

Mål T-8/03

El Corte Inglés, SA

mot

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)**

**”Gemenskapsvarumärke — Figurmärke EMILIO PUCCI —
Invändning från innehavaren av de nationella figurmärkena EMIDIO TUCCI —
Delvis avslag på registreringsansökan”**

Förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2004 . . . II - 4300

Sammanfattning av domen

1. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett äldre identiskt eller likartat varumärke registrerat för identiska eller likartade varor eller tjänster — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Figurmärkena EMILIO PUCCI och EMIDIO TUCCI (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett äldre identiskt eller likartat varumärke registrerat för identiska eller likartade varor eller tjänster — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Skyddet för det äldre varumärket utökat till icke likartade varor eller tjänster — Villkor — Varumärkets renommé i medlemsstaten eller i gemenskapen — Begrepp — Bedömningskriterier*
(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5)

1. Förväxlingsrisk föreligger inte beträffande spanska slutkonsumenter mellan figurkännetecknet EMILIO PUCCI som sökts registrerat för "läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser, djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar, piskor, seldon och sadelmakerivaror" samt "vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar" i klasserna 18 och 24 i Niceöverenskommelsen och figurmärkena EMIDIO TUCCI som tidigare registrerats i Spanien för "blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål, parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat, tandkrämer" samt "kläder, inbegripet stövlar, skor och morgontofflor" i klasserna 3 och 25 i Niceöverenskommelsen.

mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Förväxlingsrisk föreligger emellertid inte, eftersom de ifrågavarande varorna inte är likartade av många olika skäl, bland annat beträffande varornas art, vem de är avsedda för, ursprung och distributionskanaler och eftersom det inte heller föreligger något konkurrenssamband mellan varorna.

(se punkterna 38, 43, 44 och 59)

2. För att uppfylla kravet på renommé i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, i vilken föreskrivs ett utökat skydd för ett registrerat varumärke till icke likartade varor eller tjänster, skall ett äldre nationellt varumärke vara känt av en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som

Det är visserligen riktigt att de motställda kännetecknen är likartade i den

omfattas av varumärket. Vid bedömningen av detta villkor skall samtliga relevanta omständigheter i målet beaktas, nämligen bland annat varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning,

inom vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

(se punkt 67)