

Zadeva T-7/04

Shaker di L. Laudato & C. Sas proti Urdu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Prijava figurativne znamke Skupnosti Limoncello della Costiera Amalfitana shaker – Prejšnja nacionalna besedna znamka LIMONCHELO – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94“

Sodba Sodišča prve stopnje (tretji senat) z dne 15. junija 2005 II - 2309

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 – Podobnost zadevnih znamk – Merila za presojo – Sestavljena znamka
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))*

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 – Podobnost zadevnih znamk – Merila za presojo – Sestavljena znamka – Določitev prevladujočega sestavnega dela ali prevladujočih sestavnih delov – Vidna sestavljena znamka*

(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

3. *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 s prejšnjo znamko – Figurativna znamka Limoncello della Costiera Amalfitana shaker in besedna znamka LIMONCHELO*
- (Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

1. Čeprav se pri uporabi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti pri presoji podobnosti sestavljene znamke in druge znamke ne upošteva le enega sestavnega dela sestavljene znamke in se ga primerja z drugo znamko in čeprav je primerjavo med zadevnima znamkama treba opraviti tako, da se ju preuči vsako v svoji celoti, ni izključeno, da lahko v celotnem vtisu, ki ga pri ustrezni javnosti ustvari sestavljena znamka, v določenih okoliščinah prevlada en ali več njenih sestavnih delov.
2. Pri uporabi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti je treba med presojo prevladujočega elementa enega ali več določenih sestavnih znakov sestavljene znamke zlasti upoštevati bistvene značilnosti vsakega od sestavnih delov tako, da se jih primerja z drugimi sestavnimi deli. Poleg tega se lahko dodatno upošteva položaj različnih sestavnih delov pri sestavi sestavljene znamke.

(Glej točko 51.)

Konkretnije to pomeni, da gre za preiskus, kateri sestavni del prijavljene znamke lahko zaradi svojih vidnih,

slišnih in pojmovnih lastnosti sam ustvari vtis te znamke, ki si ga upoštevna javnost zapomni, tako da so drugi sestavni deli znamke ob njem videti zanemarljivi. Ta preskus lahko pokaže, da je treba kot prevladujoče obravnavati več sestavnih delov.

figurativnim znakom, ki glede na vidno dojemanje ustreza opisu:

Vendar je treba, če je prijavljena znamka sestavljena iz znamke vidne narave, presojo celotnega vtisa te znamke kot tudi določitev njenega morebitnega prevladujočega elementa opraviti na podlagi vidne analize. Zato bi se pod tako predpostavko, če bi prevladujoči element imel semantične in ne vidne vidike, izvedla primerjava med tem elementom in prejšnjo znamko, upoštevajoč tudi druge semantične poglede, kot na primer upoštevne fonetične ali abstraktne.

„sestavni deli znaka so beseda ‚limoncello‘, napisana z velikimi belimi črkami, besede ‚della costiera amalfitana‘, napisane z manjšimi rumenimi črkami, beseda ‚shaker‘, napisana z najmanjšimi modrimi črkami v belem okviru, v katerem črka ‚k‘ predstavlja kozarec, in figurativna podoba velikega okroglega krožnika z belim osrednjim delom in robom, ki je okrašen z rumenimi limonami na temni podlagi in s prekinjenim turkiznim in belim trakom. Vsi sestavni deli znamke so na temno modri podlagi“,

(Glej točke od 52 do 54.)

3. Za povprečnega španskega potrošnika ni verjetnosti zmede med na eni strani

ki je znak, katerega registracija kot znamke Skupnosti je bila zahtevana za „limonin liker z amalfitanske obale“ iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja, ter na drugi strani besedno znamko LIMONCHELO, ki je bila prej registrirana v Španiji za proizvode iz istega razreda, ker je figurativni prikaz okroglega, z limonami okrašenega krožnika, pre-

vladujoč sestavni del prijavljene znamke, ki nima nobene skupne točke s prejšnjo znamko, ki je strogo besedna znamka, in ker prevlada navedenega figurativnega prikaza glede na druge elemente prijavljene znamke ne dopušča nobene verjetnosti zmede, ki temelji na obstoju vidnih,

fonetičnih in pojmovnih podobnosti besed „limonchelo“ in „limoncello“ iz zadevnih znamk.

(Glej točke 65, 66 in 69.)