z ugovorom — Prijava figurativne znamke Skupnosti z zvezdo v krogu — Prejšnja figurativna znamka Skupnosti in prejšnja nacionalna figurativna znamka z zvezdo v krogu — Relativni razlog za zavrnitev — Verjetnost zmede — Razlikovalni učinek prejšnje znamke — Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Razveljavitev prejšnje znamke Skupnosti — Ohranitev pravnega interesa — Neobstoj delne ustavitve postopka“

V zadevi T-342/12,

**Max Fuchs**, stanujoč v Freyungu (Nemčija), ki ga zastopa C. Onken, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

**Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopa J. Crespo Carrillo, zastopnik,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom UUNT za pritožbe je

**Les Complices SA** s sedežem v Montreuil-sous-Boisu (Francija),

zaradi tožbe zoper odločbo petega odbora UUNT za pritožbe z dne 8. maja 2012 (zadeva R-2040/2011-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbo Les Complices SA in M. Fuchsom,

SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi M. E. Martins Ribeiro, predsednica, S. Gervasoni (poročevalec) in L. Madise, sodnika,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 1. avgusta 2012,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 15. novembra 2012,

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 13. marca 2013,

na podlagi obravnave z dne 4. junija 2014

izreka naslednjo

\* Jezik postopka: angleščina.

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 Tožeča stranka, M. Fuchs, je 28. decembra 2006 vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1 str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

- 2 Znamka, katere registracija se je zahtevala, je ta figurativni znak:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razredov 18, 24, 25 in 26 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil spremenjen in dopolnjen, in ustrezajo spodnjemu opisu:
  - razred 18: „Izdelki za šport in prosti čas, in sicer torbe, torbe za čez ramo in nahrbtniki“;
  - razred 24: „Tkanine in tekstilni proizvodi, in sicer etikete, izdelane s prej navedenimi proizvodi“;
  - razred 25: „Oblačila, zlasti vrhnja oblačila, hlače, obleke, srajce, majice s kratkimi rokavi, telovniki, anoraki, puloverji, spodnje perilo, ki vpija znoj, plašči, kratke nogavice, spodnje perilo, šali, zaščitni ovratniki in rokavice, pokrivala, obutev, škornji in pasovi“;
  - razred 26: „gumbi, zadrge, broške, trakovi, sponke za pasove“.
- 4 Prijava znamke Skupnosti je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 36/2007 z dne 23. julija 2007.
- 5 Družba Les Complices SA je 22. oktobra 2007 na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 (postal člen 41 Uredbe št. 207/2009) vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse storitve, navedene v točki 3 zgoraj.
- 6 Prvič, ugovor je temeljil na prejšnji figurativni znamki Skupnosti, ki je prikazana spodaj in zajema zlasti proizvode iz razredov 18 in 24, ki ustrezajo temu opisu:
  - razred 18: „Usnje in imitacije usnja, ročne torbe, večerne torbice, torbe za šport, potovalne torbe, kovčki, denarnice, denarnice za kovance, etui za kartice, etui za čeke, listnice, aktovke, potovalni kovčki in torbe, dežniki, sončniki, usnjeni trakovi“;

- razred 24: „Tkanine in tekstilni proizvodi; zavese in zidne tapete iz tekstila; kopalniško perilo, brisače, rokavice za umivanje, robčki iz blaga za odstranjevanje ličila; posteljno perilo, posteljna prekrivala, posteljnina, prevleke za blazine, pernice za noge, odeje za potovanja, pernice; namizno perilo (ne iz papirja), namizni prti (ne papirnati), pogrinjki (ne iz papirja) in namizni prtički iz tekstila (blaga)“.



- 7 Drugič, ugovor je temeljil na prejšnji francoski figurativni znamki, ki je predstavljena spodaj in s katero so označeni zlasti proizvodi iz razreda 25, ki ustrezajo temu opisu: „Oblačila, obutev in pokrivala“.



- 8 V utemeljitev ugovora so bili navedeni razlogi iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009) in člena 8(5) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(5) Uredbe št. 207/2009).
- 9 Tožeča stranka je 17. februarja 2011 svojo zahtevo za registracijo omejila na te proizvode:
- razred 18: „Izdelki za prosti čas, in sicer torbe, torbe za čez ramo in nahrbtniki, razen športnih torb“;
  - razred 24: „Tkanine in tekstilni proizvodi, in sicer etikete, izdelane s prej navedenimi proizvodi“;
  - razred 25: „Vojaška oblačila in vrhnja oblačila, izdelana iz tehničnih tkanin in drugih tehničnih delov, vključno s hlačami, oblekami, srajcami, majicami s kratkimi rokavi, telovniki, anoraki, puloverji, spodnjim perilom, ki vpija znoj, plašči, kratkimi nogavicami, spodnjim perilom, šali, zaščitnimi ovrtniki in rokavicami; pokrivala in pasovi“.
- 10 Oddelek za ugovore je 30. junija 2011 zavrnil ugovor glede proizvodov iz razreda 24 in ugodil ugovoru glede vseh preostalih proizvodov.
- 11 Tožeča stranka je 9. avgusta 2011 pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore, in sicer v delu, v katerem ji ni bilo ugodeno.

- 12 Peti odbor UUNT za pritožbe je z odločbo z dne 8. maja 2012 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo. Natančneje, odbor UUNT za pritožbe je, potem ko je presodil, da upoštevno javnost za proizvode iz razreda 18 predstavljajo povprečni potrošniki iz vseh držav članic Unije, za proizvode iz razreda 25 pa povprečni francoski potrošniki, ugotovil, da obstaja – kar zadeva proizvode iz razredov 18 in 25 – verjetnost zmede glede nasprotujočih si znakov zaradi enakosti ali podobnosti proizvodov, vizualne podobnosti znakov in pojmovne enakosti, glede fonetične primerjave pa, da – čeprav načeloma ni bila mogoča nobena primerjava – bi se potrošniki lahko sklicevali na nasprotujoče si znake tako, da bi jih opisali z besedo „zvezda“. Glede razlikovalnega učinka prejšnjih znamk pa je presodil, da je peterokraka zvezda nedvomno znak, ki se najpogosteje uporabi za upodobitev zvezde. Vendar je ugotovil, da je zaradi majhnih vizualnih razlik med znaki in njihove pojmovne enakosti obstajala verjetnost zmede v povprečno pozorni javnosti.

### **Predlogi strank**

- 13 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- izpodbijano odločbo razveljavi;
  - ugovor v celoti zavrne;
  - UUNT in drugi stranki pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov postopka.
- 14 UUNT Splošnemu sodišču predlaga, naj:
- tožbo zavrne;
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
- 15 Tožeča stranka je z dopisom, ki ga je 18. novembra 2013 vložila v sodnem tajništvu Splošnega sodišča, Splošno sodišče obvestila, da je oddelek UUNT za izbris z odločbo z dne 24. oktobra 2013 razveljavil prejšnjo znamko Skupnosti z učinkom od 24. junija 2013, in navedla, da je treba ugovor šteti za brezpredmeten, ker temelji na prejšnji znamki Skupnosti. Splošno sodišče je UUNT pozvalo, naj predstavi svoja stališča v zvezi s predlogom za ustavitev postopka.
- 16 UUNT je v vlogi, ki jo je 26. novembra vložil v sodnem tajništvu Splošnega sodišča, navedel, da je zoper odločbo oddelka za izbris še vedno mogoče vložiti pritožbo pred odborom za pritožbe in da ta še ni postala dokončna. UUNT je poudaril, da mora Splošno sodišče vsekakor odločiti o izpodbijani odločbi v delu, v katerem ugovor temelji na prejšnji francoski znamki.
- 17 UUNT je v vlogi, ki jo je 13. januarja 2014 vložil v sodno tajništvo Splošnega sodišča, kot odgovor na eno od vprašanj Splošnega sodišča poleg tega navedel, da je odločba oddelka UUNT za izbris z dne 24. oktobra 2013 postala dokončna, ker druga stranka v postopku pred odborom UUNT za pritožbe ni vložila pritožbe zoper navedeno odločbo v roku, ki je določen v členu 60 Uredbe št. 207/2009. UUNT ni natančneje pojasnil, kakšne postopkovne posledice bi morale Splošno sodišče ugotoviti zaradi dokončnosti navedene odločbe.
- 18 Splošno sodišče je s sklepom z dne 9. januarja 2014 združilo odločanje o ugovoru in o vsebini.

## Pravo

### *Predmet spora*

- 19 Oddelek UUNT za izbris je z odločbo z dne 24. oktobra 2013 razveljavil prejšnjo znamko Skupnosti z učinkom od 24. junija 2013, in sicer na podlagi določb člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Ta odločba je postala dokončna, ker družba Les Complices, ki je druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe, v roku, določenem v členu 60 Uredbe št. 207/2009, ni vložila pritožbe. Poleg tega je treba spomniti, da je ugovor druge stranke v postopku pred odborom za pritožbe glede proizvodov iz razreda 18 temeljil izključno na prejšnji znamki Skupnosti.
- 20 Tožeča stranka je v dopisu, ki ga je 18. novembra 2013 vložila v tajništvu Splošnega sodišča, navedla, da bi bilo treba ugovor v delu, v katerem je temeljil na prejšnji znamki Skupnosti, šteti kot brezpredmeten. Na obravnavi je pojasnila, da vseeno vztraja pri predlogih za razveljavitev izpodbijane odločbe, vključno z delom, v katerem odločba temelji na prejšnji znamki Skupnosti.
- 21 UUNT je tudi na obravnavi navedel, da je bila prejšnja znamka Skupnosti razveljavljena po sprejetju izpodbijane odločbe in da mora zato Splošno sodišče še vedno v celoti odločiti o tožbi.
- 22 Vendar mora Splošno sodišče glede proizvodov iz razreda 18 po uradni dolžnosti odločiti o vprašanju obstoja pravnega interesa tožeče stranke v delu, v katerem se izpodbijana odločba nanaša na ugovor, ki temelji na prejšnji znamki Skupnosti. Ker namreč pogoji za dopustnost tožbe, zlasti obstoj pravnega interesa, spadajo med absolutne procesne predpostavke (sklepa z dne 7. oktobra 1987, d. M./Svet in CES, 108/86, EU:C:1987:426, točka 10, in z dne 10. marca 2005, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia in drugi/Komisija, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, od T-245/00 do T-248/00, T-250/00, T-252/00, od T-256/00 do T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, od T-274/00 do T-276/00, T-281/00, T-287/00 in T-296/00, EU:T:2005:90, točka 22), mora Splošno sodišče po uradni dolžnosti preveriti, ali ima tožeča stranka interes za razveljavitev izpodbijane odločbe.
- 23 Zato je treba ugotoviti, ali bi – po razveljavitvi prejšnje znamke Skupnosti – razveljavitev izpodbijane odločbe v delu, v katerem temelji na tej znamki, tožeči stranki še vedno lahko koristila. V skladu z ustaljeno sodno prakso mora namreč pravni interes tožeče stranke glede predmeta tožbe obstajati ob njeni vložitvi, sicer ta ni dopustna. Takšen predmet spora in pravni interes morata – sicer se postopek ustavi – obstajati do razglasitve sodne odločbe, kar pomeni, da ima lahko stranka, ki je vložila tožbo, zaradi izida tožbe koristi (sklep z dne 9. februarja 2007, Wilfer/UUNT, C-301/05 P, EU:C:2007:91, točka 19, in sodba z dne 7. junija 2007, Wunenburger/Komisija C-362/05 P, EU:C:2007:322, točka 42). Če pa pravni interes med postopkom preneha, meritorna odločba Splošnega sodišča tožeči stranki ne more nikakor koristiti (zgoraj navedena sodba Wunenburger/Komisija, EU:C:2007:322, točka 43). Vendar neveljavnost izpodbijane odločbe po vložitvi tožbe ne pomeni, da mora Splošno sodišče ustaviti postopek zaradi neobstoja pravnega interesa na dan razglasitve sodbe (zgoraj navedena sodba Wunenburger/Komisija, EU:C:2007:322, točka 47).
- 24 Prvič, spomniti je treba, da razveljavitev znamke, na kateri temelji ugovor – kadar se to zgodi šele po odločitvi odbora za pritožbe, ki je ugodil ugovoru, ki je temeljil na navedeni znamki – ne pomeni niti preklica niti razveljavitve zadnjenavedene odločbe. Kot je namreč UUNT med drugim opozoril na obravnavi, se v skladu s členom 55(1) Uredbe št. 207/2009 v primeru razveljavitve znamke šteje, da znamka Skupnosti od dne vložitve zahteve za razveljavitev ni imela učinkov, določenih s to uredbo. Znamka Skupnosti je namreč do tega dne imela vse učinke, ki so povezani s tem varstvom in ki so določeni v oddelku 2 te uredbe. Zato je na dan sprejetja izpodbijane odločbe prejšnja znamka Skupnosti imela vse učinke, določene s temi določbami. Zato bi – če bi se štel, da ni več predmeta spora, ker je bila med postopkom sprejeta odločba o razveljavitvi znamke – to pomenilo, da bi moralo

Splošno sodišče upoštevati razloge, ki so nastali po sprejetju izpodbijane odločbe in ki ne vplivajo niti na utemeljenost te odločbe niti ne učinkujejo na postopek z ugovorom, ki se je končal s postopkom v tej zadevi.

- 25 Splošno sodišče je že ugotovilo, da mu v okviru tožbe zoper odločbo odbora za pritožbe, ki se nanaša na postopek z ugovorom, ni treba upoštevati poznejše odločbe o razveljavitvi znamke, na kateri je temeljil ugovor, saj ta odločba o razveljavitvi ni mogla učinkovati v obdobju pred njenim sprejetjem (sodba z dne 4. novembra 2008, Group Lottuss/UUNT – Ugly (COYOTE UGLY), T-161/07, EU:T:2008:473, točke od 47 do 50). V drugi sodbi, v kateri je registracija prejšnje znamke potekla po sprejetju odločbe odbora za pritožbe (sodba z dne 15. marca 2012, Cadila Healthcare/UUNT – Novartis (ZYDUS), T-288/08, EU:T:2012:124, točke od 21 do 23), ki jo je Sodišče potrdilo (sklep z dne 8. maja 2013, Cadila Healthcare/UUNT, C-268/12 P, EU:C:2013:296, točka 33), je Splošno sodišče prav tako ugotovilo, da je treba predlog za ustavitev postopka zavrniti.
- 26 Drugič, v primeru, da Splošno sodišče izpodbijano odločbo razveljavi, lahko njena neveljavnost z učinkom *ex tunc* tožeči stranki koristi tako, da ne pripelje do ustavitve postopka. Če bi namreč Splošno sodišče moralo delno ustaviti postopek, in sicer glede proizvodov iz razreda 18, bi lahko tožeča stranka pri UUNT vložila le novo zahtevo za registracijo njene znamke, pri tem pa ne bi bilo več mogoče vložiti ugovora na podlagi prejšnje znamke Skupnosti, ki je bila razveljavljena. Če bi namreč Splošno sodišče moralo meritorno odločiti in ugoditi tožbi v delu, ki se nanaša na te proizvode, ker bi ugotovilo, da ni verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk, ne bi nič preprečevalo registracije prijavljene znamke.
- 27 Tretjič, pomembno je razlikovati primer, v katerem vlagatelj ugovora umakne ugovor, zaradi česar odpade vsakršna ovira za registracijo prijavljene znamke, od primera razveljavitve znamke, ki jo zahteva tretja oseba in katere učinki so omejeni s členom 55(1) Uredbe št. 207/2009. Tako rešitve, ki jo je Splošno sodišče sprejelo za primer umika ugovora med postopkom pred njim in ki pomeni razglasitev predloga za razveljavitev odločbe oddelka pritožbe, ki je odločil o ugovoru, za brezpredmeten (sklep z dne 3. julija 2003, Lichtwer Pharma/UUNT – Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, točke od 14 do 17), v tem postopku ni mogoče uporabiti.
- 28 Nazadnje, zgolj okoliščina, da imajo pritožbe zoper odločbe oddelka za ugovore in tožbe zoper odločbe odbora za pritožbe v skladu s členoma 58(1), drugi stavek, in 64(3) Uredbe št. 207/2009, suspenzivni učinek, ni zadostna, da bi omajala pravni interes tožeče stranke v obravnavanemu primeru. Spomniti je namreč treba, da se znamka v skladu s členom 45 Uredbe št. 207/2009 registrira kot znamka Skupnosti, le če je bil ugovor zavrnjen z dokončno odločbo. Zato taka odločba, kadar oddelek za ugovore ali odbor za pritožbe ugodita ugovoru, pripelje do tega, da se prijavljena znamka ne registrira vse dokler se ne odloči o pritožbi, ki je bila vložena zoper to odločbo.
- 29 Zato tožeča stranka kljub sprejetju dokončne odločbe o razveljavitvi prejšnje znamke Skupnosti, na kateri je bil utemeljen ugovor, ohrani interes za izpodbijanje sporne odločbe, vključno z delom, v katerem je v njej odločeno o ugovoru, utemeljenem na tej znamki, glede proizvodov iz razreda 18.

#### *Vsebinska presoja*

- 30 Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009).
- 31 Tožeča stranka meni, da glede nasprotujočih si znakov kljub enakosti zadevnih proizvodov ne obstaja verjetnost zmede. Najprej trdi, da je bil razlikovalni učinek prejšnjih znamk izjemno majhen, zato že najmanjša razlika med prejšnjima znamkama in prijavljeno znamko zadošča za izključitev vsakršne verjetnosti zmede. Glede vizualne primerjave trdi, da nasprotujoči si znaki vsebujejo razlike, ki so toliko večje, ker se ne nanašajo na element prejšnjih znamk brez razlikovalnega učinka. Tožeča stranka trdi,

da fonetična primerjava znakov ni mogoča, ker gre izključno za figurativne znamke. Nazadnje naj bi bilo glede pojmovne primerjave treba ugotoviti, da nasprotujoči si znaki niso enaki, ker naj bi bili njihovi edini skupni elementi brez razlikovalnega učinka.

32 UUNT prereka trditve tožeče stranke.

33 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009) se v primeru ugovora imetnika prejšnje znamke prijavljena znamka ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

34 V skladu z ustaljeno sodno prakso verjetnost zmede obstaja takrat, kadar bi javnost lahko menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali iz gospodarsko povezanih podjetij. Po isti sodni praksi je treba verjetnost zmede presojati celovito, in sicer glede na to, kako upoštevna javnost zaznava znake in zadevne proizvode ali storitve, ter ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov v zadevi, zlasti soodvisnosti podobnosti znakov in podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih ti označujejo (glej sodbo z dne 9. julija 2003, Laboratorios RTB/UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa).

35 Ob upoštevanju teh ugotovitev je treba preučiti presojo odbora za pritožbe o verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znakov.

#### Upoštevna javnost

36 Na podlagi ustaljene sodne prakse je treba pri celoviti presoji verjetnosti zmede upoštevati povprečnega potrošnika zadevne kategorije proizvodov, ki je običajno obveščen ter razumno pozoren in preudaren. Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se lahko pozornost povprečnega potrošnika spreminja glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, ZODL., EU:T:2007:46, točka 42 in navedena sodna praksa).

37 V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe v točki 14 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, čemur tožeča stranka ni oporekala, da je bila upoštevna javnost, ker so bili proizvodi, zajeti z nasprotujočimi si znaki, modni izdelki za vsakdanjo rabo, sestavljena iz povprečnih potrošnikov, za katere se šteje, da so običajno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni. Poleg tega, kot je pravilno ugotovil odbor za pritožbe v navedeni točki, je bilo treba verjetnost zmede glede proizvodov iz razreda 18, ker je bila prejšnja znamka znamka Skupnosti, presojati z vidika upoštevne javnosti iz vseh držav članic. Glede proizvodov iz razreda 25 je odbor za pritožbe prav tako pravilno ugotovil, da je bilo treba verjetnost zmede, ker je bila prejšnja znamka nacionalna francoska znamka, presojati z vidika javnosti na francoskem ozemlju.

#### Primerjava proizvodov

38 Odbor za pritožbe je v točki 15 izpodbijane odločbe prav tako pravilno ugotovil, da so bili proizvodi iz razredov 18 in 25 enaki ali podobni, česar tožeča stranka ni prerekala.

## Primerjava znakov

- 39 Najprej je treba spomniti, da mora biti celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vizualno, fonetično ali pojmovno podobnost nasprotujočih si znakov, utemeljena s celotnim vtisom, ki ga ti ustvarjajo, tudi ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima glavno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. Povprečni potrošnik v zvezi s tem navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti (glej sodbo z dne 12. junija 2007, UUNT/Shaker, C-334/05 P, ZOdl., EU:C:2007:333, točka 35 in navedena sodna praksa).
- 40 Odbor za pritožbe je v točkah od 17 do 19 izpodbijane odločbe ugotovil, da so bili zadevni znaki vizualno podobni, pojmovno enaki, glede fonetične enakosti pa, da bi se lahko potrošniki – čeprav načeloma ni bila mogoča primerjava – sklicevali na nasprotujoče znake tako, da bi jih opisali z besedo „zvezda“.
- Vizualna podobnost
- 41 Odbor za pritožbe je v točki 17 izpodbijane odločbe navedel, da so nasprotujoči si znaki figurativno upodabljali zvezdo s petimi kraki enakih oblik, ki so bili postavljeni v krog, razmerja med velikostjo zvezde in kroga pa so bila enaka. Edine razlike med navedenimi znaki so barva zvezde, ki je bela pri prejšnjih znamkah in črna pri prijavljeni znamki, črna obarvanost notranjosti kroga pri prejšnjih znamkah ter to, da je pri prijavljeni znamki črna krožnica prekinjena, pri prejšnjih znamkah pa je neprekinjena. Te podobnosti naj bi prevladale nad razlikami med znaki, ki naj bi si bili – gledani kot celota – podobni.
- 42 Tožeča stranka trdi, da si nasprotujoči si znaki niso vizualno podobni. Med drugim se sklicuje na odločbo oddelka UUNT za ugovore z dne 18. decembra 2002, ki se nanaša na postopek med drugo stranko pred odborom za pritožbe in tretjo osebo in v kateri je oddelek za ugovore ugotovil, da v zadevi, v kateri je bila izdana ta odločba, med nasprotujočimi si znaki ni vizualnih podobnosti.
- 43 Ne da bi bilo treba upoštevati razlike med nasprotujočimi si znaki in znaki, ki so bili predmet zadeve, v kateri je bila sprejeta odločba oddelka za ugovore, na katero se sklicuje tožeča stranka, je treba spomniti, da se odločbe odborov za pritožbe o registraciji znaka kot znamke Skupnosti v skladu z Uredbo št. 207/2009 sprejemajo na podlagi izvrševanja pristojnosti, ki je natančno določena, in ne pravice do prostega preudarka. Zato je treba zakonitost odločb odborov za pritožbe presojati zgolj na podlagi te uredbe in ne na podlagi njihove prejšnje prakse odločanja (sodbi z dne 26. aprila 2007, Alcon/UUNT, C-412/05 P, ZOdl., EU:C:2007:252, točka 65, in z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., EU:T:2005:420, točka 71).
- 44 Z vidika vizualne primerjave so si nasprotujoči si znaki – gledani kot celota – res podobni, saj predstavljajo peterokrako zvezdo, ki je postavljena v krog, razmerje med vsakim od teh dveh elementov pa je pri vseh podobno. Okoliščina, da je krožnica kroga pri prijavljeni znamki prekinjena, ne more zadostovati za ugotovitev, da ne gre za krog. Poleg tega pomeni dejstvo, da je prijavljena znamka predstavljena s črno zvezdo na beli podlagi, medtem ko je pri prejšnjih znamkah upodobljena bela zvezda na črni podlagi, le majhno razliko, na podlagi katere ni mogoče ugotoviti, da si ta dva figurativna elementa nista podobna.
- 45 Iz tega izhaja, da je odbor za pritožbe pravilno odločil, da so si nasprotujoči si znaki – gledani kot celota – vizualno podobni.

– Fonetična podobnost

- 46 Tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je opravil fonetično primerjavo med nasprotujočimi si znaki, čeprav naj ta ne bi bila mogoča, saj gre za figurativne znamke.
- 47 V skladu s sodno prakso fonetična primerjava načeloma ni upoštevana v okviru preizkusa podobnosti figurativnih znamk, ki nimajo besednih elementov (sodbi z dne 25. marca 2010, Nestlé/UUNT – Master Beverage Industries (Golden Eagle in Golden Eagle Deluxe), od T-5/08 do T-7/08, ZOdl., EU:T:2010:123, točka 67, in z dne 7. februarja 2012, Dosenbach-Ochsner/UUNT – Sisma (upodobitev slona v pravokotniku), T-424/10, ZOdl., EU:T:2012:58, točki 45 in 46).
- 48 V obravnavanem primeru iz točke 18 izpodbijane odločbe izhaja, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da ni mogoča nobena fonetična primerjava, ker gre za figurativne znamke. Čeprav je v isti točki navedel tudi, da bi bilo mogoče, ker nasprotujoči si znaki predstavljajo zvezdo, da bi se potrošniki ustno sklicevali na znamke kot take, iz te navedbe ni izpeljal nobene ugotovitve, na podlagi katere bi bilo mogoče sklepati, da je odbor za pritožbe ugotovil fonetično podobnost med navedenimi znaki. Poleg tega se odbor za pritožbe pri celoviti presoji verjetnosti zmede ni skliceval na nobeno fonetično primerjavo med temi znaki.
- 49 Trditev tožeče stranke torej ni utemeljena.

– Pojemovna podobnost

- 50 Tožeča stranka trdi, da nasprotujoči si znaki niso pojmovni enaki, ker so njihovi edini skupni elementi brez razlikovalnega učinka. V zvezi s tem se sklicuje na odločbo odbora za pritožbe z dne 15. aprila 2011, v kateri je ta ugotovil, da iz geometričnih oblik ni bilo mogoče sklepati na skupen trgovski izvor.
- 51 Glede odločbe odbora za pritožbe, na katero se sklicuje tožeča stranka, je treba, ne da bi bilo treba preučiti, ali je upoštevana v obravnavanem primeru, spomniti, da se zakonitost odločb odborov za pritožbe presoja zgolj na podlagi Uredbe št. 207/2009 in ne na podlagi njihove prejšnje prakse odločanja (glej točko 43 zgoraj).
- 52 Poleg tega trditev tožeče stranke, čeprav bi se štela za dokazano, da naj peterokraka zvezda ne bi bila brez razlikovalnega učinka, nikakor ne zadošča za ugotovitev, da nasprotujoči si znaki, ki vsi upodabljajo zvezdo v krogu z majhnimi grafičnimi razlikami, označujejo različne pojme. Odbor za pritožbe je torej v točki 19 pravilno ugotovil, da med navedenimi znaki obstaja pojmovna enakost.
- 53 Na podlagi navedenih ugotovitev je treba potrditi sklep odbora za pritožbe, da so si nasprotujoči si znaki vizualno podobni, pojmovno enaki in da fonetična primerjava med temi znaki ni upoštevana.

Celovita presoja verjetnosti zmede

- 54 Celovita presoja verjetnosti zmede pomeni neko soodvisnost med upoštevanimi dejavniki in zlasti podobnostjo znamk ter podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko majhno podobnost med označenimi proizvodi ali storitvami odtehta večja podobnost med znamkami in obratno (sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Recueil, EU:C:1998:442, točka 17, in z dne 14. decembra 2006, Mast-Jägermeister/UUNT – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre in drugi.), T-81/03, T-82/03 in T-103/03, EU:T:2006:397, točka 74).
- 55 Kar zadeva celovito presojno verjetnosti zmede, je odbor za pritožbe v točki 22 izpodbijane odločbe presodil, da je peterokraka zvezda nedvomno znak, ki se najpogosteje uporabi za upodobitev zvezde, vendar so neznatne vizualne razlike med nasprotujočimi si znaki in tudi njihova pojmovna enakost še vedno razlog za verjetnost zmede v povprečno pozorni javnosti.

- 56 Tožeča stranka meni, da prejšnji znamki nimata razlikovalnega učinka, vendar priznava, da je bilo treba, ker sta bili že registrirani, v postopku z ugovorom ugotoviti, da imata neznamen razlikovalni učinek. Tožeča stranka za to, da bi izpodbila trditve iz točk 16 in 17 odgovora na tožbo, navaja, da je UUNT že ugotovil, da ti znamki nimata razlikovalnega učinka.
- 57 V zvezi s tem je treba najprej spomniti, da mora Splošno sodišče presoditi o zakonitosti izpodbijane odločbe in ne o utemeljenosti odgovora na tožbo.
- 58 Dalje, kot priznava tudi tožeča stranka, je treba poudariti, da se tožeča stranka v postopku z ugovorom ni mogla sklicevati na absolutni razlog za zavrnitev, s katerim se nasprotuje temu, da bi nacionalni urad ali UUNT veljavno registriral znak. Opozoriti je namreč treba, da v okviru postopka z ugovorom absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 7 Uredbe št. 207/2009 ni treba preučiti in da tega člena ni med določbami, glede na katere je treba presojati zakonitost izpodbijane odločbe (sodbi z dne 9. aprila 2003, Durferit/UUNT – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Recueil, EU:T:2003:107, točki 72 in 75, in z dne 30. junija 2004, BMI Bertollo/UUNT – Diesel (DIESELIT), T-186/02, ZDl., EU:T:2004:197, točka 71). Če tožeča stranka meni, da je bila prejšnja znamka Skupnosti registrirana v nasprotju z določbami navedenega člena, bi morala vložiti zahtevo za razglasitev ničnosti na podlagi člena 51 te uredbe. Poleg tega je treba glede prejšnje francoske znamke spomniti, da veljavnosti registracije znaka kot nacionalne znamke ni mogoče izpodbijati v okviru postopka registracije znamke Skupnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 24. maja 2012, Formula One Licensing/UUNT, C-196/11 P, EU:C:2012:314, točke od 40 do 47), ampak samo v okviru postopka zaradi razveljavitve, ki se je začel v zadevni državi članici (zgoraj navedena sodba DIESELIT, EU:T:2004:197, točka 71).
- 59 Tožeča stranka poleg tega meni, da ker je bil razlikovalni učinek prejšnjih znamk izjemno majhen, tako kot je UUNT sam priznal v drugih zadevah, že najmanjša razlika med prejšnjima znamkama in prijavljeno znamko zadošča za izključitev vsakršne verjetnosti zmede.
- 60 V zvezi s tem je treba spomniti, da ugotovitev majhnega razlikovalnega učinka prejšnje znamke ne preprečuje ugotovitve obstoja verjetnosti zmede (glej v tem smislu sklep z dne 27. aprila 2006, L'Oréal/UUNT, C-235/05 P, EU:C:2006:271, točke od 42 do 45). Čeprav je treba razlikovalni učinek prejšnje znamke upoštevati pri presoji verjetnosti zmede, pa gre le za enega od elementov, ki se upošteva v okviru te presoje. Tako lahko kljub prejšnji znamki z majhnim razlikovalnim učinkom obstaja verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti omenjenih znakov in blaga ali storitev (glej sodbi z dne 16. marca 2005, L'Oréal/UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, točka 61 in navedena sodna praksa, in z dne 13. decembra 2007, Xentral/UUNT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, točka 70 in navedena sodna praksa).
- 61 Nazadnje je treba zavrniti trditev tožeče stranke, da odbor za pritožbe ni pripisal zadostnega pomena dejstvu, da so imele prejšnje znamke le majhen razlikovalni učinek. S tezo, ki jo zagovarja tožeča stranka, bi se namreč zanemarilo dejavnik podobnosti znamk v korist dejavnika, ki temelji na razlikovalnem učinku prejšnjih znamk Skupnosti in ki bi se mu pripisalo prevelik pomen. Iz tega bi sledilo, da bi verjetnost zmede, kadar imajo prejšnje znamke Skupnosti samo majhen razlikovalni učinek, obstajala, samo če bi znamka, za katero je bila zahtevana registracija, popolnoma reproducirala prejšnje znamke, in to ne glede na stopnjo podobnosti med zadevnimi znaki (zgoraj v točki 60 navedeni sklep L'Oréal/UUNT, EU:C:2006:271, točka 45). Vendar pa tak rezultat ne bi bil v skladu z naravo celovite presoje, ki jo morajo pristojni organi opraviti na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (sodba z dne 15. marca 2007, T.I.M.E. ART/UUNT, C-171/06 P, EU:C:2007:171, točka 41).
- 62 Zato je treba poudariti, da v obravnavanem primeru obstaja verjetnost zmede zaradi enakosti ali podobnosti zadevnih proizvodov in podobnosti med nasprotujočimi si znaki. Kot je namreč v točki 22 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil odbor za pritožbe, se povprečno pozorna upoštevna javnost, ki nima možnosti primerjati znamk, ko so te ena ob drugi, in katere spomin o znamkah je torej nepopoln, verjetno ne bo spomnila majhnih razlik med navedenimi znaki.

- <sup>63</sup> Ob upoštevanju vsega navedenega je treba ugotoviti, da odbor za pritožbe z ugotovitvijo, da med znaki obstaja verjetnost zmede, ni kršil člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (postal člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009).
- <sup>64</sup> Iz vseh teh razlogov je treba tožbo v celoti zavrniti, ne da bi bilo treba odločati o dopustnosti drugega predloga tožeče stranke, s katerim Splošnemu sodišču predlaga, naj ugovor v celoti zavrne (glej v tem smislu sodbi z dne 22. maja 2008, NewSoft Technology/UUNT – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, EU:T:2008:163, točka 70, in z dne 22. januarja 2009, Commercy/UUNT – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, točki 35 in 67).

### **Stroški**

- <sup>65</sup> V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

### **SPLOŠNO SODIŠČE (drugi senat)**

razsodilo:

**1. Tožba se zavrne.**

**2. Maxu Fuchs se naloži plačilo stroškov.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 8. oktobra 2014.

Podpisi