



Zbirka odločb sodne prakse

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNE PRAVOBRANILKE
ELEANOR SHARPSTON,
predstavljeni 19. decembra 2019¹

Zadeva C-714/18 P

**ACTC GmbH
proti**

Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Zahteva za registracijo besedne znamke Evropske unije tigha – Ugovor imetnika prejšnje znamke Evropske unije TAIGA – Delna zavrnitev zahteve za registracijo – Člen 8(1)(b) – Presoja verjetnosti zmede – Presoja pomenske podobnosti med nasprotujočima si znakoma – Člen 42(2) – Dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke – Dokaz o uporabi „za del blaga ali storitev“ – Določitev samostojne podkategorije blaga“

I. Uvod

1. V tej zadevi se mora Sodišče izreči o obsegu pojma „del blaga ali storitev“ iz člena 42(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije², kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2015/2424³, ki ureja dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke Evropske unije v okviru postopka z ugovorom, ki ga vloži imetnik te znamke.

2. Čeprav je Splošno sodišče Evropske unije ta pojem razložilo že v sodbi z dne 14. julija 2005, Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN)⁴, pa Sodišče še ni imelo priložnosti potrditi načel, ki jih je sprejelo in na katerih temelji sodba z dne 13. septembra 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha)⁵, zoper katero je družba ACTC GmbH vložila to pritožbo (v nadaljevanju: izpodbijana sodba).

3. Ta pritožba Sodišču torej omogoča, da preuči element, ki je bistven za analizo obstoja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke Evropske unije, to je materialni obseg te uporabe, in sicer v skladu s smernicami iz sodbe z dne 19. decembra 2012, Leno Merken⁶, ki se je nanašala na ozemeljski obseg te uporabe. Sodišče je zlasti pozvano, naj se izreče o merilu, ki ga je treba uporabiti za opredelitev podkategorije blaga in/ali storitev, za katere se je prejšnja znamka Evropske unije resno in dejansko uporabljala.

¹ Jezik izvirnika: francoščina.

² UL 2009, L 78, str. 1.

³ Uredba (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 o blagovni znamki Skupnosti ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (UL 2015, L 341, str. 21, v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009). Uredba št. 207/2009 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).

⁴ T-126/03, v nadaljevanju: sodba Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN), EU:T:2005:288.

⁵ T-94/17, neobjavljena, EU:T:2018:539.

⁶ C-149/11, EU:C:2012:816.

4. V skladu z zahtevo Sodišča bodo ti sklepni predlogi omejeni na analizo glavnih novih pravnih vprašanj, ki se postavljajo v tem primeru, to je vprašanj iz prvega pritožbenega razloga, ki se nanaša na kršitev člena 42(2) Uredbe št. 207/2009, in tretjega očitka iz drugega dela drugega pritožbenega razloga, ki se nanaša na presojo pomenske podobnosti med nasprotujočima si znakoma.

II. Pravni okvir

5. Člen 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 določa:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje blagovne znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[...]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo blagovne znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja blagovna znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.“

6. Člen 15(1), prvi pododstavek, te uredbe določa:

„Če v obdobju petih let po registraciji imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati blagovne znamke EU v Uniji za blago ali storitve, za katere jo je registriral [...], se za blagovno znamko EU uporabljajo sankcije iz te uredbe, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.“

7. Člen 42(2) navedene uredbe določa:

„Če tako zahteva prijavitelj, imetnik prejšnje blagovne znamke EU, ki je vložil ugovor, priskrbi dokaz o tem, da se je v obdobju petih let pred datumom vložitve ali datumom prijave za prednostno pravico blagovne znamke EU prejšnja blagovna znamka EU resno in dejansko uporabljala v [Evropski u]niji za blago ali storitve, za katere je registrirana in ki jih imetnik navaja kot razlog za ugovor, ali pa da obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo, pod pogojem, da je bila prejšnja blagovna znamka EU na ta dan registrirana najmanj pet let. Če ni ustreznih dokazov, se ugovor zavrne. Če se je prejšnja blagovna znamka EU uporabljala le za del blaga ali storitev, za katere je registrirana, za namene preizkusa ugovora velja, da je registrirana le za ta del blaga ali storitev.“

III. Dejansko stanje

8. Dejansko stanje spora je bilo podrobno opisano v izpodbijani sodbi, zlasti v točkah od 1 do 10, na katere napotujem v zvezi s tem. V nadaljevanju so povzeti elementi, ki so bistveni in potrebni za razumevanje teh sklepnih predlogov.

9. Ta spor izvira iz ugovora družbe Taiga AB, imetnice besedne znamke Evropske unije TAIGA (v nadaljevanju: prejšnja znamka), zoper registracijo besednega znaka „tigha“ (v nadaljevanju: znamka, za katero je vložena prijava), ki jo je družba ACTC med drugim prijavila za proizvode iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja⁷, ki ustrezajo naslednjemu opisu:

„Oblačila; gornja oblačila; spodnje perilo; obutev; pokrivala; delovni čevlji in škornji; delovni kombinezoni; rokavice; pasovi in nogavice.“

⁷ Aranžma o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma).

10. Ta ugovor temelji na obstoju verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

11. Oddelek za ugovore je z odločbo z dne 9. februarja 2015 ugovor zavrnil. Družba Taiga se je zoper to odločbo pritožila. Četrty odbor za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) je z odločbo z dne 9. decembra 2016 (v nadaljevanju: sporna odločba) odločbo oddelka za ugovore delno razveljavil, in sicer za vse zadevne proizvode iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja, in zato zavrnil zahtevo za registracijo za te proizvode.

12. Prvič, odbor za pritožbe je menil, da je bila uporaba prejšnje znamke dokazana zlasti za nekatere proizvode iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja (oblačila; gornja oblačila; spodnje perilo; pokrivala; delovni kombinezoni; rokavice; pasovi in nogavice).

13. Drugič, odbor za pritožbe je v okviru presoje verjetnosti zmede po ugotovitvi, da je upoštevno ozemlje ozemlje Evropske unije ter da bi bili potrošniki zelo pozorni pri nakupu proizvodov prejšnje znamke in srednje pozorni pri nekaterih proizvodih znamke, za katero je vložena prijava (oblačila, čevlji, pokrivala in torbe), zlasti ugotovil, da so zadevni proizvodi iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja enaki ali podobni proizvodom, na katere se nanaša prejšnja znamka, da sta si nasprotujoča si znaka po videzu zelo podobna, da sta vsaj za angleško govoreče potrošnike fonetično enaka in da teh znakov večina upoštevne javnosti ne more povezati z nobenim pojmom. V teh okoliščinah je odbor za pritožbe v zvezi s proizvodi iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja ugotovil verjetnost zmede glede nasprotujočih si znamk.

IV. Postopek pred Splošnim sodiščem

14. Pritožnica je 13. februarja 2017 pri Splošnem sodišču vložila tožbo za razveljavitev sporne odločbe. V podporo tožbi je v bistvu navedla dva tožbena razloga, in sicer, prvič, kršitev člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 in, drugič, kršitev člena 8(1)(b) te uredbe.

15. Splošno sodišče je z izpodbijano sodbo tožbo v celoti zavrnilo.

V. Predlogi strank in postopek pred Sodiščem

16. Pritožnica s pritožbo Sodišču predlaga, primarno, naj izpodbijano sodbo in sporno odločbo razveljavi ter, podredno, naj razveljavi to sodbo in zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču. Sodišču predlaga tudi, naj EUIPO naloži plačilo stroškov.

17. EUIPO Sodišču predlaga, naj zavrne navedeno pritožbo in pritožnici naloži plačilo stroškov.

18. Družba Taiga Sodišču predlaga, naj pritožbo zavrne in pritožnici naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, ki so nastali tej družbi.

VI. Presoja

19. Pritožnica v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga.

20. Prvi pritožbeni razlog se nanaša na kršitev člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 s strani Splošnega sodišča. Pritožnica s tem pritožbenim razlogom poziva Sodišče, naj se izreče o pravilih in načelih, ki se uporabljajo za opredelitev podkategorije blaga v okviru dokazovanja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke.⁸

21. Drugi pritožbeni razlog pa se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) te uredbe s strani Splošnega sodišča, saj pritožnica izpodbija presojo Splošnega sodišča glede obstoja verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk in zlasti način, kako je presojalo pomensko podobnost med nasprotujočima si znakoma.

A. Prvi pritožbeni razlog: kršitev člena 42(2) Uredbe št. 207/2009

1. Izpodbijana sodba

22. Pritožnica je pred Splošnim sodiščem trdila, da dokazi o uporabi, ki jih je predložila družba Taiga, ne dokazujejo resne in dejanske uporabe prejšnje znamke za kategorijo „oblačil“, upoštevano kot celota, iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja. Pritožnica je odboru za pritožbe zlasti očitala, da ni ugotovilo obstoja samostojne podkategorije proizvodov, zajetih s prejšnjo znamko, ki naj bi se nanašala le na oblačila za uporabo na prostem in zaščito pred vremenskimi vplivi.⁹

23. Splošno sodišče je trditve pritožnice preučilo v točkah od 23 do 37 izpodbijane sodbe. Najprej je v točki 28 te sodbe opozorilo na določbe členov 15 in 42 Uredbe št. 207/2009. Nato je Splošno sodišče opozorilo na načela, ki jih je določilo v svoji sodni praksi, po eni strani v točkah od 29 do 31 izpodbijane sodbe glede *ratio legis* člena 42 te uredbe in po drugi strani v točki 32 te sodbe glede meril, ki jih je treba uporabiti, da se ugotovi obstoj samostojne podkategorije blaga v smislu te določbe.

24. Menim, da je za potrebe analize koristno ponovno navesti te točke:

„29 Določbe člena 42 Uredbe št. 207/2009 s tem, da dopuščajo, da se prejšnja znamka šteje kot registrirana samo za del proizvodov in storitev, za katere je bila dokazana resna in dejanska uporaba znamke, po eni strani omejujejo pravice, ki jih ima imetnik prejšnje znamke na podlagi njene registracije, tako da naj se ne bi razlagali tako, da neupravičeno omejijo obseg varstva prejšnje znamke, zlasti ko proizvodi ali storitve, za katere je bila ta znamka registrirana, predstavljajo dovolj omejeno kategorijo, po drugi strani pa morajo biti usklajene z legitimnim interesom navedenega imetnika, da v bodoče razširi svoj obseg proizvodov ali storitev v mejah pojmov, ki določajo proizvode ali storitve, za katere je bila znamka registrirana, pri čemer je deležen varstva, ki mu ga podeljuje registracija navedene znamke (glej v tem smislu sodbo Reckitt Benckiser (Espanja)/UUNT – Aladin (ALADIN) (točki 51 in 53)).

30 Če je bila znamka registrirana za dovolj široko kategorijo proizvodov ali storitev, ki bi jih bilo mogoče razporediti v več podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno, dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za del teh proizvodov ali storitev v postopku z ugovorom daje varstvo samo tej podkategoriji ali podkategorijam, ki zajemajo proizvode ali storitve, za katere je bila znamka dejansko uporabljena. Če pa je bila znamka registrirana za tako natančno opredeljen in omejen krog proizvodov ali storitev, da ni mogoče določiti očitnih mej v zadevni kategoriji, dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za navedene proizvode ali storitve za namen ugovora nujno

⁸ Vprašanje resne in dejanske uporabe je posebno in predhodno, ker vodi do ugotovitve, ali je za preizkus ugovora prejšnjo znamko mogoče šteti za *registrirano* za zadevne proizvode in storitve, pri čemer to vprašanje ne spada v okvir preizkusa samega ugovora zaradi obstoja *verjetnosti zmede* glede te znamke.

⁹ Pritožnica v pritožbi trdi, da podkategorija proizvodov, katere obstoj se zahteva, vključuje te proizvode: „oblačila; gornja oblačila, spodnje perilo, pokrivala, rokavice; pasovi in nogavice; vse omenjeno blago se uporablja kot posebna zaščitna oblačila za uporabo na prostem z namenom varovanja pred mrazom, vetrom in/ali samo dežjem; delovni kombinezoni“ (moj poudarek).

pokriva vso kategorijo (sodba Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN) (točka 45) in sodba z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR)^[10] (T-256/04, EU:T:2007:46, točka 23)).

- 31 Čeprav je namen pojma delne uporabe, da znamke, ki se niso uporabljale za dano kategorijo proizvodov, ne postanejo nerazpoložljive, pa vseeno ne sme učinkovati tako, da imetniku navedene znamke odvzame vse varstvo za proizvode, ki kljub temu, da niso popolnoma enaki tistim, za katere je lahko dokazal resno in dejansko uporabo, niso bistveno drugačni od njih in spadajo v isto skupino, ki je sicer lahko razdeljena le poljubno. Glede tega je treba ugotoviti, da je praktično nemogoče, da bi imetnik znamke dokazal uporabo te znamke za vse mogoče različice proizvodov, ki jih zajema registracija. Zato pojma ‚del proizvodov ali storitev‘ ni mogoče razumeti, kot da obsega vse tržne različice podobnih proizvodov ali storitev, ampak samo proizvode ali storitve, ki so dovolj različne, da lahko oblikujejo povezane kategorije ali podkategorije (sodba Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN) (točka 46) in sodba z dne 6. marca 2014, Anapurna/UUNT – Annapurna (ANNAPURNA) (T-71/13, neobjavljena, EU:T:2014:105, točka 63)).
- 32 V zvezi z vprašanjem, ali so proizvodi del skladne podkategorije, ki se lahko šteje za samostojno, iz sodne prakse izhaja, da ker potrošnik išče predvsem proizvod ali storitev, ki lahko zadovolji njegove točno določene potrebe, je cilj ali namen zadevnega proizvoda ali storitve bistvenega pomena pri usmerjanju njegove izbire. Ker torej potrošniki pred vsakim nakupom uporabijo merilo cilja ali namena, je to glavno merilo pri opredelitvi podkategorije izdelkov ali storitev. Vendar pa narava zadevnih proizvodov in njegove značilnosti sami po sebi niso upoštevni za opredelitev podkategorije proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 18. oktobra 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls) (T-367/14, neobjavljena, EU:T:2016:615, točka 32 in navedena sodna praksa^[11])).“
25. Splošno sodišče je, potem ko je opozorilo na pravna pravila in načela sodne prakse, ki se uporabljajo, v točkah od 33 do 36 izpodbijane sodbe preučilo, ali je iz dokazov, ki jih je predložila družba Taiga, dejansko mogoče razbrati samostojno podkategorijo proizvodov, ki vključuje samo oblačila za uporabo na prostem in zaščito pred vremenskimi vplivi.
26. Najprej je Splošno sodišče ugotovilo, da imajo proizvodi, na katere se nanašajo dokazi o uporabi, ki jih je predložila družba Taiga, „isti namen, saj se uporabljajo, da pokrijejo človeško telo, ga zakrijejo, olepšajo in ščitijo pred naravnimi pojavi“, in „jih nikakor ni mogoče šteti za ‚bistveno drugačne‘“ v smislu sodne prakse iz točke 31 izpodbijane sodbe.¹²
27. Nato je Splošno sodišče navedlo, da posebne značilnosti teh proizvodov načeloma niso pomembne, saj v smislu sodne prakse, navedene v točki 32 izpodbijane sodbe, niso upoštevne za opredelitev podkategorije proizvodov.¹³
28. Zato je Splošno sodišče v točki 37 izpodbijane sodbe navedeni tožbeni razlog zavrnilo.

10 V nadaljevanju: sodba Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR).

11 Ta navedena sodna praksa sta sodba Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR) (točki 29 in 31) in sodba z dne 16. maja 2013, Aleris/UUNT – Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, neobjavljena, EU:T:2013:257, točki 22 in 23).

12 Glej točko 34 izpodbijane sodbe.

13 Glej točko 35 izpodbijane sodbe.

2. Analiza

29. Pritožnica s prvim pritožbenim razlogom nasprotuje točki 34 izpodbijane sodbe, v kateri je Splošno sodišče ugotovilo, da imajo proizvodi, na katere se nanašajo dokazi o uporabi, ki jih je predložila družba Taiga, „isti namen, saj se uporabljajo, da pokrijejo človeško telo, ga zakrijejo, olepšajo in ščitijo pred naravnimi pojavi“.

30. Pritožnica trdi, da je bilo v tej analizi dvakrat napačno uporabljeno pravo, ker Splošno sodišče ni upoštevalo pravil in načel, ki jih je samo sprejelo v sodbah Reckitt Benckiser (Espanja)/UUNT – Aladin (ALADIN) in Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR).

31. Ta prvi pritožbeni razlog je sestavljen iz dveh delov.

32. Pritožnica s prvim delom tega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da svoje presoje ni oprlo na proizvode, za katere je bila registrirana prejšnja znamka, ampak samo na proizvode, na katere se nanašajo dokazi o uporabi, ki jih je predložila družba Taiga. Po njenem mnenju bi Splošno sodišče moralo odgovoriti na vprašanje, ali je bila prejšnja znamka registrirana za dovolj široko kategorijo proizvodov, da bi bilo mogoče razločiti več njenih podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno, tako da bi se uporaba nanašala le na specifične proizvode iz širše kategorije.

33. Pritožnica z drugim delom navedenega pritožbenega razloga Splošnemu sodišču očita, da ni upoštevalo dejstva, da se ti proizvodi uporabljajo večnamensko, to je da pokrijejo, zakrijejo, olepšajo ali ščitijo človeško telo, da so poleg tega namenjeni drugačni javnosti in da se navsezadnje tudi prodajajo v drugačnih trgovinah, tako da se navedeni proizvodi razlikujejo od oblačil, na katera se nanaša znamka, za katero je vložena prijava.

34. Naj uvodoma opozorim, da ni naloga Sodišča, da se izreče o tem, ali je bila resna in dejanska uporaba prejšnje znamke dejansko dokazana za podkategorijo proizvodov, ki se razlikuje od splošne kategorije oblačil iz razreda 25 v smislu Nicejskega aranžmaja. Gre za presojo upoštevnih dejstev in dokazov, za katero je načeloma in v skladu z ustaljeno sodno prakso izključno pristojno Splošno sodišče.¹⁴

35. Nasprotno se mora Sodišče izreči o načelih in pravnih pravilih, ki jih Splošno sodišče uporablja pri svoji presoji. Namen pojma „del blaga ali storitev“ iz člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 je namreč natančno določiti materialni obseg uporabe, kar je element, ki je bistven za analizo obstoja resne in dejanske uporabe znamke.

36. Čeprav pritožnica sploh ne nasprotuje sodni praksi, ki jo je Splošno sodišče sprejelo v sodbah Reckitt Benckiser (Espanja)/UUNT – Aladin (ALADIN) in Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), je po mojem mnenju nujno, da se Sodišče izreče o njej ne samo za to, da odloči o očitkih pritožnice v okviru te pritožbe, ampak tudi za to, da potrdi ali ovrže sodno prakso, na katero se Splošno sodišče opira že več let.

a) Pravila in načela, ki jih je Splošno sodišče sprejelo v sodbah Reckitt Benckiser (Espanja)/UUNT– Aladin (ALADIN) in Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR)

37. Najprej naj pojasnim, da se strinjam z ugotovitvami Splošnega sodišča v sodbah Reckitt Benckiser (Espanja)/UUNT– Aladin (ALADIN) in Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), navedenimi v točki 24 teh sklepnih predlogov.

¹⁴ Glej sodbi z dne 5. septembra 2019, Evropska unija/Guardian Europe in Guardian Europe/Evropska unija (C-447/17 P in C-479/17 P, EU:C:2019:672, točka 137 in navedena sodna praksa), ter z dne 13. novembra 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:961, točka 47 in navedena sodna praksa).

38. Menim namreč, da razlaga pojma „del blaga ali storitev“ iz člena 42(2) Uredbe št. 207/2009, ki jo je sprejelo Splošno sodišče, omogoča predvsem, da se zagotovi bistvena funkcija znamke. Ta razlaga je v skladu s pravili, ki jih je zakonodajalec Unije določil v tej uredbi, in sodno prakso Sodišča o razlagi pojma „resna in dejanska uporaba“ prejšnje znamke.

39. Naj spomnim, da je funkcija znamke, da potrošnikom zagotavlja enakost izvora proizvoda ali storitve, ki jo znamka označuje, in jim tako omogoča, da brez morebitne zmede razlikujejo ta proizvod ali storitev od tistih, ki so drugačnega izvora.¹⁵

40. Da se ta funkcija lahko zagotovi, ima imetnik znamke na podlagi Uredbe št. 207/2009 sklop pravic in možnosti, da se z izključno uporabo razlikovalnega znaka in identifikacijo proizvodov ali storitev, ki izhajata iz njih, na trgu lahko vzpostavi lojalna in neizkrivljena konkurenca. Vendar morajo biti te pravice omejene na to, kar je nujno potrebno za uresničitev tega cilja, toliko bolj, ker je lahko – v nasprotju z varstvom, ki ga podeljujejo druge pravice intelektualne in industrijske lastnine – varstvo, ki ga daje pravica iz znamke, trajno.

41. Zakonodajalec Unije je torej poskrbel, da lahko znamke opravljajo svojo bistveno funkcijo, in zagotovil, da se pravica iz znamke ne oddalji od svoje funkcije, da bi se pridobila neupravičena konkurenčna prednost.

42. Tako iz člena 15 Uredbe št. 207/2009 izhaja, da je varstvo prejšnje znamke upravičeno le, če se je ta „resno in dejansko uporablj[ala] [...] v Uniji za blago ali storitve, za katere [...] je registrirana[na]“. ¹⁶

43. Za to člen 42(2) te uredbe določa, da lahko prijavitelj blagovne znamke Evropske unije zahteva dokaz, da se je prejšnja blagovna znamka „resno in dejansko uporabljala“ v Uniji v obdobju petih let pred objavo prijave znamke, ki je predmet ugovora.¹⁷ Zakonodajalec Unije je tako menil, da je pet let razumno obdobje za presojo, ali gre za resno in dejansko uporabo.

44. Iz sodne prakse Sodišča izhaja, da je pojem „resna in dejanska uporaba“ samostojen pojem prava Unije.¹⁸ Po mnenju Sodišča se znamka „resno in dejansko uporablja“, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo, drugače od simbolične uporabe, katere edini cilj je ohranjanje pravic iz znamke.¹⁹ Sodišče namreč meni, da znamka, ki se ne uporablja, ovira ne le konkurenco – ker omejuje spekter znakov, ki jih drugi lahko registrirajo kot znamke, in prikrajšuje konkurente za možnost uporabe znamke ali njej podobne znamke pri dajanju proizvodov ali storitev, ki so enaki ali podobni tistim, ki so varovani z zadevno znamko, na notranji trg – ampak tudi prosti pretok blaga in svobodo opravljanja storitev.²⁰

45. Ugotavljam, da so načela, ki jih je Splošno sodišče sprejelo v sodbah Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN) in Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), v skladu s sodno prakso Sodišča.

15 Glej zlasti sodbo z dne 17. oktobra 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:878, točka 37 in navedena sodna praksa).

16 Glej tudi uvodno izjavo 10 te uredbe.

17 Glej v zvezi s tem pojasnila zakonodajalca Unije v pravilih od 15 do 22 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189), pri čemer se Uredba št. 2868/95 uporablja za Uredbo št. 207/2009.

18 Glej zlasti sodbo z dne 11. marca 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145, točke od 25 do 31).

19 Glej sklep z dne 27. januarja 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50, točka 27), in sodbo z dne 17. oktobra 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid (C-514/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:878, točka 36 in navedena sodna praksa).

20 Glej sodbo z dne 19. decembra 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, točka 32).

46. Na prvem mestu je Splošno sodišče v sodbi Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN) in v okviru člena 43(2) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti²¹ (postal člen 42(2) Uredbe št. 207/2009) preučilo vprašanje obsega varstva, ki ga je treba priznati v primeru „delne uporabe“ prejšnje znamke, to je znamke, katere resna in dejanska uporaba je bila dokazana samo za „del blaga ali storitev“, za katere je bila registrirana. Splošno sodišče je na podlagi ugotovitve, da določbe člena 43 Uredbe št. 40/94 (postal člen 42 Uredbe št. 207/2009) omejujejo pravice, ki jih ima imetnik prejšnje znamke na podlagi njene registracije, pojem „del blaga ali storitev“ iz te določbe razložilo tako, da lahko prejšnja znamka predvsem zagotavlja svojo bistveno funkcijo. Z razlago, ki jo je sprejelo, se želi tako vzpostaviti ustrezno ravnesje med ohranjanjem in varovanjem izključnih pravic, za to podeljenih imetniku prejšnje znamke, na eni strani in omejitvijo teh pravic na drugi strani, da se prepreči, da bi znamka, ki se delno uporablja, uživala široko varstvo samo zato, ker je bila registrirana za široko paleto proizvodov ali storitev.²²

47. Obseg kategorij proizvodov ali storitev, za katere je bila prejšnja znamka registrirana, je odločilen element tega ravnesja.²³

48. Splošno sodišče tako razlikuje dve vrsti položajev.

49. V prvem položaju je bila prejšnja znamka registrirana za proizvode ali storitve, ki so opredeljeni izredno „natančno in omejeno“, zato tvorijo bolj homogeno kategorijo proizvodov ali storitev. V tem primeru Splošno sodišče meni, da ni mogoče začrtati očitnih mej v zadevni kategoriji, zato mora dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za te proizvode ali storitve za namene ugovora zajemati vso to kategorijo.²⁴

50. Strinjam se s sklepanjem Splošnega sodišča. V zvezi s proizvodi iz bolj ali manj homogene kategorije blaga bo potrošnik, ki želi kupiti proizvod iz te kategorije, pomislil oziroma bi lahko pomislil na prejšnjo znamko in na to, kaj mu bo ta znamka zagotovila na primer v zvezi s kakovostjo proizvoda. V teh okoliščinah je po mojem mnenju upravičeno in zadostno, da se dokaže resna in dejanska uporaba znamke za del proizvodov, ki spadajo v navedeno kategorijo. S tem se prepreči verjetnost zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in se obenem zaščitijo poslovni interesi imetnika prejšnje znamke. Z zahtevo po čezmernih dokazih o resni in dejanski uporabi se namreč ne bi smele neupravičeno omejevati izključne pravice tega imetnika, da znotraj te homogene kategorije razširi svojo paleto proizvodov.

51. V drugem položaju je bila prejšnja znamka registrirana za široko heterogeno kategorijo proizvodov ali storitev. Splošno sodišče v tem primeru predpostavlja, da je mogoče predvideti več podkategorij, ki bi se *lahko* upoštevale samostojno, če so te podkategorije skladne, kar pomeni, da združujejo proizvode ali storitve, ki so „podobni“ ali ki niso „bistveno drugačni“.²⁵ Ob tej predpostavki Splošno sodišče meni, da dokaz o resni in dejanski uporabi znamke za del teh proizvodov ali storitev v postopku z ugovorom daje varstvo samo tej podkategoriji ali podkategorijam, ki zajemajo proizvode ali storitve, za katere je bila znamka dejansko uporabljena.²⁶

52. Strinjam se tudi s to analizo. V zvezi s proizvodi, ki so vključeni v heterogeno kategorijo proizvodov, vendar spadajo v isti razred blaga, ni namreč manjša samo verjetnost zmede v upoštevni javnosti, ampak je manj upravičeno tudi varovanje poslovnih interesov imetnika prejšnje znamke. Če je ta svojo znamko registriral za široko paleto proizvodov, ki bi jih morda lahko tržil, vendar jih očitno še ni dal na trg, svojim konkurentom onemogoča dostop do velikega trga blaga. Rešitev, ki jo je sprejelo

21 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146.

22 Glej sodbo Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN) (točka 51).

23 Glej prejšnjo opombo (točka 44).

24 Glej prejšnjo opombo (točka 45).

25 Tukaj povzemam besedilo, ki ga je Splošno sodišče uporabilo v sodbi Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN) (točka 46).

26 Glej sodbo Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN) (točka 45).

Splošno sodišče, torej omogoča spoštovanje pravic, priznanih imetniku prejšnje znamke, zlasti pravice, da uživa varstvo glede na podobne proizvode ali storitve, kot so tisti, za katere je lahko dokazal resno in dejansko uporabo, in pravice, da svojo paleto proizvodov razširi na zadnjenavedene, pri čemer je znamka na voljo za blago ali storitve, ki so „dovolj različni“, ²⁷ da spadajo v drugo kategorijo ali podkategorijo blaga ali storitev.

53. Na drugem mestu se Splošno sodišče, da bi opredelilo „povezano“ podkategorijo proizvodov, ki bi se lahko upoštevala samostojno, opira na merilo cilja ali namena zadevnih proizvodov ali storitev, pri čemer po njegovem mnenju za to presojo niso upoštevne njihova narava ali značilnosti. ²⁸

54. Znova se lahko samo strinjam s to presojo.

55. Po eni strani menim, da omogoča čim boljše varovanje izključnih pravic, ki jih ima imetnik prejšnje znamke. Opredelitev samostojne podkategorije blaga, ki upošteva ne le cilj, ampak tudi naravo in posebne značilnosti tega blaga, bi namreč precej preveč omejila materialno področje uporabe, na katerem se izvršujejo te pravice, zlasti pravice imetnika, da razvija in širi svojo paleto proizvodov, za katere je registrirana prejšnja znamka. Čeprav so merila, ki se nanašajo na naravo in značilnosti blaga, sama po sebi pomembna, so bolj upoštevna v fazi opredelitve upoštevne javnosti in presoje verjetnosti zmede.

56. Po drugi strani opozarjam, da je Sodišče potrdilo pristop Splošnega sodišča pri presoji utemeljenosti zožitve blaga, ki jo predlaga prijavitelj znamke na podlagi člena 43(1) Uredbe št. 207/2009.

57. Sodišče je v sodbi z dne 11. decembra 2014, UUNT/Kessel medintim ²⁹, namreč razsodilo, da merilo cilja in namena zadevnega blaga omogoča dovolj natančno omejitev podkategorije blaga, na katero se nanaša zahteva za registracijo znamke Evropske unije, tako da izpolnjuje zahtevo po jasnosti iz člena 43(1) Uredbe št. 207/2009. ³⁰ Kot implicitno izhaja iz točke 39 navedene sodbe ³¹, je Sodišče potrdilo sodno prakso, ki jo je Splošno sodišče sprejelo v sodbi Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR), v skladu s katero je cilj zadevnega proizvoda ali storitve odločilno merilo pri določitvi podkategorije blaga ali storitev, ker potrošnik predvsem išče proizvod ali storitev, ki lahko zadovolji njegove točno določene potrebe. ³²

58. Menim, da nič ne nasprotuje temu, da se analiza, ki jo je Sodišče sprejelo v sodbi z dne 11. decembra 2014, UUNT/Kessel medintim ³³, v zvezi z opredelitvijo podkategorije blaga v okviru uporabe člena 43(1) Uredbe št. 207/2009, prenese na uporabo člena 42(2) te uredbe. Menim namreč, da mora opredelitev podkategorije blaga, tako v okviru ugovora kot zožitve, temeljiti na enakih merilih, tako da to pri presoji verjetnosti zmede omogoča primerjavo zadevnega blaga, opredeljenega na podlagi istih meril.

59. Glede na navedeno zato menim, da bi Sodišče moralo potrditi pravila in načela, ki jih je Splošno sodišče sprejelo v sodbah Reckitt Benckiser (España)/UUNT – Aladin (ALADIN) in Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR) zaradi določitve podkategorije blaga in/ali storitev v okviru uporabe člena 42(2) Uredbe št. 207/2009.

²⁷ Glej prejšnjo opombo (točka 46).

²⁸ To izhaja iz sodne prakse na podlagi sodbe Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR). Glej tudi točko 32 izpodbijane sodbe.

²⁹ C-31/14 P, neobjavljena, EU:C:2014:2436.

³⁰ Glej točko 37 te sodbe.

³¹ V navedeni točki se Sodišče izrecno sklicuje na točke od 48 do 50 sodbe z dne 8. novembra 2013, Kessel/UUNT – Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, neobjavljena, EU:T:2013:586). V teh točkah je sklenjeno razlogovanje Splošnega sodišča v točkah od 43 do 47 navedene sodbe.

³² Glej točko 29 te sodbe.

³³ C-31/14 P, neobjavljena, EU:C:2014:2436.

60. Zdaj je treba preučiti utemeljenost prvega pritožbenega razloga, ki ga navaja pritožnica in ki se deli na dva dela.

b) Prvi del prvega pritožbenega razloga: napačna uporaba metode za določitev samostojne podkategorije proizvodov

61. Naj spomnim, da pritožnica s prvim delom prvega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče v točki 34 izpodbijane sodbe napačno uporabilo pravo, ker je obstoj samostojne podkategorije proizvodov presojalo samo na podlagi proizvodov, na katere se nanašajo dokazi o uporabi, ki jih je predložila družba Taiga. Po njenem mnenju bi Splošno sodišče moralo odgovoriti na vprašanje, ali je bila prejšnja znamka registrirana za dovolj široko kategorijo proizvodov, da bi bilo mogoče razločiti več njenih podkategorij, ki bi se lahko upoštevale samostojno.

62. Menim, da ta del pritožbenega razloga ni utemeljen.

63. Ker je imetnik prejšnje znamke dokazal, da je to znamko resno in dejansko uporabljal za del proizvodov, za katere je registrirana, je treba vprašanje, ali ti proizvodi spadajo v podkategorijo, ki bi se lahko upoštevala samostojno, presojati *in concreto* predvsem glede na te proizvode. Ne gre torej za to, da bi se abstraktno opredelile podkategorije proizvodov, ampak da bi se proizvodi, za katere se je prejšnja blagovna znamka resno in dejansko uporabljala, primerjali s kategorijo proizvodov, ki jih zajema zahteva za registracijo te znamke.

64. Na podlagi točk 33 in 34 izpodbijane sodbe je treba ugotoviti, da je Splošno sodišče ravnalo tako. Iz točke 33 te sodbe namreč izhaja, da je Splošno sodišče preučilo, ali proizvodi, na katere se nanašajo dokazi o uporabi, ki jih je predložila družba Taiga, tvorijo samostojno podkategorijo „glede na proizvode iz razreda 25 [v smislu Nicejskega aranžmaja]“, to je glede na splošnejšo kategorijo proizvodov, zajetih s prejšnjo znamko. Splošno sodišče je v točki 34 izpodbijane sodbe ugotovilo, da teh proizvodov „nikakor ni mogoče šteti za ‚bistveno drugačne‘ v smislu [sodbe Reckitt Benckiser (Espana)/UUNT– Aladin (ALADIN)]“, torej je pravilno primerjalo proizvode, za katere je bila dokazana resna in dejanska uporaba prejšnje znamke, s proizvodi iz splošnejše kategorije oblačil, za katere je bila ta znamka registrirana.

65. Zato Sodišču predlagam, naj ta prvi del prvega pritožbenega razloga zavrne kot neutemeljen.

c) Drugi del prvega pritožbenega razloga: napačna uporaba meril za določitev samostojne podkategorije proizvodov

66. Drugi del prvega pritožbenega razloga vsebuje dva očitka.

1) Prvi očitek: merilo cilja in namena proizvodov

67. Pritožnica v podporo prvemu očitku Splošnemu sodišču očita, da pri opredelitvi skladne podkategorije proizvodov, ki bi se lahko upoštevala samostojno, ni pravilno uporabilo merila cilja in namena zadevnih proizvodov. Trdi, da Splošno sodišče za tako opredelitev ni upoštevalo, da imajo ti proizvodi različne cilje in da se uporabljajo večnamensko, pri čemer se uporabi za „olepšanje“ ali „zaščito“ človeškega telesa po njenem mnenju med seboj izključujeta.

68. Menim, da je ta očitek dopusten, če pritožnica ne izpodbija ugotovitev Splošnega sodišča glede cilja in namena proizvodov, za katere je bila dokazana resna in dejanska uporaba, ampak način, kako je Splošno sodišče merilo cilja in namena uporabilo za določitev samostojne podkategorije blaga v smislu člena 42(2) Uredbe št. 207/2009.

69. Kljub temu menim, da očitek pritožnice ni utemeljen.

70. Merilo cilja in namena proizvodov ni namenjeno temu, da se abstraktno ali umetno določijo samostojne podkategorije proizvodov, ampak ga je treba uporabljati skladno in konkretno.

71. Vendar pa se z napredkom in strokovnim znanjem izdelkom dodajajo novi cilji. Izdelki za umivanje, na primer, niso več namenjeni samo za čiščenje kože, ampak tudi za njeno medicinsko ali nemedicinsko nego. Prav tako imajo oblačila poleg primarne funkcije pokrivanja, zakrivanja ali celo zaščite človeškega telesa pred vremenskimi vplivi še skupno estetsko funkcijo, ker prispevajo k zunanji podobi potrošnika. Čeprav ta išče oblačilo, da se zaščiti pred dežjem, naj gre za gornje oblačilo ali klobuk, ali da se zaščiti pred mrazom, na primer s spodnjim perilom ali pa rokavicami ali nogavicami, nikakor ni izključeno, da ne išče najlepšega oblačila. Seveda za ugotavljanje obstoja ločene podkategorije proizvodov ni mogoče ločeno upoštevati vsakega od teh ciljev. Če bi bilo tako, bi se s tem znova omejile pravice imetnika prejšnje znamke, da razširi in obogati svojo paleto proizvodov. Poleg tega bi se s tem očitno odvrčalo od raziskav in razvoja, ki naj bi jih pravica iz znamke pravzaprav spodbujala.

72. Menim, da Splošno sodišče v izpodbijani sodbi upravičeno ni razlikovalo med tem, s kakšnim namenom se uporabljajo oblačila, to je da se človeško telo „ščiti“, „olepša“ ali pa „zakrije“ in „pokrije“, kajti te različne uporabe se med seboj nikakor ne izključujejo, temveč se za namene dajanja na trg kombinirajo.

73. Vendar pa opozarjam, da bodo ti različni cilji element, ki se lahko upošteva pri presoji upoštevne javnosti, ravni njene pozornosti in verjetnosti zmede.

74. Glede na navedeno Sodišču torej predlagam, naj ta prvi očitek drugega dela prvega pritožbenega razloga zavrne kot neutemeljen.

2) Drugi očitek: merila na podlagi narave in značilnosti zadevnih proizvodov

75. Pritožnica z drugim očitkom Splošnemu sodišču očita, da ni ustrezno upoštevalo dejstva, da so zadevni proizvodi namenjeni drugačni javnosti in da se poleg tega tudi prodajajo v drugačnih trgovinah, tako da se ti proizvodi razlikujejo od oblačil, na katera se nanaša znamka, za katero je vložena prijava.

76. Ta očitek je treba takoj zavrniti kot neutemeljen.

77. Iz sodne prakse, ki sem jo pravkar preučila, namreč izhaja, da druga merila, ki niso cilj in namen zadevnih proizvodov, na primer javnost, ki so ji namenjeni, ali njihova distribucijska veriga, praviloma niso upoštevna za opredelitev podkategorije proizvodov, ki bi se lahko upoštevala samostojno. V teh okoliščinah Splošnemu sodišču ni mogoče očitati, da je kakor koli napačno uporabilo pravo, ker pri svoji presoji ni upoštevalo teh meril.

78. Glede na navedeno Sodišču zato predlagam, naj prvi pritožbeni razlog zavrne kot neutemeljen.

B. Ciljna preučitev drugega pritožbenega razloga

79. V skladu z zahtevo Sodišča bo v teh sklepnih predlogih analiziran le drugi del drugega pritožbenega razloga, zlasti njegov tretji očitek.

80. Za boljše razumevanje okoliščin tega očitka naj pojasnim, da pritožnica z drugim pritožbenim razlogom trdi, da je Splošno sodišče napačno ugotovilo obstoj verjetnosti zmede glede nasprotujočih si znamk. Prvi del tega pritožbenega razloga se nanaša na napačno presojo podobnosti ali celo enakosti zadevnih proizvodov. Drugi del navedenega pritožbenega razloga vsebuje tri očitke, ki se nanašajo na presojo vizualne, fonetične oziroma pomenske podobnosti med nasprotujočima si znakoma. Tretji del drugega pritožbenega razloga se, nazadnje, nanaša na celovito presojo verjetnosti zmede, ki jo je opravilo Splošno sodišče.

81. Zlasti tretji oatek drugega dela drugega pritožbenega razloga se nanaša na napačno presojo Splošnega sodišča v zvezi s pomensko podobnostjo med nasprotujočima si znakoma. Pritožnica v bistvu nasprotuje analizi Splošnega sodišča, ki je ugotovilo, da pomenske razlike med znamko, za katero je vložena prijava, in prejšnjo znamko niso bile dokazane na ozemlju Unije, *upoštevanjem kot celota*, tako da niso mogle izničiti vizualnih in fonetičnih podobnosti med nasprotujočima si znakoma.

82. Pritožnica v podporo temu očitku navaja dve trditvi.

83. S prvo trditvijo nasprotuje analizi Splošnega sodišča iz točke 71 izpodbijane sodbe, v kateri je to ugotovilo, da pritožnici ni uspelo dokazati, da ima izraz „taiga“ za povprečne potrošnike z juga evropske celine in angleško govoreče potrošnike natančno določen pomen.

84. Po mnenju pritožnice je ta analiza napačna. V točki 18 začetne vloge pred Splošnim sodiščem naj bi namreč to trditev podrobneje predstavila in nesporno dokazala, da je ta izraz del vsakdanjega francoskega jezika in je poleg tega del splošnega izobraževanja v Evropi zaradi velikosti področja, na katero se ta pojem nanaša.

85. Menim, da ta trditev očitno ni dopustna.

86. Opozoriti je treba, da je Splošno sodišče v točki 71 izpodbijane sodbe ugotovilo, da „z nobenim elementom v spisu ni mogoče dokazati, da ima izraz ‚taiga‘ natančno določen in takoj razpoznaven pomen za povprečne potrošnike Evropske unije, ki ne živijo na delih ozemlja Unije na severu ali vzhodu evropske celine in ki predstavljajo znaten del potrošnikov Unije“, in da to velja „zlasti za povprečne potrošnike z juga evropske celine in angleško govoreče potrošnike“.

87. Vendar iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je samo Splošno sodišče pristojno za presojo vrednosti, ki jo je treba pripisati predloženim dokazom. Zato presoja teh dokazov razen v primeru njihovega izkrivljanja ni pravno vprašanje, ki bi bilo predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbenega postopka.³⁴

88. Ugotavljam, da pritožnica v pritožbi ni ne dokazala ne zatrjevala, da presoja iz točke 71 izpodbijane sodbe temelji na izkrivljanju dokazov. Poleg tega podredno opozarjam, da pritožnica v nasprotju s svojimi trditvami v točki 18 začetne vloge navedenih trditev ni podrobneje predstavila.

89. Zato menim, da je treba to prvo trditev zavreči kot očitno nedopustno.

90. Z zdaj drugo trditvijo pritožnica Splošnemu sodišču očita, da je kršilo lastno sodno prakso v zvezi s presojo pomenske podobnosti med nasprotujočima si znakoma.

³⁴ Glej sodbi z dne 5. septembra 2019, Evropska unija/Guardian Europe in Guardian Europe/Evropska unija (C-447/17 P in C-479/17 P, EU:C:2019:672, točka 137 in navedena sodna praksa), in z dne 13. novembra 2019, Outsource Professional Services/EUIPO (C-528/18 P, neobjavljena, EU:C:2019:961, točka 47 in navedena sodna praksa).

91. Meni namreč, da analiza iz točke 67 izpodbijane sodbe, v kateri je Splošno sodišče razsodilo, da pritožnica ni dokazala, da ima izraz „taiga“ z vidika upoštevne javnosti, ki jo sestavljajo potrošniki Unije, *upoštevani kot celota*, jasen in določen pomen, nima nobene podlage v sodni praksi, na katero se je izrecno sklicevalo, to je na sodbo z dne 14. oktobra 2003, Phillips-Van Heusen/UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁵. Poleg tega pritožnica trdi, da v skladu s sodbo z dne 11. decembra 2013, Eckes-Granini/UUNT – Panini (PANINI)³⁶, zadošča, da se izraz razume samo v delu Unije, da se ugotovi obstoj pomenskih razlik med nasprotujočima si znakoma.

92. Po preučitvi te sodne prakse menim, da nobeden od teh dveh očitkov ni utemeljen.

93. V zvezi s prvim očitkom, ki se nanaša na napačno sklicevanje na sodbo z dne 14. oktobra 2003, Phillips-Van Heusen/UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁷, je treba opozoriti, da je Splošno sodišče v točki 54 te sodbe razsodilo, da *lahko* pomenske razlike med nasprotujočima si znakoma v velikem obsegu izničijo vizualne in fonetične podobnosti, če ima ena od zadevnih znamk z vidika „upoštevne javnosti“ *jasen in določen* pomen, tako da ga ta javnost lahko *takoj* dojame.

94. Naj najprej pripomnim, da je Splošno sodišče – glede na besedilo navedene sodbe Splošnega sodišča – v izpodbijani sodbi upravičeno ugotovilo, da se vsi potrošniki na ozemlju 28 držav članic Unije ob izrazu „taiga“ ne bodo *jasno* in *takoj* spomnili na to, kar so se učili pri zemljepisu, da bi izraz z lahkoto povezali s severnim gozdom.

95. Vendar dejansko ugotavljam, da se je Splošno sodišče v sodbi z dne 14. oktobra 2003, Phillips-Van Heusen/UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)³⁸, sklicevalo na „upoštevno javnost“ brez druge navedbe in pojasnila, medtem ko je v točki 67 izpodbijane sodbe pojasnilo, da gre za upoštevno javnost, „ki jo sestavljajo potrošniki Unije, upoštevani kot celota“. V obravnavanem primeru pritožnica izpodbija prav to pojasnilo „upoštevani kot celota“.

96. Vendar ne menim, da je Splošno sodišče s tem, da je dodalo to pojasnilo, kršilo svojo sodno prakso ali kakor koli napačno uporabilo pravo.

97. Kot izhaja iz točke 67 izpodbijane sodbe, je namen pojasnila „upoštevani kot celota“ pokazati, da je treba upoštevati dožemanje potrošnikov *iz vseh držav, ki sestavljajo Unijo*. Splošnemu sodišču tako omogoča, da zavrne trditev pritožnice, ki se nanaša na dožemanja potrošnikov iz „številnih držav [Unije]“.

98. Splošno sodišče je tako uporabilo svojo sodno prakso, v skladu s katero je treba, „[č]e se varstvo prejšnje znamke razteza na celotno Unijo, [...] upoštevati, kako nasprotujoče si znamke dojema potrošnik zadevnih proizvodov ali storitev *na tem ozemlju*“.³⁹ Vendar so v nasprotju z zadevo, v kateri je bila izdana sodba z dne 14. oktobra 2003, Phillips-Van Heusen/UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴⁰, v kateri so upoštevno javnost sestavljali nemški potrošniki,⁴¹ v postopku v glavni stvari, kot izhaja iz točk 38 in 39 izpodbijane sodbe, upoštevno javnost sestavljali potrošniki na ozemlju Unije.

35 T-292/01, EU:T:2003:264.

36 T-487/12, neobjavljena, EU:T:2013:637.

37 T-292/01, EU:T:2003:264.

38 Prav tam.

39 Sodba z dne 13. junija 2013, Hostel drap/UUNT– Aznar textil (MY drap) (T-636/11, neobjavljena, EU:T:2013:314, točka 22) (moj poudarek).

40 T-292/01, EU:T:2003:264.

41 Točka 43 te sodbe.

99. Nazadnje opozarjam, da je pred sklicevanjem na sodbo z dne 14. oktobra 2003, Phillips-Van Heusen/UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴², navedeno besedilo „glej v tem smislu“. Izraz „v tem smislu“ priča o tem, da se je Splošno sodišče želelo sklicevati na načelo iz zadevne sodbe kljub posebni uporabi tega načela v obravnavani zadevi. Ta izraz Splošnemu sodišču torej ni nalagal, da načelo iz zadevne sodbe zapiše z istimi besedami, ampak mu je, nasprotno, dopuščal, da je v točki 67 izpodbijane sodbe upoštevalo posebnosti obravnavane zadeve.

100. V teh okoliščinah menim, da Splošnemu sodišču ni mogoče očitati, da je storilo napako, ker se je sklicevalo na točko 54 sodbe z dne 14. oktobra 2003, Phillips-Van Heusen/UUNT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)⁴³.

101. V zvezi z drugim očitkom, ki se nanaša na neupoštevanje sodbe z dne 11. decembra 2013, Eckes-Granini/UUNT – Panini (PANINI)⁴⁴, s strani Splošnega sodišča, prav tako menim, da ni utemeljen.

102. V nasprotju s trditvami pritožnice iz te sodbe namreč ni mogoče sklepati, da zadošča, da se izraz razume v delu Unije, da se ugotovi obstoj pomenskih razlik, ki lahko izničijo vizualne in fonetične podobnosti med nasprotujočima si znakoma.

103. Najprej je treba spomniti na okoliščine zadeve, v kateri je bila izdana navedena sodba.

104. V tej zadevi je bilo Splošno sodišče pozvano, naj preuči, ali je v upošteveni javnosti, ki so jo sestavljali potrošniki Unije, obstajala jasna pomenska razlika med elementom „panini“, ki je bil predmet znamke, za katero je bila vložena prijava, in elementom „granini“, ki je bil predmet prejšnje znamke.

105. Splošno sodišče je po predhodni ugotovitvi, da element „granini“ nima pomena, preučilo, koliko je upoštevena javnost element „panini“ povezovala z določenim pojmom. Za to je Splošno sodišče razlikovalo med, prvič, italijansko govorečo javnostjo, za katero je presodilo, da je popolnoma sposobna element „panini“ povezati s krušnim pecivom ali sendviči iz njega, in ki je jasno pomensko razlikovala med nasprotujočima si znakoma, drugič, neitalijansko govorečo javnostjo, na primer špansko ali francosko govorečo, ki je bila prav tako sposobna element „panini“ povezati z določenim pojmom, in na koncu, tretjič, javnostjo, za katero pa ta element „panini“ ni imel nobenega pomena.⁴⁵

106. Splošno sodišče je na podlagi te analize potrdilo presojo odbora za pritožbe, ki je menil, da sta nasprotujoča si znaka v nekaterih državah članicah, na primer v Italiji in Španiji, pomensko različna, medtem ko v drugih državah članicah, v katerih element „panini“ nima pomena, pomenska primerjava med nasprotujočima si znakoma ni mogoča.⁴⁶

107. V nasprotju s trditvami pritožnice Splošno sodišče v sodbi z dne 11. decembra 2013, Eckes-Granini/UUNT – Panini (PANINI)⁴⁷, torej ni trdilo, da zadošča, da le del upoštevene javnosti zadevni izraz povezuje z določenim pojmom, da se ugotovi obstoj pomenskih razlik, ki lahko izničijo vizualne in fonetične podobnosti med nasprotujočima si znakoma.

108. V teh okoliščinah Splošnemu sodišču ni mogoče očitati, da je v izpodbijani sodbi kršilo pravila, uporabljena v sodbi z dne 11. decembra 2013, Eckes-Granini/UUNT – Panini (PANINI)⁴⁸.

⁴² T-292/01, EU:T:2003:264.

⁴³ Prav tam.

⁴⁴ T-487/12, neobjavljena, EU:T:2013:637.

⁴⁵ Glej sodbo z dne 11. decembra 2013, Eckes-Granini/UUNT – Panini (PANINI) (T-487/12, neobjavljena, EU:T:2013:637, točka 56).

⁴⁶ Glej prejšnjo opombo (točka 58).

⁴⁷ T-487/12, neobjavljena, EU:T:2013:637.

⁴⁸ Prav tam.

109. Naj pojasnim, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi v resnici opravilo podobno analizo kot v sodbi z dne 11. decembra 2013, *Eckes-Granini/UUNT – Panini (PANINI)*⁴⁹, saj je preučilo, koliko je bila upoštevna javnost, ki jo, opozarjam, sestavljajo potrošniki Unije, sposobna izraz „taiga“ povezati z določenim pojmom. Splošno sodišče je razlikovalo zlasti med:

- potrošniki s severa in vzhoda evropske celine, ki so bili *zelo verjetno* sposobni izraz „taiga“ povezati s severnim gozdom in za katere je torej obstajala pomenska razlika med nasprotujočima si znakoma,⁵⁰ in
- „povprečnimi“ potrošniki, ki ne živijo na delih ozemlja Unije na severu ali vzhodu evropske celine, zlasti potrošniki z juga Evrope in angleško govorečimi potrošniki, ki sestavljajo znaten del upoštevne javnosti in *za katere ni bilo dokazano*, da obstaja jasna pomenska razlika med nasprotujočima si znakoma.⁵¹

110. Splošno sodišče je, ker je treba v skladu z zadevno sodno prakso pomen izraza presojati glede na to, kako ga razume upoštevna javnost kot celota, in se ne omejiti le na dožemanje potrošnikov, ki živijo samo na delu upoštevne ozemlja, zato v točki 73 izpodbijane sodbe zavrnilo trditve pritožnice, da pomen izraza „taiga“ lahko izniči vizualne in fonetične podobnosti med nasprotujočima si znakoma. Splošnemu sodišču zato ni mogoče očitati, da je napačno uporabilo pravo.

111. Glede na vse te ugotovitve zato predlagam, da se tretji očitek drugega dela drugega pritožbenega razloga zavrže kot delno očitno nedopusten in zavrne kot delno neutemeljen.

VII. Predlog

112. Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev Sodišču predlagam, naj – ne da bi to vplivalo na dopustnost in utemeljenost drugih pritožbenih razlogov družbe ACTC GmbH ter odločitev o stroških – prvi pritožbeni razlog zavrne kot neutemeljen ter tretji očitek drugega dela drugega pritožbenega razloga zavrže kot delno očitno nedopusten in zavrne kot delno neutemeljen.

⁴⁹ Prav tam.

⁵⁰ Glej točko 70 izpodbijane sodbe.

⁵¹ Glej točko 71 izpodbijane sodbe.