

## Zadeva T-7/04

**Shaker di L. Laudato & C. Sas**

**proti**

**Urdu za usklajevanje na notranjem trgu  
(znamke in modeli) (UUNT)**

„Znamka Skupnosti – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Skupnosti Limoncello della Costiera Amalfitana shaker – Prejšnja nacionalna besedna znamka LIMONCHELO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94 – Pritožba – Odstop zadeve Sodišču prve stopnje“

Sodba Sodišča prve stopnje (prvi senat) z dne 12. novembra 2008 . . . . II - 3088

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 ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))*

II - 3085

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 ali storitve – Verjetnost zmede zaradi prejšnje znamke (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))*

1. Čeprav je treba pri preučitvi ugovora, ki ga je na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti vložil imetnik prejšnje znamke, za presojo verjetnosti zmede upoštevati razlikovalni učinek te znamke, je to le eden od dejavnikov, vključenih v to presojo. Tako bi lahko, čeprav bi imela prejšnja znamka šibek razlikovalni učinek, obstajala verjetnost zmede, zlasti zaradi podobnosti med znakoma in zajetimi proizvodi ali storitvami.

ducirala prejšnjo znamko, in to ne glede na stopnjo podobnosti med zadevnima znakoma. Tak rezultat pa ne bi bil v skladu s samo naravo celovite presoje, ki jo morajo pristojni organi opraviti na podlagi člena 8(1)(b) navedene uredbe.

(Glej točki 56 in 57.)

S trditvijo, da je prejšnja znamka s šibkim razlikovalnim učinkom deležna omejenega varstva, bi se zanemaril dejavnik podobnosti znank v korist dejavnika, ki temelji na razlikovalnem učinku prejšnje nacionalne znamke, ki bi mu bil pripisan prevelik pomen. Zato bi, kadar ima prejšnja nacionalna znamka samo šibek razlikovalni učinek, verjetnost zmede obstajala samo, če bi znamka, za katero je bila zaprosena registracija, popolnoma repro-

2. Za povprečne španske potrošnike obstaja v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti verjetnost zmede med figurativnim znakom Limoncello della Costiera Amalfitana shaker, katerega registracija je bila prijavljena za „limonin liker iz amalfitanske obale“ iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja, in besedno znamko LIMONCHELO, ki je bila predhodno v Španiji registrirana za „vina, žgane pijače in likerje“ iz istega razreda navedenega aranžmaja.

Upoštevna javnost namreč v spominu ohrani le nepopolno podobo zadevnih znamk, tako da njun skupni element, beseda „limoncello“ ali „limonchelo“, ustvarja določeno podobnost med njima, saj lahko beseda „limoncello“ prevlada v celotnem vtisu, ki ga prijavljena znamka

ustvari v spominu upoštevne javnosti. Poleg tega so zadevni proizvodi enaki.

(Glej točko 58.)