

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)

z dne 1. marca 2005\*

V zadevi T-185/03,

**Vincenzo Fusco**, stanujoč v Sarmeola di Rubano (Italija), ki ga zastopa B. Saguatti, odvetnik,

tožeča stranka

proti

**Urdu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)**, ki ga zastopata O. Montalto in P. Bullock, zastopnika,

tožena stranka,

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

**Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano**, s sedežem v Luganu (Švica), ki jo zastopajo M. Bosshard, S. Vereia in K. Muraro,

\* Jezik postopka: italijanščina.

zaradi tožbe zoper odločbo četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 17. marca 2003  
v zadevi R 1023/2001-4,

## SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat)

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in N. J. Forwood, sodnika,

sodna tajnica: B. Pastor, namestnica sodnega tajnika,

na podlagi tožbe, vložene v tajništvo Sodišča prve stopnje 27. maja 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je UUNT vložil v tajništvo Sodišča prve stopnje  
17. septembra 2003,

na podlagi odgovora na tožbo, ki ga je intervenient vložil v tajništvo Sodišča prve  
stopnje 10. septembra 2003,

na podlagi replike, ki jo je tožeča stranka vložila v tajništvo Sodišča prve stopnje  
5. novembra 2003,

na podlagi obravnave z dne 22. junija 2004

izreka naslednjo

## Sodbo

### Dejansko stanje

- 1 21. januarja 1998 je tožeča stranka vložila na Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) prijavo znamke Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str.1).
  
- 2 Znamka, katere registracija je bila zahtevana, vsebuje besedni znak ENZO FUSCO.
  
- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, so razvrščeni v razrede 3, 9, 18, 24 in 25 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in za vsak razred posebej ustrezajo naslednjemu opisu:
  - „mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob“, ki spadajo v razred 3;

- „očala, etuiji za očala“, ki spadajo v razred 9;
  
  - „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“, ki spadajo v razred 18;
  
  - „tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; pregrinjala za postelje in mize“, ki spadajo v razred 24;
  
  - „oblačila, obutev, pokrivala“, ki spadajo v razred 25.
- 4 Prijava znamke je bila objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 2/1999 z dne 11. januarja 1999.
- 5 8. aprila 1999 je intervenient vložil ugovor zoper prijavljeno znamko na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94.
- 6 Znamka, na katero se je skliceval ugovor, je bila besedna znamka Skupnosti ANTONIO FUSCO, prijavljena 10. oktobra 1997 in registrirana 8. marca 1999.
- 7 Proizvodi, za katere je bila registrirana prejšnja znamka, ustrezajo naslednjim opisom:
- „pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; sredstva za čiščenje zob“, ki spadajo v razred 3;

- „očala; znanstveni, pomorski, geodetski, električni, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov; zvočne plošče; prodajni avtomati in mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki; gasilni aparati“, ki spadajo v razred 9;
  
- „žlahtne kovine in njihove zlitine ter predmeti, izdelani iz njih ali prevlečeni z njimi, ki jih drugi razredi ne obsegajo; nakit, dragi kamni; ure in kronometriški instrumenti“, ki spadajo v razred 14;
  
- „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“, ki spadajo v razred 18;
  
- „pohištvo, ogledala, okviri; izdelki (ki jih ne obsegajo drugi razredi) iz lesa, plute, trsa, rogoza, vrbovega protja, roževine, kosti, slonovine, ribje kosti, želvovine, jantarja, biserne matice, morske pene in nadomestkov vseh teh snovi ali iz umetnih snovi“, ki spadajo v razred 20;
  
- „tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; pregrinjala za postelje in mize“, ki spadajo v razred 24;
  
- „oblačila, obutev, pokrivala“, ki spadajo v razred 25.

- 8 Z odločbo z dne 28. septembra 2001 je oddelek za ugovore zavrnil zahtevo za registracijo na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 9 5. decembra 2001 je tožeča stranka na UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore.
- 10 Četrty odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 17. marca 2003 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) zavrnil pritožbo. V bistvu je odbor za pritožbe menil, da je imel priimek „Fusco“, ki je prisoten v obeh znakih in ki v Italiji ni niti redke niti posebno razširjen v primerjavi z imenoma „Antonio“ in „Enzo“, ki sta obe običajni imeni, večji individualni značaj. Stopnje podobnosti znakov ni opredelil niti kot šibko, niti kot močno, temveč kot srednjo. Glede na to, da so bili označeni proizvodi enaki, je odbor za pritožbe sklenil, da je bil besedni element „Fusco“ v obeh znakih takšne narave, da je omogočil verjetnost zmede v razumevanju ciljne javnosti.

## **Predlogi strank**

- 11 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje v tožbi predlaga, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo odbora za pritožbe;
  
- razglasi, da se znamka Skupnosti ENZO FUSCO, za katero je bila vložena prijava, lahko registrira;

- podredno, če Sodišče prve stopnje meni, da bi znamki lahko povzročili zmedo, natančno določi teritorialno območje uporabe odločbe;
  
  - odloči, da postopek konverzije iz člena 108 Uredbe št. 40/94 ne bo zavrnjen, razen za območje, za katerega naj bi bila izrecno ugotovljena verjetnost zmede;
  
  - UUNT in intervenientu naloži plačilo stroškov ali, podredno, odredi njihovo povrnitev.
- 12 Med obravnavo je tožeča stranka odstopila od svojega drugega in tretjega predloga, o čemer je Sodišče prve stopnje izdalo akt. Sodišče prve stopnje je ravno tako priznalo, da se četrti predlog nanaša na prihodnje vprašanje, ki bi se postavilo le v primeru, če bi bila tožba zavrnjena.
- 13 UUNT in intervenient Sodišču prve stopnje predlagata, naj:
- tožbo zavrne;
  
  - tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

## Pravo

### *Dopustnost*

#### Trditve strank

- 14 Intervenient navaja, da se odvetnikov podpis tožbe in njegov podpis mandata *ad litem* razlikujeta. Še več, odvetnik, vpisan v odvetniško zbornico države članice, kopij tožbe ni pravilno potrdil. Med obravnavo je intervenient Sodišču prve stopnje predložil tri dokumente z grafološkim strokovnim mnenjem z namenom dokazati, da je nujno potrebno sprožiti vprašanje o avtentičnosti podpisa odvetnika tožeče stranke.
- 15 V svojem odgovoru in med obravnavo je odvetnik tožeče stranke potrdil, da je podpis na tej tožbi in na mandatu *ad litem*, njegov, eden v čitljivi obliki in v celoti, drugi v obliki okrajšave. Tožeča stranka je odgovoru priložila sedem kopij, ki jih je njen odvetnik pravilno potrdil.
- 16 Tožeča stranka je izpodbijala prepozno predložitev treh grafoloških strokovnih mnenj. UUNT je navedel, da se pridružuje temu mnenju.



## Presoja Sodišča prve stopnje

- 17 S tem da je odvetnik tožeče stranke potrdil, da je podpis na tožbi in na mandatu *ad litem* njegov, in s tem da so grafologi v svojem strokovnem mnenju poudarili, da podpisi, na podlagi katerih so izdali svoje mnenje, dopuščajo možnost, da ne izvirajo od iste osebe, je Sodišče prve stopnje ugotovilo, da prvega ugovora intervenienta zaradi nedopustnosti ne more sprejeti, ne da bi se izreklo o tem, ali je bilo grafološko strokovno mnenje predloženo prepozno ali ne.
- 18 Kar zadeva pravilno potrjene kopije, zadostuje navedba, da je tožeča stranka tožbo popravila.

### *Zahteva za razveljavitev*

#### Trditve strank

- 19 V utemeljitev svoje zahteve za razveljavitev se tožeča stranka sklicuje na edini razlog kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 20 Stranke ne nasprotujejo ugotovitvi, da so proizvodi, označeni z nasprotujočima si znamkama, enaki. Sicer pa se stranke sklicujejo izključno na italijanski trg.

- 21 Tožeča stranka v bistvu navaja, da je odbor za pritožbe uporabil napačna načela pri presoji verjetnosti zmede.
- 22 Prvič, tožeča stranka odboru za pritožbe očita nepravilno uporabo načela, v skladu s katerim je treba primerjavo nasprotujočih si znakov izvesti na enoten način in s sintezo, upoštevajoč celotni vtis, ki je posledica nasprotujočih si znakov. Po mnenju tožeče stranke je odbor za pritožbe svojo primerjalno analizo napačno omejil samo na element „Fusco“.
- 23 Drugič, tožeča stranka ugotavlja, da je odbor za pritožbe svoje razloge utemeljil na domnevi, v skladu s katero pri znamki, sestavljeni iz imena in priimka, vedno prevlada in individualizira priimek. Meni, da morajo biti podlaga za presojo takšnih znakov ista načela kot načela, ki zavezujejo pri primerjavi drugih znakov. Med obravnavo se je tožeča stranka sklicevala na več nedavnih sodb nemških in španskih sodišč, ki so odločila, da sodobni povprečni potrošnik prvotno ne bo ocenil, da je priimek prevladujoči element znaka, sestavljenega po formuli „ime + priimek“.
- 24 Tretjič, tožeča stranka navaja, da je odbor za pritožbe utemeljil izpodbijano odločbo na napačnih dejstvih. Najprej, v nasprotju s tem, kar je odbor za pritožbe poudaril v svoji odločbi, priimek „Fusco“ ni redek, ampak je srednje razširjen priimek. Če je res, da sta imeni „Antonio“ in „Enzo“ v Italiji razširjeni imeni, naj bi iz tega izhajalo najmanj, da gre za zelo različni imeni. Po mnenju tožeče stranke razlika med imenom „Enzo“ in „Antonio“ in dejstvo, da je „Fusco“ v Italiji srednje razširjen priimek, slabita identiteto priimka, prisotnega v obeh zadevnih znakih.

- 25 Četrtrič, po mnenju tožeče stranke je italijanski potrošnik oblačil posebno pozoren in preudaren in bo proizvode, označene z nasprotujočima si znamkama, zanesljivo sposoben povezati z dvema različnima stilistoma, brez verjetnosti zmede glede njihovega porekla. Tožeča stranka izpodbija sklepe odbora za pritožbe, v skladu s katerimi je lahko ta zmožnost razlikovanja morebitni rezultat učenja skozi čas, ki pa ne obstaja *a priori*.
- 26 Petič, odbor za pritožbe naj ne bi upošteval slovesa zadevnih znamk. Kar zadeva najprej prejšnjo znamko, naj bi ne uživala nobenega slovesa. Ob neobstoju slovesa prejšnje znamke naj bi stopnja podobnosti med nasprotujočima si znamkama ne bila dovolj visoka, da bi lahko sklepali na verjetnost zmede. Odbor za pritožbe bi moral upoštevati dejstvo, da je znamka ENZO FUSCO varovana v Italiji od leta 1982 naprej in da je tožeča stranka priznan stilist, ki dejavnost opravlja že več kot trideset let.
- 27 UUNT odgovarja, da je odbor za pritožbe pravilno uporabil načela, ki so pri primerjavi nasprotujočih si znakov zavezujoča. Zlasti poudarja, da je iz razlogov, navedenih v izpodbijani odločbi, priimek „Fusco“ prevladujoči element vsakega od znakov.
- 28 Po mnenju intervenienta je priimek glavni razlikovalni element civilnega položaja osebe in ga bo potrošnik zaznaval kot prevladujoč element znamke, sestavljene po formuli „ime + priimek“. Poleg tega intervenient meni, da bi potrošnik, soočen s nasprotujočima si znamkama, lahko mislil, da med imetnikoma obeh znamk obstaja družinska vez. V podporo te teze navaja različne sodbe, ki so jih italijanska sodišča razglasila na tem področju.

- 29 Kar zadeva sloves zadevnih znakov, UUNT in intervenient v bistvu ugotavljata, da so trditve, ki jih je navedla tožeča stranka, neučinkovite.

### Presoja Sodišča prve stopnje

- 30 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se znamka, za katero je vložena prijava, ob ugovoru imetnika prejšnje znamke ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.
- 31 V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi in storitve prihajajo iz istega podjetja ali, eventualno, iz gospodarsko povezanega podjetja.
- 32 V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celovito, v skladu s tem, kako ciljna javnost zaznava znake in označene proizvode in storitve (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).

## — Ciljna javnost

- 33 V tej zadevi je prejšnja znamka znamka Skupnosti. Iz tega izhaja, da je ozemlje, na katerem je varovana prejšnja znamka, ozemlje Evropske skupnosti. Vendar iz enotne narave znamke Skupnosti, ki jo določa člen 1(2) Uredbe št. 40/94, izhaja, da je prejšnja znamka Skupnosti v vseh državah članicah varovana na enak način. Prejšnje znamke Skupnosti lahko torej nasprotujejo vsaki kasnejši prijavi, ki bi lahko ogrozila njihovo varstvo, pa čeprav le glede na zaznavo potrošnikov enega dela ozemlja Skupnosti. Iz tega izhaja, da se načelo, določeno v členu 7(2) Uredbe št. 40/94, v skladu s katerim za zavrnitev registracije znamke zadošča obstoj absolutnega razloga za zavrnitev samo v enem delu Skupnosti, analogno uporablja ravno tako v primeru relativnega razloga za zavrnitev v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 34 Čeprav se je odbor za pritožbe v točki 15 izpodbijane odločbe skliceval na potrošnika „na ozemlju Skupnosti“, iz celotne utemeljitve, ki sledi, izhaja, da je odbor za pritožbe preizkusil samo italijanski trg. Tako v točki 20 izpodbijane odločbe napoti na statistike v zvezi s pogostnostjo priimka „Fusco“ na italijanskem ozemlju. V točki 22 te odločbe preizkusi, kako zaznava prejšnjo znamko „italijanski potrošnik“. Smiselno izhaja, da točka 23 izpodbijane odločbe navaja samo zaznavanje italijanskega potrošnika, čeprav ne vsebuje izrecnega sklicevanja na italijanski trg. Ta odstavek vsebuje v bistvu utemeljitev, ki je vzporedna utemeljitvi prejšnje točke, ki se izrecno sklicuje na italijanski trg.
- 35 Poleg tega se trditve, ki so jih navedle stranke, nanašajo samo na italijansko ozemlje.

- 36 Iz tega sledi, da je treba preizkus izpodbijane odločbe omejiti samo na verjetnost zmede v razumevanju italijanskega potrošnika.
- 37 Niti odbor za pritožbe niti oddelek za ugovore UUNT se nista izrecno izrekla o sestavi upoštevne javnosti. Vendar iz odločbe oddelka za ugovore izhaja, da je slednji presodil verjetnost zmede glede na zaznavanje povprečnega potrošnika, ki je običajno obveščen in razumno pozoren in preudaren. Odbor za pritožbe je ta sklep implicitno odobril, ne da bi tožeča stranka ali intervenient temu ugovarjala.
- 38 Iz tega sledi, da mora Sodišče prve stopnje oceniti verjetnost zmede glede na zaznavanje povprečnega, in ne strokovnega italijanskega potrošnika.

— Podobnost proizvodov

- 39 Stranke niso ugovarjale sklepu odbora za pritožbe, po katerem so proizvodi, označeni z zadevnima znamkama, enaki. Sodišče prve stopnje potemtakem ugotavlja, da je treba izhajati iz te premise.

— Podobnost znakov

- 40 Stranke se strinjajo, da bo italijanski potrošnik znaka zaznal, kakor da imata enako strukturo, sestavljeno iz imena, ki mu sledi priimek („ime + priimek“).

- 41 Nasprotujoča si znaka sta si zaradi priimka „Fusco“, ki je navzoč v obeh znakih, podobna tako vidno kot slišno. Vendar se razlikujeta po imenih pred to besedo, in sicer „Antonio“ ter „Enzo“, ki je pomanjševalnica imena Vincenzo. Stranke se strinjajo glede dejstva, da si ti imeni nista podobni niti vidno niti slišno.
- 42 Kar zadeva pojmovnost, Sodišče prve stopnje ugotavlja, da bo potrošnik zaradi dejstva, da sta imeni različni, običajno sklepal, da besedi „Enzo Fusco“ na eni strani in „Antonio Fusco“ na drugi strani označujeta različni osebi. Stranke se strinjajo, da znaka nimata nobenega semantičnega odnosa do proizvodov, ki jih označujeta, ampak se bosta zaznavala kot lastni imeni.
- 43 Odbor za pritožbe je menil, da je bil izmed dveh znakov prevladujoči in razlikovalni element priimek „Fusco“, prvič zato, ker gre za priimek, drugič zato, ker ta priimek v Italiji ni posebno razširjen, in tretjič zato, ker niti „Antonio“ niti „Enzo“ v Italiji nista neobičajni imeni.
- 44 Spor se torej nanaša v glavnem na vprašanje, ali navzočnost različnih imen v tem primeru zadošča, da se izključi verjetnost zmede v razumevanju italijanskega potrošnika, kar je teza, ki jo zagovarja tožeča stranka, oziroma nasprotno, ali beseda „Fusco“ v zadevnih znakih pomeni prevladujoči element do te mere, da v zaznavanju in spominu potrošnika poudari ali zabriše navzočnost imen „Enzo“ in „Antonio“, ki sta si sicer popolnoma različni.
- 45 Uvodoma je treba omeniti, da člen 4 Uredbe št. 40/94 določa, da je lahko znamka Skupnosti sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so predvsem osebna imena. Člena 7 in 8 te uredbe, ki se nanašata na zavrnitev

registracije, ne razlikujeta znakov različne narave. Presoja verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 med takšnimi znaki je torej treba izvesti v skladu z istimi načeli, kot so tista, ki zadevajo vsak drug znak. To ne izključuje možnosti, da bi dejstvo, da naj bi bil znak sestavljen iz priimka osebe, lahko vplivalo na to, kako upoštevna javnost zaznava ta znak.

- 46 Kot izhaja iz stalne sodne prakse, mora presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slišno ali pojmovno podobnost zadevnih znakov, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga slednji povzročijo, 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), Recueil, str. II-4359, točka 47 in navedena sodna praksa). Potemtakem nujnost presoje celotnega vtisa, ki ga povzroči znak, ne izključuje preizkusa vsakega od njegovih sestavnih delov z namenom, da bi izmed njih določili prevladujoče elemente.
- 47 Iz tega izhaja, da s tem, da se na eni strani iščejo podobni in različni elementi primerjanih znakov, in na drugi strani, če obstaja prevladujoči element, ki si ga bo potrošnik lažje zapomnil, odbor za pritožbe ni kršil načel, ki jih je potrdila sodna praksa.
- 48 Vendar je treba podrobneje preiskati upoštevnost te teze, ki jo zagovarja odbor za pritožbe in v skladu s katero je priimek „Fusco“ prevladujoči element zadevnih znakov.



- 49 Glede na to je treba najprej določiti, da pri obeh zadevnih znakih beseda „Fusco“ na prvi pogled ni niti vidno niti slišno očitna. Kar zadeva prejšnjo znamko, je ime „Antonio“ na začetku znaka. Tako vidno kot slišno je ta beseda daljša od besede „Fusco“ na koncu. Kar zadeva ime „Enzo“, ki je na začetku prijavljenega znaka, je vidno malo krajše od besede „Fusco“, vendar pa sta slišno obe besedi – „Enzo“ in „Fusco“ – sestavljeni iz dveh samoglasnikov, torej sta enako dolgi.
- 50 Vendar UUNT in intervenient po zgledu odbora za pritožbe v izpodbijani odločbi menita, da v znaku, sestavljenem iz imena in priimka, zadnji daje znamki razlikovalni učinek in je na podlagi tega prevladujoč element, razen če gre za zelo razširjen priimek, ki bi imel zaradi tega dejstva jasno zmanjšan razlikovalni učinek.
- 51 Sodišče prve stopnje najprej meni, da nobena od strank ni ugovarjala presoji odbora za pritožbe, v skladu s katero se ne ime „Enzo“ ne ime „Antonio“ ne bo zaznavalo kot pomembnejše in ki bolje označuje ali razlikuje kot beseda „Fusco“.
- 52 Nato je treba poudariti, da je zaznavanje znakov, sestavljenih iz imen osebe, lahko v različnih državah Evropske skupnosti različno. Če v določeni državi upoštevna javnost na splošno pripisuje večji razlikovalni učinek priimku kot imenu, lahko sodna praksa te države, čeprav za pristojne organe Skupnosti ni zavezujoča, posreduje koristne podatke.

- 53 V tem primeru je treba upoštevati, kako zadevne znake zaznavaupoštevna italijanska javnost. Glede tega je Sodišče prve stopnje ugotovilo, kot je navajal intervenient, da italijanska sodna praksa na splošno meni, da je priimek osrčje znaka, sestavljenega iz imena in priimka. Stranki ne ugovarjata ugotovitvi, da priimek „Fusco“ ni med najbolj razširjenimi priimki v Italiji.
- 54 Sodišče prve stopnje v teh okoliščinah meni, da v tem primeru ni treba nasprotovati presoji odbora za pritožbe, ki se ji pridružuje tudi oddelek za ugovore, v skladu s katero bo italijanski potrošnik po splošnem pravilu v zadevnih znamkah pripisal večji razlikovalni učinek priimku kot imenu.
- 55 Posledično Sodišče prve stopnje meni, da sta si zadevna znaka na določen način podobna zaradi tega, ker je element, ki najbolje označuje, pri obeh popolnoma enak. Druga elementa, zajeta v znakih, in sicer imeni „Antonio“ in „Enzo“, pa si nista niti šibko niti močno podobna.

— Verjetnost zmede

- 56 Glede na ustaljeno sodno prakso je treba pri presoji verjetnosti zmede upoštevati določeno medsebojno odvisnost upoštevajočih dejavnikov, zlasti podobnosti znamk in podobnosti označenih proizvodov in storitev. Tako se lahko šibka podobnost označenih proizvodov in storitev nadomesti z močnejšo podobnostjo znakov (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17, in glede uporabe Uredbe št. 40/94 zgoraj navedeno sodbo GIORGIO BEVERLY HILLS, točka 32). Po enaki sodni praksi je verjetnost zmede toliko močnejša, kolikor bolj se razlikovalni učinek prejšnje znamke izkaže

za pomembnega (glej po analogiji sodbo Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi Sabel, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24, in zgoraj navedeni sodbi Canon, točka 18, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 20).

- 57 V tem primeru tožeča stranka navaja, prvič, da je ciljna javnost pri nakupu zadevnih proizvodov posebno pazljiva.
- 58 Glede tega iz sodne prakse izhaja, da lahko nivo potrošnikove pazljivosti niha glede na vrsto zadevnih proizvodov ali storitev (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 26). Vendar, kot je pravilno poudaril UUNT, ne zadošča, da tožeča stranka na splošno potrdi, ne da bi bila ta izjava podrobna ali podprta z dokazi, da je nivo potrošnikove pazljivosti glede zadevnih proizvodov visok. Iz tega izhaja, da naj se trditev tožeče stranke, po kateri je ciljni potrošnik posebno pazljiv, ne bi sprejela.
- 59 Tožeča stranka ugotavlja, drugič, da bi bil moral odbor za pritožbe upoštevati dejstvo, da prejšnja znamka ni imela nikakršnega slovesa.
- 60 Sodišče prve stopnje ugotavlja, da intervenient ne trdi, da naj bi imela prejšnja znamka velik razlikovalni učinek zato, ker je poznana na italijanskem trgu. Vendar UUNT in intervenient pravilno navajata, da se tožeča stranka moti o posledicah, ki jih je treba izvesti iz morebitnega neobstoja slovesa prejšnje znamke, ker zatrjuje, da uživa prejšnja znamka v tem primeru le oslABLJENO varstvo. Dejansko je treba razlikovalni učinek prejšnje znamke, pa naj ta izhaja iz posebnih lastnosti te znamke ali iz njenega slovesa, upoštevati pri presoji, ali podobnost med proizvodi in storitvami, označenimi z obema znamkama, zadošča za obstoj verjetnosti zmede (zgoraj navedena sodba Canon, točki 18 in 24). Nasprotno obstoj slovesa ni predhoden pogoj za varstvo prejšnjega upravičenja.

- 61 Tožeča stranka meni, tretjič, da bi bil moral odbor za pritožbe upoštevati dejstvo, da je znamka ENZO FUSCO v Italiji varovana od leta 1982 naprej in da je tožeča stranka priznan stilist že več kot trideset let.
- 62 V točki 18 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe poudaril, da je bila pridobitev formalnih pravic do znamke ENZO FUSCO v Italiji od leta 1982 naprej brez vpliva na rešitev spora, ker sta bili edini pravici, ki ju je bilo treba upoštevati, dve zadevni znamki Skupnosti.
- 63 Ta sklep je treba potrditi. Če ima tožeča stranka nacionalno znamko, ki je prejšnja od znamke Skupnosti ANTONIO FUSCO in ki je, vsaj kar zadeva bistvo, enaka prijavljeni znamki Skupnosti, naj bi ji pripadla, če meni, da ima za to pravno podlago in če to želi, lahko zahteva varstvo svoje znamke v postopku z ugovorom ali v postopku zaradi razveljavitve ali v tem primeru pred nacionalnim sodiščem, pristojnim v okviru člena 106 Uredbe št. 40/94. Nasprotno, dokler je prejšnja znamka Skupnosti ANTONIO FUSCO dejansko varovana, se nacionalna registracija, ki je prejšnja od registracije zadnjenavedene znamke, v okviru ugovora zoper prijavo znamke Skupnosti ne upošteva, čeprav je prijavljena znamka Skupnosti enaka nacionalni znamki tožeče stranke, starejši od njej nasprotujoče znamke Skupnosti (v tem smislu, kar zadeva absolutni razlog za zavrnitev registracije prejšnje znamke, glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 55).
- 64 Kolikor trditev tožeče stranke stremi k dokazu, da je razlikovalni učinek prejšnje znamke Skupnosti zmanjšan zaradi dejstva, da sta ta znamka in italijanska znamka ENZO FUSCO, domnevno varovana od leta 1982 naprej, mirno soobstajali, je treba poudariti, da čeprav bi to tezo dopustili, bi bilo obdobje soobstoja teh dveh znamk prekratko, da bi lahko vplivalo na zaznavanje italijanskega potrošnika. Iz spisa

dejansko izhaja, da je bila prejšnja znamka Skupnosti prijavljena 10. oktobra 1997 in registrirana 8. marca 1999. Prijava sporne znamke je bila vložena 21. januarja 1998, torej upošteveno obdobje ne zajema niti štirih mesecev.

- 65 Nazadnje, glede poklicne in osebne poti tožeče stranke ali glede morebitnega slovesa imena „Enzo Fusco“ Sodišče prve stopnje meni, da tožeča stranka ni navedla potrebnih elementov, ki bi omogočili oceno resničnosti ali upoštevnosti teh elementov. Zlasti pa ni dokazala, kako naj bi ti elementi vplivali na zaznavanje zadevnih znakov pri italijanskem potrošniku.
- 66 Pri globalni presoji verjetnosti zmede se lahko šibka podobnost znakov kompenzira z drugimi upoštevnimi dejavniki, kot je na primer močna podobnost proizvodov.
- 67 V tem primeru Sodišče prve stopnje meni, da bo italijanski potrošnik zaradi dejstva, da na splošno pripisuje večji razlikovalni učinek priimku kot imenu, obdržal v spominu prej element „Fusco“ kot imeni „Antonio“ ali „Enzo“. Poleg tega so zadevni proizvodi enaki. V teh okoliščinah je odbor za pritožbe lahko brez pravne napake ugotovil, da bi lahko potrošnik, ki se sreča s proizvodi, označenimi s prijavljeno znamko ENZO FUSCO, to zamenjal s prejšnjo znamko ANTONIO FUSCO, torej obstaja verjetnost zmede.
- 68 Ker edini tožbeni razlog na podlagi kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ni utemeljen, je treba glavni predlog tožeče stranke zavrniti.

*Podredni predlog o odločitvi, da postopek konverzije ni završen*

- 69 Na podlagi člena 108(1)(a) Uredbe št. 40/94 lahko prijavitelj znamke Skupnosti zaprosi za konverzijo svoje prijave znamke Skupnosti ali znamke Skupnosti v prijavo za nacionalno znamko, kolikor je prijava znamke Skupnosti zavrjena.
- 70 V tem primeru je treba ugotoviti, da tožeča stranka še ni zaprosila za konverzijo svoje prijave znamke Skupnosti. Vendar je namen podrednega predloga v bistvu ta, da Sodišče prve stopnje prej in neodvisno od izpodbijanega akta na podlagi člena 63 Uredbe št. 40/94 ugotovi obstoj obveznosti UUNT.
- 71 Ker takšna ugotovitev ne zadeva pristojnosti Sodišča prve stopnje, mora biti podredni predlog zavržen kot nedopusten.

**Stroški**

- 72 Na podlagi člena 87(2) Poslovnika se stranki, ki s svojim zahtevkom ni uspela, naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožeča stranka s svojim predlogom ni uspela, se ji v skladu s predlogi UUNT in intervenienta naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

**SODIŠČE PRVE STOPNJE (drugi senat)**

razsodilo:

- 1. Tožba se zavrne.**
- 2. Tožeči stranki se naloži plačilo stroškov.**

Pirrung

Meij

Forwood

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourggu, 1. marca 2005.

Sodni tajnik

Predsednik

H. Jung

J. Pirrung