

SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (drugi senat)  
z dne 13. decembra 2004\*

V zadevi T-8/03,

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

tožeča stranka,

proti

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

tožena stranka,

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

**Emilio Pucci Srl**, s sedežem v Firencah (Italija), ki ga zastopajo P. L. Roncaglia,  
G. Lazzeretti in M. Boletto, odvetniki,

\* Jezik postopka: italijanščina.

zaradi tožbe zoper odločbo Četrtega odbora za pritožbe UUNT z dne 3. oktobra 2002 (združeni zadevi R 700/2000-4 in R 746/2000-4) glede ugovora imetnika nacionalnih figurativnih znamk EMIDIO TUCCI zoper registracijo figurativne znamke EMILIO PUCCI kot znamke Skupnosti,

SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI (drugi senat),

v sestavi J. Pirrung, predsednik, A. W. H. Meij in N. J. Forwood, sodnika,  
sodni tajnik: J. Palacio González, glavni administrator,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 9. junija 2004

izreka naslednjo

**Sodbo**

**Dejansko stanje**

- 1 Intervenant je 1. aprila 1996 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 EMILIO PUCCI, kot je ponatisnjen spodaj:



- 3 Proizvodi, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 3, 18, 24 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, ter za vsak posamezni razred ustrezajo naslednjemu opisu:

- razred 3: „Pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase; sredstva za čiščenje zob“;
  
- razred 18: „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“;
  
- razred 24: „Tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; pregrinjala za postelje in mize“;
  
- razred 25: „Oblačila, obutev, pokrivala“.

- 4 Ta prijava je bila 6. aprila 1998 objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 25/1998.
- 5 Tožeča stranka je 3. julija 1998 vložila ugovor na podlagi člena 42 Uredbe št. 40/94 zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, ki jih vsebuje prijava znamke.
- 6 Prvič, tožeča stranka je v podporo ugovora navedla verjetnost zmede v smislu členov 8(1)(b) in 8(5) Uredbe št. 40/94 z različnimi nacionalnimi znamkami, katerih imetnik je bila, ter zlasti z dvema znamkama, sestavljenima iz figurativnega znaka EMIDIO TUCCI, kot je ponazorjen spodaj:



Ti znamki sta bili registrirani v Španiji:

- registracija št. 1908876 z dne 5. decembra 1994 za proizvode iz razreda 3 („Pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase; sredstva za čiščenje zob“);
- registracija št. 855782 z dne 30. maja 1984 za proizvode iz razreda 25 („Oblačila, vključno s škornji, čevlji in natikači“).

- 7 Drugič, tožeča stranka je trdila, da sta navedeni znamki uživali ugled v Španiji in da bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled teh znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
- 8 Z odločbo z dne 20. aprila 2000 je Oddelek za ugovore UUNT samo na podlagi dveh španskih znamk, navedenih v zgoraj točki 6:
- delno ugodil ugovoru in torej zavrnil registracijo prijavljene znamke za vse proizvode iz razredov 3 in 25 ter za del proizvodov iz razreda 18 („Usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe“);
  - zavrnil ugovor in torej dovolil registracijo prijavljene znamke za proizvode „Dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“ iz razreda 18 ter za vse proizvode iz razreda 24.
- 9 Intervenient in tožeča stranka sta zoper odločbo Oddelka za ugovore vložila pritožbo pri UNNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94, in sicer prvi v zvezi z delno zavrnitvijo registracije prijavljene znamke in drugi v zvezi z delno zavrnitvijo ugovora.
- 10 Četrty odbor za pritožbe pri UUNT je z odločanjem o obeh pritožbah, ki sta bili združeni na podlagi člena 7(1) Uredbe Komisije (ES) št. 216/96 z dne 5. februarja

1996 o poslovniku odborov za pritožbe pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (UL L 28, str. 11), z odločbo z dne 3. oktobra 2002 (združeni zadevi R 700/2000-4 in R 746/2000-4, v nadaljevanju: izpodbijana odločba), ki je bila tožeči stranki vročena 7. novembra 2002:

- razveljavil odločbo Oddelka za ugovore v delu, kjer je bilo z njo ugodeno ugovoru iz zato zavrnjena prijava znamke za proizvode „Usnje in imitacije usnja, izdelki iz teh snovi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; živalske kože; kovčki in potovalne torbe“ iz razreda 18;
- zavrnil tožbi in potrdil odločbo Oddelka za ugovore za proizvode iz razredov 3, 24 in 25 ter proizvode „Dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“ iz razreda 18.

## **Predlogi strank**

11 Tožeča stranka predlaga Sodišču prve stopnje, naj:

- razveljavi izpodbijano odločbo v delu, kjer je bilo z njo deloma ugodeno pritožbi intervenienta, zavrnjena pritožba tožeče stranke ter sprejeta prijava znamke Skupnosti za proizvode iz razredov 18 in 24;
- zavrne registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, ki jih vsebuje ta prijava ter spadajo v razreda 18 in 24;

— UUNT in intervenientu naloži plačilo stroškov.

12 UUNT in intervenient Sodišču prve stopnje predlagata, naj:

— zavrne tožbo;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

### **Pravno stanje**

13 Tožeča stranka se v podporo svojim predlogom v bistvu navaja glavni tožbeni razlog kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in podredni tožbeni razlog kršitve člena 8(5) navedene uredbe.

*Glavni tožbeni razlog: kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94*

### **Trditve strank**

14 Tožeča stranka v nasprotju s tem, kar je v izpodbijani odločbi ocenil Odbor za pritožbe, trdi, da obstaja v tem primeru verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

- 15 Prvič, med spornima znakoma naj bi obstajala izredna podobnost, ki je blizu enakosti.
- 16 Drugič, obstajala naj bi očitna zelo tesna povezava med proizvodi iz razreda 3 in zlasti razreda 25, ki jih zajemajo prejšnje znamke, ter proizvodi iz razredov 18 in 24, ki jih zajema prijava znamke. Tožeča stranka poudarja, da vsi ti razredi pripadajo modnemu in tekstilnemu sektorju, da gre za oblačila, tkanine za njihovo izdelavo, dodatke ali kozmetične izdelke. So neločljivo povezani z lepoto, telesno nego, telesnim videzom in osebno podobo. Zadevni proizvodi naj bi se tržili po istih kanalih, tako da bi jih potrošniki nujno povezali med seboj in jim pripisali skupno trgovinsko poreklo. Oddelek za ugovore naj bi v odločbi z dne 20. aprila 2000 priznal, da bi se lahko vzpostavila povezava med razredoma 18 in 25, če bi bili izpolnjeni nekateri pogoji, med katerimi je „izrazito razlikovalni učinek“ znamke EMIDIO TUCCI.
- 17 Tretjič, tožeča stranka poudarja, da je treba zaradi uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 v vsakem primeru izvesti celovito presojo verjetnosti zmede (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22), ob upoštevanju izredno razlikovalnega učinka prejšnjih znamk in načela soodvisnosti.
- 18 V zvezi s prvim vidikom tožeča stranka ugotavlja, da znamke, ki imajo izrazito razlikovalni učinek, ali kot take ali zaradi svoje prepoznavnosti na trgu, glede na to, da je tem večja verjetnost zmede, čim izrazitejši je razlikovalni učinek prejšnje znamke, uživajo večjo zaščito kot tiste, katerih razlikovalni učinek je manjši (sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 20).



- 19 V zvezi z drugim vidikom tožeča stranka opozarja, da celostna presoja verjetnosti zmede vključuje določeno soodvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti podobnostjo znamk in podobnostjo zajetih proizvodov ali storitev. Tako se lahko manjša stopnja podobnosti med zajetimi proizvodi ali storitvami nadomesti z večjo stopnjo podobnosti med znamkami in obratno (sodbi Sodišča z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17, in zgoraj v točki 19 navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer).
- 20 V tem primeru tožeča stranka navaja, da bi morala uporaba teh načel, ob upoštevanju izrazito razlikovalnega učinka prejšnjih znamk in skorajšnje enakosti spornih znakov, kar omogoča upoštevanje manjše stopnje podobnosti med proizvodi, povzročiti, da se zavrne registracija znamke za proizvode iz razredov 18 in 24, za katero je vložena prijava.
- 21 Niti UUNT niti intervenient ne zanikata, da obstaja velika podobnost med spornima znakoma.
- 22 V zvezi s podobnostjo med zadevnimi proizvodi UUNT proizvode, ki jih vključuje prijava znamke, loči na proizvode iz razreda 18 „Usnje in imitacije usnja; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice; biči in sedlarski izdelki“ in proizvode iz razreda 24 (v nadaljevanju: proizvodi iz prve skupine) ter na proizvode iz razreda 18 „Izdelki iz usnja in imitacije usnja, ki jih ne obsegajo drugi razredi“ (v nadaljevanju: proizvodi iz druge skupine).
- 23 V zvezi s proizvodi iz prve skupine UNNT soglaša z mnenjem Odbora za pritožbe, v skladu s katerim navadno ne obstaja podobnost med temi proizvodi ter proizvodi iz razredov 3 in 25, ki jih obsegajo prejšnje znamke tožeče stranke.

- 24 V zvezi s proizvodi iz druge skupine UNNT ugotavlja, da se zdi, da je Odbor za pritožbe v presoji podobnosti med temi proizvodi in proizvodi iz razreda 25, ki jih obsega ena od prejšnjih znamk tožeče stranke, upošteval samo njihovo različno naravo in njihove različne namembnosti, ne da bi se izrekel o morebitnem razmerju komplementarnosti med njimi.
- 25 Vendar pa naj bi ti proizvodi iz druge skupine zajemali modne dodatke iz usnja in imitacije usnja, kot so različne vrste torb in ročnih torbic, denarnice, listnice itd., ki jih bo po mnenju UUNT širša javnost po navadi dojemala, kot da se tesno dopolnjujejo z oblačili in obutvijo iz razreda 25. Tako naj bi bilo dobro znano, da zlasti ženske namenjajo veliko pozornost izbiri torbe ali ročne torbice ter pazijo, da se ujemajo z določeno vrsto oblačil in/ali obutve.
- 26 V zvezi s tem se UUNT sklicuje na prakso odločanja Oddelka za ugovore in zlasti na odločbi, v katerih naj bi bilo priznано, da „ročne torbice“ ter „izdelki iz usnja in imitacije usnja ter torbe“ dopolnjujejo „oblačila in obutev“, saj potrošniki te proizvode iz razreda 18 v bistvu dojemajo kot dodatke k oblačilom in obutvi iz razreda 25. Ta praksa odločanja naj bi bila povzeta v smernicah o postopku ugovora, ki jih je predsednik UUNT sprejel 10. maja 2004.
- 27 Ob upoštevanju zgoraj navedenega UUNT izjavlja, da se mora Sodišče prve stopnje izreči o tem, ali obstaja med zadevnimi proizvodi razmerje komplementarnosti.

- 28 Po navedbah intervenienta pa je treba v tem primeru uporabiti splošno pravilo, ki ga je navedel Odbor za pritožbe in v skladu s katerim je treba proizvode iz razredov 18 in 24 ter proizvode iz razredov 3 in 25 po navadi obravnavati kot neenake zaradi razlik v njihovi naravi, namembnosti, načinih uporabe ter njihovem načinu distribucije in trženja.
- 29 Izjema od tega pravila naj bi bila dopuščena samo v posebnih primerih, na primer, če je tekstilno podjetje pridobilo določen sloves za svoje tkanine in se odloči ta uspeh unovčiti z razširitvijo svojega poslovanja na izdelavo oblačil. V takem primeru bi potrošnik te proizvode povezoval z enim samim proizvajalcem teh proizvodov.
- 30 V obravnavanem primeru ni nobene take povezave, saj ni tožeča stranka nikoli uporabila znamke EMIDIO TUCCI zunaj posebnega sektorja moških oblačil.
- 31 Glede celovite presoje verjetnosti zmede UUNT in intervenient menita, da je Odbor za pritožbe na eni strani v zvezi z upoštevanjem domnevnega izrazito razlikovalnega učinka prejšnjih znamk upravičeno razsodil, da dokazi, ki jih je predložila tožeča stranka, niso zadostni.
- 32 Glede upoštevanja načela soodvisnosti, UUNT meni, da je Odbor za pritožbe brez poseganja v pridržek, izražen zgoraj v točkah od 24 do 27 v zvezi s proizvodi iz druge skupine, upravičeno ugotovil, da ni objektivne, celo majhne, povezave med proizvodi iz razredov 18 in 24, ki jih obsega prijava znamke, ter proizvodi iz razreda 3 in zlasti iz razreda 25, ki jih vsebujejo prejšnje znamke.

## Presoja Sodišča prve stopnje

- 33 V skladu s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke registracija znamke zavrne, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, ki jih označujeta obe znamki, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.
- 34 Za to določbo člen 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 določa, da izraz prejšnje znamke pri znamkah, registriranih v eni državi članici, pomeni znamke z datumom zahtev za registracijo, ki so bile predložene pred datumom zahteve za registracijo znamke Skupnosti.
- 35 V tem primeru je tožeča stranka ugovor utemeljila s štirimi nacionalnimi znamkami, in sicer dveh španskih, opredeljenih zgoraj v točki 6, in dveh drugih znamkah, registriranih v Španiji 5. decembra 1996 pod številko 2027132 za proizvode iz razreda 18 oziroma 20. novembra 1997 pod številko 2092894 za proizvode iz razreda 24. Med obravnavo je tožeča stranka zaprosila, da bi se za to tožbo upoštevali tudi zadnji dve znamki. V zvezi s tem po zgledu Oddelka za ugovore zadostuje ugotovitev, da sta bili navedeni znamki vloženi 6. maja 1996 oziroma 19. maja 1997, medtem ko je bila prijava znamke Skupnosti vložena 1. aprila 1996. Tako se lahko samo znamki, opredeljeni zgoraj v točki 6, štejeta kot prejšnji znamki v smislu določbe, navedene v prejšnji točki, in se zato lahko upoštevata za uporabo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Ti prejšnji znamki sta registrirani v Španiji, ki je torej upoštevno ozemlje za uporabo te določbe. Glede na naravo proizvodov, ki jih vsebujeta ti znamki, upoštevno javnost sestavljajo končni potrošniki.

- 36 V skladu z ustaljeno sodno prakso je verjetnost zmede verjetnost, da bi lahko javnost menila, da zadevni proizvodi ali storitve prihajajo iz istega podjetja, ali če je primerno, gospodarsko povezanih podjetij.
- 37 V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presoditi celovito, in sicer na podlagi tega, kako upoštevna javnost dojema zadevne znake in proizvode ali storitve, ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov v tem primeru, zlasti soodvisnosti podobnosti med znaki in podobnosti zajetih proizvodov ali storitev (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 31 do 33, in navedeno sodno prakso).
- 38 V tem primeru niti UUNT niti intervenient nista nasprotovala presoji Odbora za pritožbe, v skladu s katero so sporni znaki podobni v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
- 39 Zato je treba preučiti, ali je stopnja podobnosti med zadevnimi proizvodi, in sicer proizvodi iz razredov 3 in 25, ki jih vključujejo prejšnje znamke, ter proizvodi iz razredov 18 in 24, ki jih obsega prijava znamke, dovolj velika, da bi lahko menili, da obstaja verjetnost zmede med znamkami.
- 40 V tem okviru je treba najprej opozoriti, kot to navaja pravilo 2(4) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL L 303, str. 1), da je v skladu z Nicejskim aranžmajem klasifikacija proizvodov in storitev namenjena izključno upravnim namenom. Posledično ni mogoče šteti, da si proizvodi niso podobni samo zato, ker se, kot v tem primeru, pojavljajo v različnih razredih te klasifikacije.

- 41 Nato je treba opozoriti, da je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso za presojo podobnosti zadevnih proizvodov upoštevati vse upoštevne dejavnike, značilne za razmerje med temi proizvodi, pri čemer ti dejavniki zlasti vključujejo njihovo naravo, namembnost, uporabo in njihovo konkurenčno ali komplementarno naravo (zgoraj v točki 19 navedena sodba Canon, točka 23, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 4. novembra 2003 v zadevi Díaz/UUNT – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Recueil, str. II-4835, točka 32).
- 42 Tako v tem primeru okoliščina, ki jo zatrjuje tožeča stranka, in sicer da so vsi zadevni proizvodi povezani z lepoto, s telesno nego, telesnim videzom ali z osebno podobo, tudi če domnevamo, da je dokazana, ne zadostuje, da bi jih lahko šteli za podobne, če se sicer močno razlikujejo glede na vse druge upoštevne dejavnike, značilne za njihova razmerja.
- 43 V zvezi s tem je UUNT upravičeno poudaril, da imajo proizvodi iz razreda 18 drugačno naravo in namembnost od proizvodov iz razredov 3 in 25, ki jih vsebujejo prejšnje znamke tožeče stranke. Tožeča stranka za proizvode iz razreda 3 tem razlikam ne ugovarja resno. Proizvodi iz razreda 25 se uporabljajo, da pokrijejo ali odenejo človeško telo, medtem ko se proizvodi iz razreda 18 uporabljajo za prenašanje predmetov, okrasitev prostorov ali zagotovitev surovine za izdelovalce predmetov iz usnja ali imitacije usnja. Običajno jih izdelujejo različni proizvajalci in se prodajajo po različnih distribucijskih kanalih. Dejstvo, da se lahko proizvodi, kot so potovalne torbe in dežniki ter oblačila in obutev, prodajajo v istih trgovskih ustanovah, kot so veleblagovnice ali supermarketi, ni posebej pomembno v tej zvezi, ker je na teh prodajnih mestih mogoče najti proizvode zelo različne narave, ne da bi jim potrošniki samodejno pripisali isti izvor. Prav tako med temi proizvodi ne obstaja konkurenčno razmerje.
- 44 Podobno se tkanine in tekstilni proizvodi iz razreda 24 ter oblačila in obutev iz razreda 25 razlikujejo v številnih vidikih, kot so njihova narava, namembnost, izvor

in distribucijski kanali. Tako je Odbor za pritožbe v točki 31 izpodbijane odločbe pravilno ugotovil, da se samo v posebnih primerih, in sicer kadar proizvajalec tkanin izkoristi sloves svoje znamke in se odloči svojo poslovno dejavnost razširiti na proizvodnjo oblačil, ista znamka uporabi za označitev končnih izdelkov (oblačil) in polizdelkov (tkanin za oblačila). Iz spisa, ki ga je predložila tožeča stranka, ne izhaja, da naj bi bilo tako tudi v tem primeru.

45 Zato je torej treba ugotoviti, da daleč od tega, da bi bila med njimi „očitna in zelo tesna povezava“, proizvodi iz razredov 18 in 24 običajno niso dovolj podobni proizvodom iz razredov 3 in 25, da bi to v očeh referenčne javnosti povzročilo verjetnost zmede glede njihovega trgovskega porekla, celo pri podobnih znakih.

46 Vendar pa je treba podrobneje preučiti trditev UUNT, v skladu s katero naj bi proizvodi iz razreda 18, torej proizvodi iz druge skupine, kot so torbe, ročne torbice, denarnice, listnice in drugi dodatki te vrste, pomenili tesno komplementarno razmerje z oblačili in obutvijo iz razreda 25, tako da bi se lahko po možnosti za te proizvode štelo, da so podobni v smislu, zgoraj v točki 19 navedene sodbe Canon.

47 V skladu z opredelitvijo, ki jo je dal UUNT v točki 2.6.1 smernic o postopku ugovora, navedenih zgoraj v točki 26, so komplementarni proizvodi tisti proizvodi, med katerimi obstaja tesna povezava v tem smislu, da je en proizvod nujno potreben ali pomemben za uporabo drugega, tako da lahko potrošniki menijo, da je za proizvodnjo obeh proizvodov odgovorno isto podjetje.

48 V tem primeru UUNT ni na noben način ugotovil ali trdil, da obstaja tako komplementarno razmerje med proizvodi iz druge skupine in proizvodi iz razreda

25. Zdi se, da je UUNT bolj mislil na estetsko in torej subjektivno komplementarnost, ki jo določajo navade ali nagnjenja potrošnikov, kakršne so vzbudila tržna prizadevanja proizvajalcev, ali celo preprosti modni trendi. Poleg tega je treba poudariti, da se v skladu s trditvijo UUNT zdi, da ta komplementarnost ni dosegla stopnje resnične estetske „potrebe“ v tem smislu, da bi potrošniki menili, da je nenavadno ali nespodobno nositi torbo, ki se ne ujema z njihovimi oblačili ali obutvijo.

49 V tem primeru ne samo, da pred Odborom za pritožbe niso potekale nobene nasprotujoče razprave o konkretnih dokazih, ki bi omogočali presojo utemeljenosti trditve UUNT, ampak jih UUNT tudi ni predložil v okviru tega postopka.

50 UUNT kvečjemu trdi, da je „verjetno“, da bodo potrošniki, in predvsem potrošnice, šteli proizvode iz druge skupine, zlasti ročne torbice, za „dodatke“ k zunanjim oblačilom in celo obutvi. Po mnenju UUNT je „običajno“, da večji del javnosti te proizvode šteje za „komplementarne dodatke“, ker so tesno usklajeni z zunanjimi oblačili in obutvijo ter jih „lahko odlično“ prodajajo isti ali povezani proizvajalci.

51 Najprej je treba ugotoviti, da so ta pojasnila v nekem obsegu izrečena teoretično ali hipotetično, kadar ne temeljijo na preprostih podmenah.

52 Poleg tega je v smernicah o postopku ugovora in obeh odločbah Oddelka za ugovore, na katere se sklicuje UUNT, ugotovljeno, da ni običajno, da bi ročne torbice ter oblačila in obutev prodajali isti ali povezani proizvajalci.



- 53 V teh okoliščinah Sodišče prve stopnje meni, da samo na podlagi neutemeljenih trditev UUNT ni primerno sprožiti vprašanja o presoji podobnosti proizvodov, ki jo je izvedel Odbor za pritožbe.
- 54 Tožeča stranka je kot enega od dokazov, ki bi jih bilo treba upoštevati v celoviti presoji verjetnosti zmede, navedla tudi nadpovprečno velik razlikovalni učinek svoje prejšnje znamke (glej zgoraj navedene točke 17, 18 in 20).
- 55 Kot je upravičeno ugotovil Oddelek za ugovore (glej točko III.B.4 njegove odločbe z dne 20. aprila 2000), je nadpovprečno velik razlikovalni učinek prejšnje znamke, ali zaradi njenih lastnosti ali zaradi njenega poznavanja na trgu, namreč ena od posebnih okoliščin, v katerih se lahko možnost, da obstaja estetska komplementarnost med proizvodi iz druge skupine in proizvodi iz razreda 25 zaradi njihovega morebitnega dopolnilnega značaja, obravnava kot odločilna pri presojanju verjetnosti zmede.
- 56 Vendar pa, prvič, tožeča stranka ni navedla nobenega dokaza ali utemeljitve, s katero bi podkrepila trditev, da bi bile te prejšnje znamke bistveno razlikovalne. V teh okoliščinah se ta trditev lahko samo zavrne.
- 57 Drugič, čeprav je Oddelek za ugovore upošteval izrazito razlikovalni učinek teh znamk zaradi njihovega poznavanja na trgu, pa ga je Odbor za pritožbe upravičeno zavrnil ob upoštevanju dokazov, ki jih je predložila tožeča stranka, kot bo navedeno v točki 67 in naslednjih v nadaljevanju.

- 58 Tožeča stranka se torej ne more sklicevati na izrazito razlikovalen učinek svojih prejšnjih znamk.
- 59 Iz navedenih ugotovitev izhaja, da Odbor za pritožbe ni nepravilno uporabil prava, ko je zaradi nepodobnosti med zadevnimi proizvodi ugotovil, da bi se lahko verjetnost zmede v tem primeru izključila. Zato je treba zavrniti bistveni tožbeni razlog kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

*Podredni tožbeni razlog: kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94*

Trditve strank

- 60 Če domnevamo, da ne obstaja povezava med proizvodi iz razreda 3 in zlasti iz razreda 25, ki jih obsegajo prejšnje znamke, ter proizvodi iz razredov 18 in 24, ki jih obsega prijava znamke, tožeča stranka trdi, da bi UUNT moral zavrniti registracijo znamke, za katero je vložena prijava, na podlagi člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
- 61 V tem primeru ne bi bilo mogoče zanikati, da prejšnje nacionalne znamke EMIDIO TUCCI uživajo ugled v zadevni državi članici, saj jih pozna velik del zadevne javnosti in imajo izrazito razlikovalni učinek, zlasti v sektorju moške mode, kar naj bi sicer priznal tudi Oddelek za ugovore v odločbi z dne 20. aprila 2000.

- 62 Tožeča stranka se v tem smislu sklicuje na dokaze, predložene med postopkom pred UUNT.
- 63 Poleg tega tožeča stranka izjavlja, da je predložila nove dokaze v obliki dokumentov in pričanj, zlasti prošnjo za informacije, naslovljeno na španski urad za patente in blagovne znamke, v zvezi z obstojem znamk, ki jih je tožeča stranka registrirala v različne razrede mednarodne klasifikacije, ter nove fotografije, brošure, pisne izjave, oglase, revije in novo promocijsko gradivo.
- 64 Po navedbah tožeče stranke bi registracija prijavljene znamke za proizvode iz razredov 18 in 24 povzročila zlorabo posebnega razlikovalnega učinka, priznanega njenim prejšnjim znamkam.
- 65 UUNT in intervenient menita, da je Odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da dokazi, ki jih je tožeča stranka predložila v podporo svojega ugovora, ne zadostujejo, da bi dokazala izrazito razlikovalni učinek znamk EMIDIO TUCCI za presojo verjetnosti zmede in sloves teh znamk v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94.
- 66 V zvezi z novimi dokazi, na katere se je tožeča stranka sklicevala v podporo svoje tožbe, UUNT meni, da jih ni mogoče prvič predložiti pred Sodiščem prve stopnje.

## Presoja Sodišča prve stopnje

- 67 Iz sodne prakse Sodišča o razlagi člena 5(2) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), katere zakonodajna vsebina je v bistvu enaka vsebini člena 8(5) Uredbe št. 40/94, izhaja, da mora za izpolnitev pogoja o ugledu prejšnjo nacionalno znamko poznati velik del javnosti, ki ga zadevajo proizvodi ali storitve, ki jih ta znamka pokriva. Pri preučitvi tega pogoja je treba upoštevati vse upoštevne elemente zadeve, zlasti tržni delež, ki ga ima znamka, intenzivnost, geografski obseg in trajanje njene uporabe ter obseg naložb, ki jih izvede podjetje za njeno promocijo (sodba Sodišča z dne 14. septembra 1999 v zadevi General Motors, C-375/97, Recueil, str. I-5421, točki 26 in 27).
- 68 V tem primeru je Oddelek za ugovore razlikoval med ugledom znamke in njenim nadpovprečno velikim razlikovalnim učinkom zaradi njenega poznavanja na trgu. Ne da bi bilo treba odločiti, ali je treba to razlikovanje sprejeti, je treba poudariti, da pridobitev nadpovprečno velikega razlikovalnega učinka zaradi poznavanja znamke na trgu nujno pomeni, da to znamko pozna vsaj velik del zadevne javnosti.
- 69 Ker lahko znamka uživa ugled samo, če je vsaj znana na trgu, spodnje ugotovitve veljajo v zvezi s presojo domnevnega ugleda prejšnjih znamk tožeče stranke v smislu člena 8(5) Uredbe št. 40/94 in v zvezi z upoštevanjem domnevnega nadpovprečno velikega razlikovalnega učinka teh znamk zaradi njihovega poznavanja na trgu v okviru presoje verjetnosti zmede v smislu člena 8(1)(b) te uredbe (glej zgoraj navedeno točko 54 in naslednje).

70

V tem primeru iz spisa izhaja, da je tožeča stranka pred Oddelkom za ugovore in nato pred Odborom za pritožbe predložila naslednje dokaze, da bi dokazala ugled svojih prejšnjih nacionalnih znamk in „nadpovprečno velik razlikovalni učinek“, ki ga je ta pridobila zaradi njihovega poznavanja na trgu:

- 13 fotokopij oglasov za oblačila znamke EMIDIO TUCCI, objavljenih leta 1998 v različnih španskih časopisih in revijah (*Tribuna, Tiempo, Epoca, El País* in *El Mundo*);
- 7 dopisov različnih založnikov medijev (Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna in PCM), napisanih leta 1999, ki potrjujejo, da so se oblačila znamke EMIDIO TUCCI v zadevnih medijih oglaševala „v zadnjih petih letih“ oziroma bolje med letoma 1994 in 1998;
- videokaseto z več oglasnimi sporočili s potrdilom, da so se sporočila na televiziji (Tele Cinco) prenašala „med letoma 1994 in 1999“.

71

Po preučitvi teh dokazov je Odbor za pritožbe ugotovil, da:

- imajo fotokopije oglasov, objavljenih v španskem tisku leta 1998, poznejši datum kot zadevna prijava registracije znamke Skupnosti (vložena 1. aprila 1996) ter zato niso ustrezni pri presoji, ali je prejšnja nacionalna znamka takrat pridobila nadpovprečno velik razlikovalni učinek zaradi poznavanja na trgu;

- je večina potrdil, ki so jih predložili direktorji različnih medijev, napisanih tako, da ni mogoče ugotoviti, ali in v kolikšnem obsegu so se prejšnje znamke oglaševale pred odločilnim datumom, to je 1. april 1996; samo dve potrdili, in sicer potrdili odgovornih oseb revije *Epoca* in *Tribuna*, navajata upoštevne datume med letoma 1994 in 1995, ko se je ena od teh znamk oglaševala;
  
- isti ugovor velja v zvezi z videokaseto;
  
- tožeča stranka ni predložila nobene informacije glede prometa, doseženega s prodajo proizvodov, ki nosijo te znamke, ali glede naložb, ki so se v upoštevnem obdobju izvedle za njihovo promocijo.

72 Na podlagi spisa je treba te ugotovitve potrditi.

73 Zato je upravičeno, da UUNT in intervenient, po zgledu Odbora za pritožbe, menita, da iz dokazov, ki jih je tožeča stranka predložila med upravnim postopkom, ni mogoče zadostno ugotoviti domnevnega izrazitega razlikovalnega učinka prejšnjih znamk tožeče stranke zaradi njihovega poznavanja na trgu in posledično domnevnega ugleda teh znamk, saj ti dokazi ne vsebujejo dovolj utemeljenih ali preverljivih objektivnih dokazov, s katerimi bi bilo mogoče presoditi tržni delež, ki ga imajo znamke EMIDIO TUCCI v Španiji, intenzivnost, geografski obseg in trajanje njihove uporabe ali obseg naložb, ki jih je podjetje izvedlo za njihovo promocijo (po analogiji glej sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v zadevi Windsurfing Chiemsee, C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 51).

- 74 Glede novih dokazov, ki jih je tožeča stranka prvič predložila v okviru postopka pred Sodiščem prve stopnje (glej zgoraj navedeno točko 63), jih je treba v skladu z ustaljeno sodno prakso zavrni kot nedopustne (sodbe Sodišča prve stopnje z dne 12. decembra 2002 v zadevi eCopy proti UUNT (ECOPY), T-247/01, Recueil, str. II-5301, točka 49; z dne 6. marca 2003 v zadevi DaimlerChrysler proti UUNT (Calandre), T-128/01, Recueil, str. II-701, točka 18, in z dne 3. julija 2003 v zadevi Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 67).
- 75 Treba je dodati, da tožeča stranka ni navedla nobenega dokaza ali utemeljitve, na podlagi katere bi bilo mogoče ugotoviti, da bi uporaba znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni učinek ali ugled prejšnjih znamk, tako da pogoji uporabe iz člena 8(5) Uredbe št. 40/94 v nobenem primeru niso izpolnjeni.
- 76 V teh okoliščinah podredni razlog v zvezi s kršitvijo člena 8(5) Uredbe št. 40/94 ni utemeljen in ga je zato treba zavrni.
- 77 Zato je treba tožbo v celoti zavrni.

## **Stroški**

- 78 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato 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 Luxembourg, 13. decembra 2004.

Sodni tajnik

H. Jung

Predsednik

J. Pirrung