SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (tretji senat)

z dne 8. decembra 2005*

V zadevi T-29/04,

Castellblanch, SA, s sedežem v Sant Sadurni d'Anoia (Španija), ki jo zastopajo F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse in D. Moreau, odvetniki,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa I. de Medrano Caballero, zastopnik,

tožena stranka,

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

* Jezik postopka: angleščina.

Champagne Louis Roederer SA, s sedežem v Reimsu (Francija), ki jo zastopa P. Cousin, odvetnik,

zaradi tožbe proti odločbi drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. novembra 2003 (zadeva R 37/2000-2) v zvezi s postopkom z ugovorom med Castellblanch, SA, in Champagne Louis Roederer SA,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (tretji senat),

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

sodna tajnica: K. Andova, administratorka,

na podlagi tožbe, ki je bila vložena v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 26. januarja 2004,

na podlagi odgovorov UUNT, vloženih v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 4. junija in 28. septembra 2004,

na podlagi odgovora intervenienta, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 1. junija 2004,

na podlagi obravnave z dne 4. julija 2005

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Castellblanch SA je 1. aprila 1996 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 1994 L 11, str. 1), kot je bila spremenjena, vložil prijavo znamke Skupnosti.

2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je naslednja figurativna znamka (v nadaljevanju: znamka CRISTAL CASTELLBLANCH):



3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, in ustreza naslednjemu opisu: „Vina in peneča vina".

4 Ta prijava je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 29/1997 z dne 24. novembra 1997.

5 Champagne Louis Roederer SA je 23. februarja 1998 vložil ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper registracijo te znamke Skupnosti. Ugovor je temeljil na naslednjih registracijah besednega znaka CRISTAL:

— francoska registracija št. 1 114 613 z dne 27. novembra 1979, obnovljena 13. novembra 1989 (št. 1 559 904) in 20. decembra 1991 (št. 1 713 576) za poimenovanje „vin in penečih vin francoskega izvora, namreč šampanjec, peneča vina; alkoholne pijače (razen piva)" iz razreda 33;

— mednarodna registracija št. 451 185, ki je bila prijavljena 29. januarja 1980, z učinkom v Avstriji, državah Beneluksa, Italiji in na Portugalskem za poimenovanje „vin s francoskim izvorom, namreč šampanjec, peneča vina" iz razreda 33;

— nemška registracija DD 647 501 z dne 18. aprila 1991 za poimenovanje „alkoholnih pijač (razen piva)" iz razreda 33;

— britanska registracija št. 1368 211, ki je bila prijavljena 22. decembra 1988, za poimenovanje „šampanjca“ iz razreda 33;

— irska registracija št. 150 404 z dne 30. oktobra 1992 za poimenovanje „alkoholnih pijač (razen piva)“ iz razreda 33;

— danska registracija VR 06.021 1995 z dne 15. septembra 1995 za poimenovanje „šampanjca, penečih vin, vin in konjaka“ iz razreda 33.

6 Ugovor je prav tako temeljil na znamkah, ki so splošno znane v Belgiji, Franciji, Veliki Britaniji in Nemčiji, ki označujejo „šampanjec“.

7 Ugovor se je nanašal na vse proizvode, ki jih zajemajo prejšnje registracije znaka CRISTAL, in je bil vložen proti vsem proizvodom iz prijave znamke. Razlogi, na katere se je skliceval v utemeljevanje ugovora, so določeni v členu 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 40/94.

8 Z odločbo z dne 26. oktobra 1999 je oddelek za ugovore ugovoru ugodil. Odločbo je utemeljil izključno s prejšnjo francosko znamko (v nadaljevanju: prejšnja znamka). Najprej, menil je, da je intervenient predložil zadostne dokaze za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke in, drugič, da je ob upoštevanju enakosti zadevnih proizvodov, podobnosti spornih znakov in izrazito razlikovalnega učinka prejšnje znamke na francoskem trgu obstajala verjetnost zmede v upoštevni javnosti, in sicer pri francoskem potrošniku.

9 Tožeča stranka je 22. decembra 1999 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 vložila pritožbo pri UUNT zoper odločbo oddelka za ugovore.

10 V postopku pred odborom za pritožbe je tožeča stranka omejila svojo prijavo znamke na naslednje proizvode iz razreda 33: „španska peneča vina, vrste cava".

11 Z odločbo z dne 17. novembra 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je odbor za pritožbe pritožbo zavrnil. Menil je, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala in je sklenil, da je obstajala podobnost zadevnih proizvodov in podobnost spornih znakov, ki bi lahko povzročili zmedo, ker obstaja verjetnost povezovanja v francoski javnosti.

Predlogi strank

12 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— razveljavi izpodbijano odločbo;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

13 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

14 Intervenient Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Dopustnost dokumentov, ki so prvič predloženi pred Sodiščem prve stopnje

15 Tožeča stranka meni, da je treba priloge od 23 do 30 odgovora intervenienta razglasiti za nedopustne, ker so bile prvič predložene pred Sodiščem prve stopnje.

16 Dodati je treba, da sta prilogi 23 in 24 kopiji nacionalnih sodnih odločb. Kljub temu, da so ti dokumenti prvič predloženi pred Sodiščem prve stopnje, niso dokazi v ožjem smislu, ampak se nanašajo na nacionalno sodišče, na katero se ima stranka, čeprav kasneje, pravico sklicevati v postopku pred UUNT.

17 Priloga 25 je kopija odseka iz francosko-španskega slovarja. Ni ugotovljeno, ali je bil ta dokument predložen pred UUNT. Vsekakor ta dokument dokazuje dejstvo, ki je predstavljeno v izpodbijani odločbi, in sicer dejstvo, da je španska beseda „cava" enakovredna francoskemu izrazu „champagne". Ob upoštevanju, da s tem navajanjem navedeno dejstvo dejansko spada v okvir postopka pred odborom za pritožbe, je tako okoliščina, da se je intervenient skliceval na slovar, nepomembna.

18 Priloge od 26 do 29 so kopije dopisov o zadevnem postopku, ki sta jih izmenjala Sodišče prve stopnje in zastopnik intervenientke o zadevnem postopku. Zato ni mogoče, da bi se tožeča stranka sklicevala na njihovo nedopustnost.

19 Priloga 30 so fotografije škatel, v katerih se tržijo buteljke znamke CRISTAL. Iz upravnega spisa UUNT izhaja, da pred njim predloženi dokumenti vsebujejo slike teh škatel. Sodišče prve stopnje zato sme upoštevati to prilogo.

20 Posledično je treba navedbe o nedopustnosti prilog od 23 do 30 odgovora na intervencijo zavrniti.

Temelj

21 Tožeča stranka v utemeljevanje tožbe navaja dva tožbena razloga. Prvi tožbeni razlog je kršitev člena 15(2)(a) in člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ter Pravila 22(2) Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1, v nadaljevanju: uredba o izvajanju). Drugi tožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 15(2)(a) in člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ter Pravila 22(2) uredbe o izvajanju

Uvodne ugotovitve

22 V okviru prvega tožbenega razloga je intervenient predstavil „predhodno opombo" glede uporabe člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 in Pravila 22(1) uredbe o izvajanju, ki jih je UUNT razlagal kot tožbeni razlog, ki temelji na trditvi o kršitvi teh določb, ki v tožbi ni bil naveden, kot to določa člen 134(3) Poslovnika Sodišča prve stopnje ampak naj bi bil zato, ker ni bil predložen UUNT, nedopusten.

23 Intervient zatrjuje, da tožeča stranka na podlagi členov 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ni nikoli predlagala, da naj dokaže uporabo prejšnje znamke in da je UUNT ni nikoli pozval, da na podlagi Pravila 22(1) uredbe o izvajanju dokaže tako uporabo, s tem, da bi ji za to določil rok. Intervenient torej meni in iz sodbe Sodišča prva stopnje z dne 17. marca 2003 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – González Cabello in Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (T-183/02 in T-184/02, Recueil, str. II-965) izhaja, da v nasprotju s tem, kar je naredil odbor za pritožbe, naj ne bi bilo treba preizkusiti vprašanja, ali dokument, ki ga je v utemeljevanje svoje splošno znane znamke predložil intervenient, dokazuje resno in dejansko uporabo ali ne. Prvi tožbeni razlog tožeče stranke je treba zato zavrniti.

24 Trditev, da ker intervenient ni ugovarjal utemeljitvi izpodbijane odločbe, proti kateri je bilo ugovoru ugodeno, in ni predlagal razveljavitve le-te (v tem smislu glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 11. maja 2005 v zadevi Naipes Heraclio Fournier proti UUNT – France Cartes (meč v igri s kartami, konjenik s kijem in kralj mečev), od T-160/02 do T-162/02, ZOdl, str. II-1643, točke od 17 do 20) zadostuje za ugotovitev, da predhodne opombe ne utemeljujejo njenih predlogov.

25 Te predhodne opombe zato ni treba obravnavati.

Domnevna sprememba razlikovalnega učinka prejšnje znamke

26 Tožeča stranka meni, da intervenient ni dokazal resne in dejanske uporabe prejšnje znamke in da je izpodbijana odločba kršila člen 15(2)(a), člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 ter Pravilo 22(2) uredbe o izvajanju. Dejansko, kadar je znamka sestavljena iz več elementov med katerimi ima samo eden ali jih ima le nekaj razlikovalni učinek

in dovoljenje za registracijo znamke v celoti, naj bi sprememba tega elementa, njegova opustitev ali njegova zamenjava z drugim elementom praviloma pomenila spremembo razlikovalnega učinka navedene znamke. V tem oziru navaja upravno prakso UUNT.

27 UUNT in intervient nasprotujeta trditvam tožeče stranke in trdita, da je bila uporaba znamke CRISTAL dokazana.

28 Sodišče prve stopnje poudarja, da je, tako kot izhaja iz devete uvodne izjave Uredbe št. 40/94, Svet menil, da je varstvo prejšnje znamke upravičeno le, če se je le-ta dejansko uporabljala. V skladu s to uvodno izjavo člen 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 določa, da sme prijavitelj znamke Skupnosti zahtevati dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom objave znamke Skupnosti, ki je predmet ugovora, prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala na območju, kjer je varovana (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi Kabushiki Kaisha Fernandes proti UUNT – Harrison (HIWATT), T-39/01, Recueil, str. II-5233, točka 34, in z dne 6. oktobra 2004, v zadevi Vitakraft-Werke Wührmann proti UUNT – Krafft (VITAKRAFT), T-56/02, ZOdl., str. II-3495, točka 25).

29 Na podlagi Pravila 22(2) uredbe o izvajanju je treba dokaz uporabe izvesti glede na kraj, čas, obseg in naravo uporabe prejšnje znamke.

30 Poleg tega je treba natančno določiti, da na podlagi člena 15(2)(a) in člena 43(2) in (3) Uredbe št. 40/94 dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje nacionalne znamke ali znamke Skupnosti, na katerem temelji zavrnitev prijave znamke Skupnosti, zajema tako dokaz uporabe prejšnje znamke v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka te znamke (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Recueil, str. II-2789, točka 44).

31 V tem primeru tožeča stranka zatrjuje, da iz dokaza intervenienta o uporabi in ugledu izhaja, da je slednja uporabljala prejšnjo znamko v obliki, ki se razlikuje od tiste, v kateri je bila le-ta registrirana. Dejansko naj bi se prejšnja znamka uporabljala za buteljke, na katerih se na glavni označbi in na označbi na vratu poleg besede „cristal" večkrat pojavlja ime „Louis Roederer", simbol, ki ga sestavljata črki „l" in „r", ter nekateri dodatni figurativni elementi. Tožeča stranka meni, da kombinacija besede „cristal" z imenom „Louis Roederer", črk „lr" in figurativnih elementov bistveno vpliva na identiteto prejšnje znamke, predvsem z ozirom na močan razlikovalni učinek besede „Louis Roederer", in ne pomeni resne in dejanske uporabe prejšnje znamke CRISTAL. Ugovor intervenienta in zato tudi izpodbijana odločba naj torej ne bi bila utemeljena.

32 Sodišče prve stopnje po vzoru UUNT najprej poudarja, da tožeča stranka ne nasprotuje kraju, času in obsegu uporabe prejšnje znamke, ampak le naravi te uporabe.

33 V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe zatrjeval, da na področju znamke Skupnosti ne obstaja nobeno pravilo, ki bi določalo, da mora ugovarjajoča stranka posamično in neodvisno od vsake druge znamke dokazati uporabo prejšnje znamke.

Odbor za pritožbe meni, da je mogoče, da se dve ali več znamk uporablja skupaj in neodvisno, z ali brez firme proizvajalca, kot je to še posebej primer na avtomobilskem in vinskem področju.

34 S tem mnenjem se je treba strinjati. Dejansko ne gre za primer, ko je bila znamka intervenienta uporabljena v obliki, ki se razlikuje od tiste, v kateri je bila le-ta registrirana, ampak za primer, ko se hkrati uporablja več znakov, ne da bi spreminjali razlikovalni učinek registriranega znaka. Kot je utemeljeno zatrjeval UUNT, na področju označevanja vinskih proizvodov skupek znamk ali ločenih navedb na istem proizvodu, še posebej imena vinogradniškega podjetja ter imena proizvoda, pomeni običajno trgovsko prakso.

35 V tem primeru se znamka CRISTAL jasno pojavi štirikrat na vratu buteljke, ki jo trži intervenient, in dvakrat na glavni označbi skupaj z simbolom ®. Na vratu se nahaja ločeno od drugih elementov. V škatlah, v katerih se tržijo buteljke znamke CRISTAL, se pojavi samo znamka CRISTAL. Enako se na računih intrevenienta navaja samo izraz „cristal“ skupaj z navedbo „škatla 1990“. Treba je poudariti, da znamka CRISTAL tako določa proizvod, ki ga trži intervenient.

36 Navedba „Louis Roederer“, ki se pojavlja na glavni označbi, preprosto označuje firmo proizvajalca, kar lahko vzpostavi neposredno vez med eno ali več vrst proizvodov in določenim podjetjem. Enako utemeljevanje velja za črki „lr“, ki predstavljata začetnici imena intervenienta. Kot je navedel UUNT, hkratna uporaba teh elementov na isti buteljki ne pomeni kršitve funkcije identifikacije, ki jo ima znamka CRISTAL z vidika zadevnih proizvodov.

37 Poleg tega je treba potrditi presojo UUNT, na podlagi katere uporabo besedne znamke skupaj z geografsko navedbo „Champagne“ ni mogoče šteti za dodatek, ki bi lahko spreminjal razlikovalni učinek znamke, ker se le-ta uporablja za šampanjec. Dejansko ima potrošnik na področju vina pogosto poseben interes v zvezi z natančnim geografskim izvorom proizvoda in identitete proizvajalca vina, ker je ugled teh proizvodov pogosto povezan z dejstvom, da jih določeno vinogradniško podjetje pridela na določenem geografskem področju.

38 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da uporaba besedne znamke CRISTAL skupaj z drugimi navedbami ni primerna in da odbor za pritožbe ni kršil člena 15(2)(a) Uredbe št. 40/94, njenih členov 43(2) in (3) niti Pravila 22(2) uredbe o izvajanju.

39 Posledično je treba prvi tožbeni razlog tožeče stranke zavrniti.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94

40 Tožeča stranka trdi, da ob upoštevanju nepodobnosti proizvodov, nepodobnosti znamk, šibkega razlikovalnega učinka prejšnje znamke in vseh drugih upoštevnih dejavnikov, kot so nacionalne odločbe v zvezi s to zadevo in miren soobstoj spornih znakov, ne obstaja verjetnost zmede med spornima znakoma.

41 UUNT in intervenient trdita, da je odbor za pritožbe pravilno presodil obstoj verjetnosti zmede.

42 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke zavrne registracija znamke, za katero je vložena prijava, če, zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujeta znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Verjetnost zmede vsebuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko. Poleg tega so na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 prejšnje znamke znamke, registrirane v državi članici, in znamke, ki so mednarodno registrirane in imajo učinek v državi članici, katerih datum prijave je predhoden datumu prijave za znamko Skupnosti.

43 Na podlagi ustaljene sodne prakse verjetnost zmede v smislu te določbe pomeni verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da določeni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, glede na primer, ekonomsko povezanih podjetij.

44 Glede na to sodno prakso je treba verjetnost zmede ocenjevati globalno, v skladu s tem, kako upoštevna javnost dojema zadevne proizvode in storitve, in upoštevajoč vse upoštevne dejavnike za ta primer, zlasti medsebojno odvisnost med podobnostjo znakov in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 31 do 33 in navedena sodna praksa).

45 V tem primeru, so znamke, na podlagi katerih je bil vložen ugovor, nacionalne znamke, ki so bile registrirane v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, Irski, na Danskem in mednarodna znamka, ki ima učinek v Avstriji, državah Beneluksa, Italiji in na Portugalskem.

46 Upoštevno javnost sestavlja povprečni francoski potrošnik, ki se šteje za običajno obveščenega in razumno skrbnega in preudarnega. Ta javnost prav tako zajema strokovnjake in specialiste na vinogradniškem in gostinskem področju.

— Primerjava proizvodov

47 Tožeča stranka poudarja, da je uporaba intervenienta omejena izključno na „vina francoskega izvora, to je šampanjec", medtem ko prijavljena znamka po omejitvi seznama proizvodov iz prijave znamke označuje „peneča španska vina, vrste cava". Zaradi razlik v izvoru, značilnosti, ceni šampanjca in „cave" ter upoštevne javnosti ti proizvodi naj ne bi bili niti podobni.

48 Treba je poudariti, da se je tako v odločbi oddelka za ugovore kot tudi v izpodbijani odločbi štelo, da je uporaba prejšnje znamke jasno razvidna za vse proizvode, ki jih zajema prejšnja znamka, in ne samo za šampanjec.

49 „Peneča španska vina, vrste cava" iz prijave znamke je treba zato primerjati z „vini francoskega izvora, to je šampanjcem, penečimi vini, alkoholnimi pijačami (razen piva)", ki jih zajema prejšnja znamka.

50 Da bi lahko presodili podobnost med zadevnimi proizvodi ali storitvami, je treba upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki določajo odnos med proizvodi in storitvami. Ti dejavniki vključujejo predvsem njihovo naravo, namen, uporabo in njihov konkurenčni oziroma dopolnilni značaj (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 23).

51 Poleg tega, kadar proizvodi iz prejšnje znamke zajemajo tudi proizvode iz prijavljene znamke, se ti izdelki štejejo za enake (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točki 32 in 33).

52 Poudariti je treba, da so „vina francoskega izvora, to so šampanjec, peneča vina, alkoholne pijače (razen piva)" in „peneča španska vina, vrste cava" enake narave, da so namenjena enaki uporabi in porabljena ob enakih pogojih, na primer na zabavah, ter da se prodajajo v istih trgovinah ali na istih oddelkih velikih podjetij tako, da imajo konkurenčen značaj. Čeprav naj bi bili proizvodi, ki jih navaja tožeča stranka, omejeni na tiste, ki izhajajo iz Španije, to ne zadostuje, da izključimo podobnost proizvodov pri ugotavljanju verjetnosti zmede. Dejansko je mogoče, da bi obstajala verjetnost zmede v javnosti tudi, kadar so zadevni proizvodi iz različnih krajev proizvodnje (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo v zadevi Canon, točki 29 in 30). Poleg tega je treba poudariti, da proizvodi, na katere se nanaša prejšnja znamka niso samo vina francoskega izvora, ampak tudi na splošno peneča vina, ki se torej lahko proizvajajo v Španiji. Peneča vina vključujejo „peneča španska vina, vrste cava" tako, da so ti proizvodi enaki.

53 Četudi bi domnevali, da se sme za prejšnjo znamko upoštevati le šampanjec, so zadevni proizvodi enaki. V tem oziru trditev tožeče stranke o razliki cen med šampanjcem znamke CRISTAL in „cava", ki jo trži, ni utemeljena. Proizvodov iz prijave znamke ni mogoče primerjati s posebnimi proizvodi kot je šampanjec znamke CRISTAL, ampak s šampanjci na splošno. Treba je poudariti, da obstajajo šampanjci, katerih cena se znatno ne razlikuje od cene „cave" dobre kakovosti. Poleg tega, kot je bilo poudarjeno zgoraj, ob predpostavki, da francoski potrošnik ve, da se sme „cava" proizvajati samo v Španiji, različen kraj proizvodnje ni pomemben. Dejansko ni izključeno, da bi isto podjetje proizvajalo tako „cavo" kot šampanjec, čeprav v različnih krajih.

54 Posledično so sporni proizvodi enaki ali vsaj zelo podobni.

— Primerjava znakov

55 Kot izhaja iz sodne prakse, mora globalna presoja verjetnosti zmede glede vidne, fonetične ali pojmovne podobnosti med spornimi znaki temeljiti na vtisu celote vseh treh, upoštevajoč zlasti njihove razlikovalne in prevladujoče elemente (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen proti UUNT - Pash Textilvertrieb in Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, str. II-4335, točka 47 in navedena sodna praksa).

56 Tožeča stranka meni, da je treba primerjavo znakov izvesti ob upoštevanju prejšnje znamke tako kot se uporablja in ne tako kot je bila registrirana.

57 Trditev tožeče stranke ni mogoče sprejeti. Kot je upravičeno zatrjeval odbor za pritožbe, je treba izvesti primerjavo med znaki, tako kot so bili registrirani ali tako kot se pojavljajo v prijavi za registracijo, ne glede na njihovo ločeno ali skupno uporabo z drugimi znamkami ali navedbami. Znaka, ki se primerjata sta torej naslednja:

CRISTAL

prejšnja znamka



prijavljena znamka

58 Odbor za pritožbe je zatrjeval naslednje in tako povzel, kar je trdil oddelek za ugovore:

„Odločba (oddelka za ugovore) je opozarjala, da kljub obstoju določene skladnosti med primerjanima znakoma, znamki ni mogoče šteti za vidno podobni. Nasprotno, fonetične razlike med znakoma ne zadostujejo, da bi ju šteli za različna, od koder ugotovitev o fonetični podobnosti. Na koncu je oddelek za ugovore menil, da so znaki pojmovno podobni in je potrdil, da bi beseda ‚cristal' lahko namigovala na proizvode, ki jih označujejo primerjani znaki, v nobenem primeru pa jih ne bi mogla opisovati."

59 Glede vidne podobnosti primerjanih znakov je treba opomniti, da je prejšnja znamka sestavljena izključno iz besednega elementa „cristal", medtem ko je prijavljena znamka figurativna znamka, sestavljena iz podobe gradu ter besed „cristal" in „castellblanch", ki so nameščeni v ovalnem okviru s pikčasto črto. Beseda „castellblanch" je zapisana odebeljeno in z večjimi črkami kot beseda „cristal". Kot je tožeča stranka pravilno trdila, se pozornost kupca najprej usmeri na besedo castellblanch, ker so figurativni elementi znamke izključno drugotnega pomena. Vendar glede na osrednje mesto, ki ga ima beseda „cristal" v prijavljeni znamki, in na dejstvo, da je prejšnja znamka v celoti vključena v prijavljeno znamko, med spornima znakoma obstaja določena vidna podobnost.

60 Glede fonetične podobnosti je treba kljub temu, da se sporni znamki razlikujeta glede števila besed, črk, zlogov, samoglasnikov in soglasnikov, kot to zatrjuje tožeča stranka, poudariti, da med tema znamkama obstaja fonetična podobnost, ker je prejšnja znamka v celoti vključena v prijavljeno znamko. Poleg tega se skupni element zadevnih znamk ujema s prvo besedo prijavljene znamke in je tako prvi, ki ga je treba izgovoriti. Dodatek ločene besede „castellblanch" ne vpliva na to podobnost. Ker je beseda „cristal" kratka in vpadljiva ni izključeno, da pri ustnih naročilih potrošnik izgovori samo to prvo besedo. Izraz „cristal" torej z vidika fonetične podobnosti pomeni prevladujoč element v prijavljeni znamki. Poleg tega je enak edinemu elementu prejšnje znamke. Med spornima znakoma torej obstaja fonetična podobnost.

61 Glede pojmovne podobnosti je treba poudariti, da obstaja podobnost med znakoma. Dejansko oba znaka vsebujeta besedo „cristal", ki ima za upoštevno javnost jasno pojmovno vsebino, kolikor se ta izraz nanaša na pojem prozornosti in čistosti. Nasprotno, beseda „castellblanch" nima očitnega sporočila za upoštevno javnost. V teh okoliščinah z vidika pojmovne podobnosti beseda „castellblanch" ne bi mogla pomeniti prevladujočega elementa prijavljene znamke. V tem oziru trditev tožeče stranke, da beseda „cristal" opisuje ali vsaj nakazuje na značilnosti zadevnih proizvodov, kar ji daje drugotni značaj glede prijavljene znamke, ni ustrezna.

Dejansko ta okoliščina ne spreminja pojmovne vsebine prijavljene znamke. Poleg tega ni izključeno, da bi bilo nakazovalni element mogoče šteti za prevladujoči element, če bi bili drugi elementi znaka manj značilni kot le-ta (sodba Sodišča prve stopnje z dne 25. maja 2005 v zadevi TeleTech Holdings proti UUNT – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, ZOdl., str. II-1767, točka 86).

62 Poudariti je torej treba, da obstajajo pomembni elementi podobnosti med spornima znamkama. Poleg tega je treba globalno presoditi, ali obstaja verjetnost zmede med tema.

— Verjetnost zmede

63 Tožeča stranka zatrjuje, da ima prejšnja znamka le šibek razlikovalni učinek, ker beseda „cristal" opisuje in nakazuje na zadevne proizvode, da z uporabo ni pridobila razlikovalnega učinka, in, da obstaja na trgu veliko drugih znamk, ki vsebujejo besedo „cristal" in so registrirane za proizvode iz razreda 33.

64 V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe zavrnil trditev na podlagi katere je beseda „cristal" navedba, ki opisuje zadevne proizvode, ker je menil, da gre za sugestivno navedbo, ki namiguje na kristalno čist značaj vin, vendar v nobenem primeru ne opisuje proizvoda. Poleg tega je odbor za pritožbe menil, zlasti po raziskavi o prepoznavnosti, ki jo je februarja 1999 v Franciji, Združenem Kraljestvu in Italiji opravila raziskovalna ustanova Gallup France (v nadaljevanju: raziskava Gallup), da je bil na francoskem trgu dokazan visok razlikovalni učinek znamke CRISTAL.

65 Iz raziskave Gallup izhaja, da znamka CRISTAL tako v Franciji kot Italiji in Združenem Kraljestvu v primerjavi z znamko Dom Pérignon ni enako prepoznavna.

66 Treba je poudariti, da je raziskava Gallup februarja 1999 preučevala „[p]repoznavnost cuvéeja [p]restižnega [š]ampanjca v Franciji, Italiji in Združenem Kraljestvu". Iz dela z naslovom „Kontekst, cilji in metodologija" izhaja, da so želeli zastopniki intervenienta izvesti študijo o prepoznavnosti šampanjca znamke CRISTAL „v hotelih, restavracijah in pri vrhunskih kletarjih" in da „so podatke dobili pri točajih ali vodjih hotelov, restavracij in vrhunskih kletarjih". V vsaki državi, kjer je potekala raziskava, je bilo opravljenih 100 razgovorov.

67 Dodati je treba, da ta raziskava dokazuje podobnost znamke CRISTAL le za del zadevne javnosti. Dejansko ta raziskava ni preučevala podobnost znamke CRISTAL med povprečnimi potrošniki, ampak med strokovnimi potrošniki, ki so visoko specializirani na tem področju. Poleg tega tudi drugi dokumenti, ki jih je predložil intervenient, dokazujejo le podobnost za specializirano javnost, ker gre zlasti za izvlečke iz časopisov na vinogradniškem področju. Na podlagi teh dokumentov ni mogoče ugotoviti, ali znamka CRISTAL uživa ugled pri povprečnem francoskem potrošniku.

68 Čeprav ni mogoče potrditi podobnosti ali ugleda prejšnje znamke za celotno upoštevno javnost glede enakosti ali vsaj velike podobnosti zadevnih proizvodov in podobnosti ustreznih znakov, obstaja verjetnost zmede med spornima znamkama,

vključno z verjetnostjo povezovanja. Prav tako ni pomembno, ali ima prejšnja znamka posebej visok razlikovalni učinek.

69 Čeprav je treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek prejšnje znamke (glej po analogiji sodbo v zadevi Canon, točka 24), je dejansko to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako bi lahko tudi v primeru, ko bi imela prejšnja znamka šibek razlikovalni učinek, obstajala verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti med znakoma ali zajetimi proizvodi ali storitvami (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 16. marca 2005 v zadevi L'Oréal proti UUNT – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, ZOdl., str. II-949, točka 61).

70 V vsakem primeru beseda „cristal" nikakor ne opisuje zadevne proizvode, ampak jo je mogoče šteti za sugetivno. Zato je treba poudariti, da ima znamka CRISTAL povprečen in ne šibek razlikovalni učinek, kot to zatrjuje tožeča stranka.

71 Glede trditve tožeče stranke, da obstajajo druge znamke, ki vsebujejo besedo „cristal", ki so registrirane za proizvode iz razreda 33, kar dokazuje šibek razlikovalni značaj prejšnje znamke kot tudi miren soobstoj zadevnih znamk, zadostuje trditev, da ni dokazano, da te znamke vplivajo na ali ustrezajo uporabi v primerjavi z drugimi spornimi proizvodi, še posebej penečimi vini.

72 Gotovo ni popolnoma izključeno, da lahko v določenih primerih soobstoj prejšnjih znamk na trgu celo zmanjša verjetnost zmede med obema spornima znamkama, ki so jo ugotovili organi UUNT. Vendar naj bi se taka skrajnost upoštevala samo, če je v postopku zaradi relativnih razlogov za zavrnitev pred UUNT prijavitelj znamke

Skupnosti pravilno prikazal, da navedeni soobstoj temelji na odsotnosti verjetnosti zmede pri upoštevni javnosti glede prejšnjih znamk, na katere se sklicuje, in prejšnje znamke intervenienta, ki je temelj ugovora, in pod pogojem, da so zadevne prejšnje znamke in sporni znamki enake (sodba Sodišča prve stopnje z dne 11. maja 2005 v zadevi Grupo Sada proti UUNT – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, ZOdl., str. II-1667, točka 86).

73 V tem primeru je treba ugotoviti, da med upravnim postopkom tožeča stranka ni predložila nobenega drugega dejstva ali dokaza, kot le fotokopije določenih registracij navedenih znamk in potrdila o registraciji, v podporo trditvi, da so te registracije na trgu soobstajale s prejšnjo znamko intervenienta. Zadostuje trditev, da zadevne prejšnje znamke niso enake spornima znamkama. Poleg tega te informacije ne zadostujejo za dokaz, da je verjetnost zmede med spornima znamkama zmanjšana in a fortiori odmaknjena (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo GRUPO SADA, točka 87).

74 Glede zatrjevanega soobstoja prejšnje znamke CRISTAL in nacionalne znamke CRISTAL CASTELLBLANCH tožeče stranke zadostuje trditev, da tožeča stranka prav tako ni dokazala, da naveden soobstoj temelji na odsotnosti verjetnosti zmede. Nasprotno iz spisa izhaja, da sta bili znamki tožeče stranke in intervenienta predmet več sporov, kar dokazuje, da ni bilo mirnega soobstoja.

75 Glede različnih nacionalnih odločb, ki jih navajata stranki, zadostuje trditev, da je skupnostni sistem znamk samostojen sistem, sestavljen iz skupnih pravil in sledi ciljem, ki so mu specifični, pri čemer je njegova uporaba neodvisna od vseh nacionalnih sistemov (sodba Sodišča prve stopnje z dne 5. decembra 2000 v zadevi Messe München proti UUNT (electronica), T-32/00, Recueil, str. II-3829, točka 47).

76 V teh okoliščinah je treba drugi tožbeni razlog tožeče stranke zavrniti.

77 Posledično je treba tožbo v celoti zavrniti.

Stroški

78 V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki na predlog 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

SODIŠČE PRVE STOPNJE (tretji senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.

Jaeger Tiili Czúcz

Razglašena na javni obravnavi v Luxembourgu, 8. decembra 2005.

Sodni tajnik Predsednik

E. Coulon M. Jaeger