

Zadeva T-8/03

El Corte Inglés, SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Figurativna znamka EMILIO PUCCI – Ugovor imetnika nacionalnih figurativnih znamk EMIDIO TUCCI – Delna zavrnitev registracije“

Sodba Sodišča prve stopnje (drugi senat) z dne 13. decembra 2004 II - 4300

Povzetek sodbe

- 1. Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode in storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Figurativni znamki „EMILIO PUCCI“ in „EMIDIO TUCCI“
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))*

2. *Znamka Skupnosti – Opredelitev in pridobitev znamke Skupnosti – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode in storitve – Verjetnost zmede s prejšnjo znamko – Varstvo prejšnje znamke, razširjeno na nepodobne proizvode ali storitve – Pogoj – Ugled znamke v državi članici ali v Skupnosti – Pojem – Merila presoje*
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(5))

1. Za končne uporabnike v Španiji ni verjetnosti zmede med figurativnim znakom EMILIO PUCCI, katerega registracija za znamko Skupnosti je bila prijavljena za proizvode „Usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“ in „Tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; pregrinjala za postelje in mize“ iz razredov 18 in 24 v smislu Nicejskega aranžmaja, ter figurativnimi znamkami EMIDIO TUCCI, ki so bile v Španiji prej registrirane za proizvode „Pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase; sredstva za čiščenje zob“ in „Oblačila, vključno s škornji, čevlji in natikači“ iz razredov 3 in 25 tega aranžmaja.

št. 40/94, se namreč verjetnost zmede zaradi nepodobnosti zadevnih proizvodov lahko izključi, ker se razlikujejo v številnih vidikih, kot so njihova narava, namembnost, izvor in distribucijski kanali, in ker si niso konkurenčni.

(Glej točke 38, 43, 44 in 59.)

Čeprav drži, da sta si sporna znaka podobna v smislu člena 8(1)(b) Uredbe

2. Za izpolnitev pogoja o ugledu v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti, ki določa, da je varstvo znamke razširjeno na nepodobne proizvode ali storitve, mora prejšnjo nacionalno znamko poznati velik del javnosti, ki jo zadevajo proizvodi ali storitve, ki jih ta znamka pokriva. Pri preučitvi tega

pogoja je treba upoštevati vse upoštevne elemente zadeve, zlasti tržni delež, ki ga ima znamka, intenzivnost, geografski

obseg in trajanje njene uporabe ter obseg naložb, ki jih izvede podjetje za njeno promocijo.

(Glej točko 67.)