

Věc T-8/03

El Corte Inglés, SA

v.

**Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu
(ochranné známky a vzory) (OHIM)**

„Ochranná známka Společenství – Obrazová ochranná známka EMILIO PUCCI –
Námitky majitele národních obrazových ochranných známek EMIDIO TUCCI –
Částečné zamítnutí zápisu“

Rozsudek Soudu (druhého senátu) ze dne 13. prosince 2004 II - 4300

Shrnutí rozsudku

1. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Obrazové ochranné známky „EMILIO PUCCI“ a „EMIDIO TUCCI“*

[Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 1 písm. b)]

II - 4297

2. *Ochranná známka Společenství – Definice a nabytí ochranné známky Společenství – Relativní důvody pro zamítnutí – Námitky majitele totožné nebo podobné starší ochranné známky zapsané pro totožné nebo podobné výrobky nebo služby – Nebezpečí záměny se starší ochrannou známkou – Ochrana starší ochranné známky rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínka – Dobré jméno ochranné známky v členském státě nebo ve Společenství – Pojem – Kritéria posouzení*
(Nařízení Rady č. 40/94, čl. 8 odst. 5)

1. Pro španělské konečné spotřebitele neexistuje nebezpečí záměny mezi obrazovým označením EMILIO PUCCI, o jehož zápis jako ochranné známky Společenství bylo žádáno pro „Kůže, imitace kůže, výrobky z těchto materiálů, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; kůže ze zvířat; kufry a zavazadla; deštníky, slunečníky a hole; biče a sedlářské výrobky“ a „Tkaniny a textilní výrobky, které nejsou zahrnuty do jiných tříd; pokrývky ložní a ubrusy“, náležející do tříd 18 a 24 podle Niceské dohody, a obrazovými ochrannými známkami EMIDIO TUCCI, dříve zapsanými ve Španělsku pro „Bélicí přípravky a jiné prací prostředky; čisticí, lešticí, cídící a brusné přípravky; mýdla, voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody; zubní pasty“ a „Oděvy, včetně vysoké obuvi, obuvi a pantoflí“, náležející do tříd 3 a 25 uvedené dohody.

odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, může být vyloučeno nebezpečí záměny z důvodu nedostatku podobnosti dotčených výrobků, jelikož se tyto výrobky liší v několika aspektech, jako je jejich povaha, jejich účel, jejich původ a jejich distribuční kanály, a jelikož též neexistuje konkurenční vztah mezi těmito výrobky.

(viz body 38, 43–44, 59)

Ačkoli je vskutku pravda, že sporná označení jsou podobná ve smyslu čl. 8

2. Ke splnění podmínky týkající se dobrého jména ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství, který rozšiřuje ochranu zapsané ochranné známky na výrobky nebo služby, které nejsou podobné, musí být starší národní ochranná známka nebo starší ochranná známka Společenství známá podstatně částí veřejnosti, která

je dotčena výrobky nebo službami, na něž se ochranná známka vztahuje. V rámci zkoumání této podmínky je třeba zohlednit všechny rozhodné skutečnosti daného případu, tedy zejména

podíl ochranné známky na trhu, intenzitu, geografický rozsah a dobu jejího užívání, jakož i rozsah investic vynaložených podnikem na její propagaci.

(viz bod 67)