

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (četrti razširjeni senat)

z dne 11. julija 2007*

V zadevi T-443/05,

El Corte Inglés, SA, s sedežem v Madridu (Španija), ki jo zastopa J. Rivas Zurdo, odvetnik,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa J. García Murillo, zastopnica,

tožena stranka,

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

Juan Bolaños Sabri, stanujoč v Torrellanu (Španija), ki ga zastopata P. López Ronda in G. Marín Raigal, odvetnika,

* Jezik postopka: španščina.

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 21. septembra 2005 (zadeva R 1191/2004-1) glede postopka z ugovorom med družbo El Corte Inglés, SA in Juanom Bolañosom Sabrijem,

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (četrti razširjeni senat),

v sestavi H. Legal, predsednik, I. Wiszniewska-Białecka, sodnica, V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi in N. Wahl, sodniki,

sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 16. decembra 2005,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 24. julija 2006,

na podlagi obravnave z dne 10. maja 2007

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

- ¹ Intervenient je 9. novembra 2001 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 za registracijo znamke Skupnosti.

- 2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je figurativni znak, ki vsebuje spodaj natisnjene besedne elemente „piraňam diseño original juan bolaños“:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke, spadajo v razrede 16, 21 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in ustrezajo tem opisom:

— razred 16: „papir, lepenka in izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi, tiskovine; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material, lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (ki jih ne obsegajo drugi razredi); igralne karte; tiskarske črke; klišeji“;

— razred 21: „priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo (razen tistih iz žlah-tnih kovin ali prevlečenih z njimi); glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); mate-riali za ščetkarstvo; čistilne priprave; jeklena volna; surovo ali delno obdelano steklo (razen stekla za gradbeništvo), steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo drugi razredi“;

— razred 25 : „oblačila, obutev in pokrivala“.

4 Ta prijava je bila 23. septembra 2002 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 76/2002.

5 Tožeča stranka je 28. novembra 2002 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke. Ugovor je temeljil na naslednjih španskih registracijah besedne znamke PIRANHA:

— znamki št. 790520, registrirani 28. februarja 1978 za proizvode iz razredov 25: „oblačila, skupaj s škornji, čevlji in copati“;

— znamki št. 2116007, registrirani 20. marca 1998 za proizvode iz razreda 18: „usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki, potovalne torbe, dežniki, sončniki in sprehajale palice; korobači in sedlarski izdelki“.

6 Ugovor se je nanašal na vse proizvode, ki jih obsega prijava za registracijo.

- 7 Tožeča stranka je v utemeljitev svojega ugovora navajala razloge iz členov 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 40/94. Zatrjevala je, da zaradi podobnosti zadevnih znamk in podobnosti proizvodov, ki jih označujeta prijavljena in prejšnja znamka, ter zaradi slovesa slednje obstaja verjetnost zmede.
- 8 UUNT je 1. julija 2004 tožeči stranki poslal obvestilo in jo pozval, naj predloži dokaze o uporabi prejšnje znamke št. 790520. Ker oddelek za ugovore dokazov v za to določenem roku ni prejel, je odločil le na podlagi dokazov, s katerimi je razpolagal.
- 9 Z odločbo z dne 29. oktobra 2004 je oddelek za ugovore delno ugodil ugovoru za naslednje proizvode: „oblačila, obutev“ in „pokrivala“ iz razreda 25 in zavrnil prijavo za registracijo za te proizvode. Menil je, da so si proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija znamke Skupnosti iz razreda 25, in proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka št. 2116007 iz razreda 18, do določene mere podobni. Primerjava zadevnih znakov naj bi izkazovala očitne podobnosti glede na videz in zasnovo ter določeno fonetično enakost. Zato je oddelek za ugovore ugotovil, da obstaja verjetnost zmede.
- 10 Oddelek za ugovore je zavrnil ugovor glede proizvodov iz razredov 16 in 21, ker sloves prejšnje znamke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ni bil dokazan.
- 11 Intervenient je 15. decembra 2004 zoper odločbo oddelka za ugovore vložil pritožbo pri UUNT.

- 12 Z odločbo z dne 21. septembra 2005 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) je prvi odbor za pritožbe UUNT ugodil pritožbi in v celoti zavrnil ugovor. Menil je, da so zadevni proizvodi glede na lastnosti in namembnost različni, da jih proizvajajo različni proizvajalci in da se prodajajo po različnih distribucijskih kanalih. Po mnenju odbora za pritožbe naj proizvodi medsebojno ne bi bili konkurenčni ali komplementarni in jih zato naj ne bi bilo mogoče obravnavati kot podobne. Poleg tega naj bi bila estetska komplementarnost zadevnih proizvodov preveč subjektivna, da bi se jo upoštevalo. Ker predpostavka podobnosti proizvodov, ki je potrebna za dokaz obstoja verjetnosti zmede na zadevnem ozemlju, ni bila izpolnjena, je odbor za pritožbe presodil, da ni potrebna presoja stopnje podobnosti ali morebitne enakosti zadevnih znakov.

Predlogi strank

- 13 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo;

- naloži UUNT, naj zavrne prijavo znamke Skupnosti PiraÑAM diseño original Juan Bolaños za proizvode iz razreda 25;

- UUNT naloži plačilo stroškov.

14 UUNT je v pisno predloženih stališčih Sodišču prve stopnje primarno predlagal, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo;

- zadevo vrne odboru za pritožbe v presojo, kako pomembna je v zadevnem primeru zveza med zadevnimi proizvodi za presojo verjetnosti zmede;

- naloži, naj vsaka stranka nosi svoje stroške,

ali podredno

- tožbo zavrne;

- tožeci stranki naloži plačilo stroškov.

15 Na obravnavi je UUNT navedel, da bi bilo treba njegove predloge razlagati tako, da odločitev prepušča Sodišču prve stopnje.

16 Na obravnavi je intervenient predlagal, naj Sodišče prve stopnje tožbo zavrne.

Pravo

Dopustnost določenih predlogov strank

Trditve strank

17 UUNT poudarja, da je predlog tožeče stranke, naj mu Sodišče prve stopnje izrecno naloži zavrnitev prijave za registracijo znamke Skupnosti PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, nedopusten. Opozarja, da Sodišče prve stopnje UUNT ne more odrediti, kako naj odloči, temveč je UUNT tisti, ki mora odločiti na podlagi izreka in obrazložitve sodbe.

18 Glede svojih predlogov UUNT navaja, da naj nič ne bi nasprotovalo temu, da se ne bi pridružil predlogu tožeče stranke ali da bi odločitev celo prepustil Sodišču prve stopnje, pri čemer bi predložil vse trditve, za katere bi presodil, da so ustrezne, da bi Sodišče prve stopnje lahko odločilo.

Presoja Sodišča prve stopnje

- 19 Z drugim predlogom tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj UUNT naloži, naj zavrne predlog za registracijo znamke Skupnosti PiraNAM diseño original Juan Bolaños za proizvode iz razreda 25.
- 20 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da mora odbor za pritožbe UUNT v okviru tožbe, vložene pred sodiščem Skupnosti zoper njegovo odločbo, v skladu s členom 63(6) Uredbe št. 40/94 storiti vse, kar je potrebno, da izvrši sodbo sodišča Skupnosti. Torej Sodišče prve stopnje ni pristojno, da bi UUNT naložilo, kako naj odloči, temveč je slednji tisti, ki mora odločiti na podlagi izreka in obrazložitve sodbe sodišča Skupnosti (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 31. januarja 2001 v zadevi Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld proti UUNT (Giroform), T-331/99, Recueil, str. II-433, točka 33; in z dne 5. aprila 2006 v zadevi Madaus proti UUNT – Optima Healthcare (ECHINAID), T-202/04, ZOdl., str. II-1115, točka 14). Zato predlogi tožeče stranke, naj Sodišče prve stopnje UUNT naloži, naj zavrne predlog za registracijo, niso dopustni.
- 21 Glede navedb UUNT, da odločitev prepušča Sodišču prve stopnje, je treba spomniti, da glede na sodno prakso nič ne nasprotuje temu, da se UUNT ne bi pridružil predlogu tožeče stranke ali da bi odločitev celo prepustil Sodišču prve stopnje, pri čemer bi predložil vse trditve, za katere bi presodil, da so ustrezne, da bi Sodišče prve stopnje lahko odločilo (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2004 v zadevi GE Betz proti UUNT – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, ZOdl., str. II-1845, točka 36, in z dne 16. januarja 2007 v zadevi Calvo Growers proti UUNT – Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, ZOdl., str. II-37, točka 27). Nasprotno pa ne more predlagati razveljavite ali spremembe odločbe odbora za pritožbe glede točke, ki ni bila

navedena v tožbi, niti navajati razlogov, ki v tožbi niso bili navedeni (sodba Sodišča prve stopnje z dne 25. oktobra 2005 v zadevi Peek & Cloppenburg proti UUNT (Cloppenburg), T-379/03, ZOdl., str. II-4633, točka 22).

- 22 Ker UUNT odločitev torej prepušča Sodišču prve stopnje, so njegovi predlogi dopustni.

Temelj

- 23 V utemeljitev svojih predlogov za razveljavitev tožeča stranka navaja en sam tožbeni razlog, in sicer kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

Trditve strank

- 24 Tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe nepravilno presodil, da med proizvodi, ki jih označuje znamka, za katero se zahteva registracija iz razreda 25, in proizvodi, ki jih označuje prejšnja znamka iz razreda 18, ni nikakršne podobnosti. Opozarja, da se proizvodi in storitve v razrede razvrščajo v izključno upravne namene in da so pri presoji njihove podobnosti odločilne vsebinske zveze med proizvodi, ne pa okoliščina, da je bilo dogovorjeno, da spadajo v ta ali oni razred. V obravnavanem primeru naj bi odbor za pritožbe samodejno uporabil presplošna in preveč abstraktna merila. Kot dejavniki podobnosti proizvodov naj lastnosti, uporaba ali namembnost, konkurenčnost ali komplementarnost ne bi bili niti absolutni niti naj ne bi izključevali obstoja drugih dejavnikov.

- 25 Glede na posebnosti obravnavanega primera in zlasti glede na to, da so zadevni proizvodi iz sektorja mode, bi bilo treba podobnost proizvodov presojati z vidika zadevnih potrošnikov. Ti pa naj bi vzpostavili ozko povezavo med zadevnimi proizvodi zaradi njihove skupne estetske funkcije. V zvezi s tem tožeča stranka meni, da odbor za pritožbe ni pravilno ocenil pomena potrebe po estetiki v moderni družbi. V prid potrošnikovemu zaznavanju podobnosti zadevnih proizvodov naj bi poleg tega govorila okoliščina, da naj bi se ti proizvodi pogosto distribuivali in prodajali po istih poteh in da naj bi bili pogosto izdelani iz istega materiala iz razreda 18, namreč iz usnja.
- 26 Zato naj bi zadevne proizvode povezovala zadostne zveze, da bi jih bilo mogoče obravnavati kot podobne. Tožeča stranka opozarja, da je UUNT v enem od prejšnjih sodnih postopkov sam zastopal stališče, da so proizvodi iz razreda 25 ter usnjeni proizvodi in proizvodi iz imitacije usnja, ki jih ne obsegajo drugi razredi in ki spadajo v razred 18, komplementarni zaradi skupnega estetskega učinka. Ta komplementarnost naj bi obstajala glede vseh proizvodov iz razreda 18.
- 27 Tožeča stranka poudarja, da sta obravnavana znaka prav tako podobna, in na podlagi tega sklepa, da je treba uporabiti člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 28 Za namen analize podobnosti proizvodov iz razreda 25 in proizvodov iz razreda 18 UUNT razlikuje med dvema skupinama proizvodov, ki spadajo v razred 18.
- 29 Na eni strani UUNT glede proizvodov iz usnja in imitacije usnja, ki jih ne obsegajo drugi razredi in ki spadajo v razred 18, kot so osebni pripomočki, šteje, da poleg svoje osnovne funkcije opravljajo tudi pomembno dekorativno funkcijo, in sicer okrasno in estetsko, ki je odločilna pri njihovem nakupu. Poleg tega naj bi se ti proizvodi pogosto

izdelovali iz istega materiala in distribuirali na istih prodajnih točkah kot proizvodi iz razreda 25. Zato naj bi zadevni proizvodi imeli več kot le eno skupno značilnost in naj bi tako izkazovali vsaj nizko stopnjo medsebojne podobnosti. Odbor za pritožbe naj bi torej kršil člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker je menil, da naj bi bile razlike med temi proizvodi tolikšne, da naj bi same po sebi izključevale vsakršno verjetnost zmede pri upoštevnih javnosti.

30 Poleg tega UUNT naproša Sodišče prve stopnje, naj navede, ali abstraktna presoja teh proizvodov omogoča ugotovitev, da proizvodi so ali bi lahko bili do določene mere podobni zaradi morebitne komplementarnosti, in naj za obravnavani primer natančneje določi, kateri bi bili zahtevani pogoji glede drugih dejavnikov, na podlagi katerih bi bilo mogoče dokazati verjetnost zmede na upoštevnem ozemlju.

31 UUNT priznava, da je v prejšnjih sodnih postopkih zagovarjal stališče, da so določeni proizvodi iz razreda 18, kot so torbe, listnice, denarnice in drugi dodatki iz usnja ali imitacije usnja (ki spadajo med proizvode iz usnja in imitacije usnja in ki jih ne obsegajo drugi razredi, ki jih označuje prejšnja znamka), in oblačila, obutev in pokrivala, ki jih označuje znamka, za katero se zahteva registracija, močno komplementarni. Sodna praksa Sodišča prve stopnje naj temu ne bi nasprotovala.

32 Na drugi strani UUNT glede drugih proizvodov iz razreda 18 (usnje in imitacija usnja, živalske kože; kovčki, potovalne torbe, dežniki, sončniki in sprehajalne palice; korobači in sedlarski izdelki) meni, da niso podobni proizvodom iz razreda 25 in da njihov estetski učinek ni prevladujoč.

33 Na obravnavi je intervenient zatrjeval, da je odbor za pritožbe pravilno presodil sodno prakso, s tem da je menil, da zadevni proizvodi niso podobni. Intervenient v bistvu meni, da so distribucijski kanali zadevnih proizvodov v splošnem različni. Še več, estetska komplementarnost naj bi bila preveč neoprijemljivo merilo, da bi se jo upoštevalo. Poleg tega meni, da pri upoštevanju javnosti nikakor ne more obstajati verjetnost zmede, ker naj bi bila stopnja podobnosti zadevnih znakov nizka.

Presoja Sodišča prve stopnje

34 Besedilo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa, da se na podlagi ugovora imetnika prejšnje znamke, za katero je vložena prijava, ne registrira, „če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“. Na podlagi člena 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 prejšnja znamka pomeni znamke, registrirane v državi članici, za katere je bila zahteva za registracijo vložena pred zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.

35 Glede na ustaljeno sodno prakso je treba verjetnost zmede v javnosti, ki je opredeljena kot verjetnost, da bo javnost menila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja, ali, odvisno od primera, iz gospodarsko povezanih podjetij, presojati celovito ob upoštevanju vseh upoštevanih dejavnikov v posameznem primeru (v zvezi s tem glej razlago člena 4(1)(b) Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), katerega normativna vsebina je v bistvenem enaka tisti iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, sodbama Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi

Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 29, in z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17, ter glede razlage člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Recueil, str. II-4359, točki 25 in 26.

³⁶ Ta celovita presoja implicira določeno soodvisnost med upoštevanimi dejavniki in predvsem med podobnostjo znamk in podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako lahko visoka stopnja podobnosti znamk odtehta nizko stopnjo podobnosti označenih proizvodov ali storitev in obratno (v točki 35 navedene sodbe Canon, točka 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 19, in Fifties, točka 27).

³⁷ Pri presoji podobnosti proizvodov je treba upoštevati vse upoštevne dejavnike, ki so značilni za razmerje med temi proizvodi, pri čemer ti dejavniki zlasti vključujejo njihovo naravo, namembnost in uporabo ter njihovo konkurenčnost ali komplementarnost (zgoraj navedena sodba Canon, točka 23). Mogoče je upoštevati tudi druge dejavnike, kot so na primer distribucijski kanali zadevnih proizvodov (sodba Sodišča prve stopnje z dne 21. aprila 2005 v zadevi Ampafrance proti UUNT – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, ZOdl., str. II-1401, točka 53).

³⁸ V skladu s pravilom 2(4) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1), kot je bila spremenjena, je klasifikacija blaga in storitev, ki je rezultat Nicejskega aranžmaja, namenjena izključno za upravne namene. Ni mogoče šteti, da so proizvodi različni zgolj zato, ker spadajo v različne razrede.

- 39 Ob upoštevanju teh ugotovitev je treba preizkusiti zakonitost izpodbijane odločbe.
- 40 Treba je poudariti, da je odbor za pritožbe zgolj na podlagi primerjave zadevnih proizvodov ocenil, da ni nikakršne verjetnosti zmede pri upoštevnosti javnosti. Vendar pa bi – čeprav nizka – stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi zahtevala, da odbor za pritožbe preveri, ali morebitna visoka stopnja podobnosti med znamkami pri potrošnikih ne ustvarja verjetnosti zmede glede porekla proizvodov.
- 41 Treba je torej preveriti, ali je presoja odbora za pritožbe, da zadevni proizvodi niso podobni, utemeljena.
- 42 Prvič, proizvodi iz razredov 25 in 18 so pogosto izdelani iz istega materiala, in sicer usnja in imitacije usnja. To okoliščino je mogoče upoštevati pri presoji podobnosti proizvodov. Vendar glede na veliko raznovrstnost proizvodov, ki se izdelujejo iz usnja ali imitacije usnja, ta dejavnik sam po sebi ni dokaz o podobnosti proizvodov (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 1. marca 2005 v zadevi Sergio Rossi proti UUNT – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, ZOdl., str. II-685, točka 55).
- 43 Drugič, vendarle pa so distribucijski kanali za določene zadevne proizvode enaki. Kljub temu je treba proizvode iz razreda 25 razlikovati glede na to, ali se primerjajo z eno ali drugo skupino proizvodov iz razreda 18, ki ju je opredelil UUNT.

44 Po eni strani je odbor za pritožbe glede druge skupine proizvodov iz razreda 18 (usnja in imitacija usnja, živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; korobači in sedlarski izdelki) lahko utemeljeno ugotovil, da so distribucijski kanali različni od tistih, ki se uporabljajo za distribucijo proizvodov iz razreda 25. Okoliščina, da se lahko ti dve kategoriji proizvodov prodajata v istih trgovskih hišah, kot so na primer velike trgovine ali veleblagovnice, ni zelo pomembna, saj je mogoče na takih prodajnih mestih najti proizvode zelo različnih lastnosti, ne da bi jim potrošnik avtomatično prisodil isti izvor (glej v tem smislu sodbo Sodišča prve stopnje z dne 13. decembra 2004 v zadevi El Corte Inglés proti UUNT – Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, ZOdl., str. II-4297, točka 43).

45 Po drugi strani je glede prve skupine proizvodov iz razreda 18, torej proizvodov iz usnja in imitacije usnja, ki jih ne obsegajo drugi razredi, kot so na primer ročne torbice, denarnice ali listnice, treba poudariti, da se ti proizvodi pogosto prodajajo s proizvodi iz razreda 25 na prodajnih mestih, ki so ne le v veleblagovnicah, temveč tudi v bolj specializiranih trgovinah. Gre za dejavnik, ki ga je pri presoji podobnosti teh proizvodov treba upoštevati.

46 Treba je spomniti, da je Sodišče prve stopnje sicer potrdilo obstoj nizke stopnje podobnosti med proizvodi „damske torbe“ in „damska obutev“ (sodba v zadevi SISSI ROSSI, navedena v točki 42, točka 68). To ugotovitev je treba razširiti na razmerja med vsemi proizvodi, ki jih označuje znamka, za katero se zahteva registracija, in ki spadajo v razred 25, in proizvodi iz usnja in imitacije usnja, ki jih ne obsegajo drugi razredi ter spadajo v razred 18 in jih označuje prejšnja znamka.

47 Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba ugotoviti, da med proizvodi iz razreda 25 in prvo skupino proizvodov iz razreda 18 obstaja nizka stopnja

podobnosti. Zato odbor za pritožbe ni mogel presoditi, da v upoštevni javnosti zmeda ni verjetna, zgolj na podlagi primerjave zadevnih proizvodov.

- 48 V zvezi z morebitno komplementarnostjo oblačil, obutve in pokrival iz razreda 25 in „proizvodov iz usnja in imitacije usnja, ki jih ne obsegajo drugi razredi“ iz razreda 18 je treba spomniti, da so v skladu s sodno prakso komplementarni tisti proizvodi, med katerimi obstaja ozka zveza v tem smislu, da je eden neobhodno potreben ali pomemben za uporabo drugega, tako da lahko potrošniki sklepajo, da oboje izdeluje isto podjetje (sodba v zadevi SISSI ROSSI, navedena v točki 42, točka 60).
- 49 Vendar lahko proizvodi, kot so obutev, oblačila, klobuki ali ročne torbice, poleg osnovne funkcije izpolnjujejo tudi estetsko, s tem da skupaj prispevajo k zunanji podobi zadevnega potrošnika.
- 50 Zaznavanje zvez, ki jih povezujejo, je torej treba presojati ob upoštevanju morebitnega stremljenja k usklajenosti predstavitve te zunanje podobe, ki pomeni medsebojno usklajenost njenih različnih sestavnih delov ob ustvarjanju ali nakupu proizvodov. Ta usklajenost je lahko zlasti prisotna med oblačili, obutvijo in pokrivali, ki spadajo v razred 25, in različnimi dodatki k oblačilom, ki jih dopolnjujejo, kot so ročne torbice, ki spadajo v razred 18. Ta morebitna usklajenost je odvisna od zadevnega potrošnika, vrste dejavnosti, za katero se ta zunanja podoba ustvari (zlasti za delo, šport ali prosti čas), ali od marketinškega prizadevanja gospodarskih subjektov v sektorju. Poleg tega okoliščina, da se ti proizvodi pogosto prodajajo na istih specializiranih prodajnih mestih, zadevnemu potrošniku olajša zaznavanje ozkih zvez med njimi in krepi vtis, da je izdelovalec obojih proizvodov isto podjetje.

- 51 Iz tega sledi, da določeni potrošniki zaznajo obstoj ozke zveze med oblačili, obutvijo in pokrivali iz razreda 25 in dodatki k oblačilom, od katerih so nekateri „proizvodi iz usnja in imitacij usnja, ki jih ne obsegajo drugi razredi“ in ki spadajo v razred 18, in zato sklepajo, da jih izdeluje isto podjetje. Zato proizvodi, ki jih označuje znamka, za katero se zahteva registracija, in ki spadajo v razred 25, in dodatki k oblačilom, ki sodijo med „proizvode iz usnja in imitacije usnja, ki jih ne obsegajo drugi razredi“ in ki spadajo v razred 18, izkazujejo določeno stopnjo podobnosti, ki je ni mogoče opredeliti kot nizko.
- 52 Torej je odbor za pritožbe nepravilno ugotovil, da v zadevnem primeru ni tveganja zmede, ne da bi pred tem analiziral morebitno podobnost znakov.
- 53 Ob upoštevanju zgoraj navedenega je treba edinemu tožbenemu razlogu, in sicer da naj bi bil kršen člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ugoditi in posledično razveljaviti izpodbijano odločbo.

Stroški

- 54 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni.
- 55 Ker se odločba odbora za pritožbe razveljavi in ker je glede UUNT treba šteti, da ne glede na predloge, ki jih je podal, ni uspel, se mu v skladu s predlogi tožeče stranke naloži plačilo stroškov. Intervenant s svojimi predlogi ni uspel, zato nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti razširjeni senat)

razsodilo:

- 1. Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 21. septembra 2005 (zadeva R 1191/2004-1) se razveljavi.**
- 2. UUNT se naloži, naj nosi svoje stroške in stroške El Corte Inglés, SA.**
- 3. Juan Bolaños Sabri nosi svoje stroške.**

Legal

Wiszniewska-Białecka

Vadapalas

[Moavero Milanesi]

[Wahl]

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourg, 11. julija 2007.

Sodni tajnik

Predsednik

E. Coulon

H. Legal