

## Zadeva T-185/02

### Claude Ruiz-Picasso in drugi proti Urdu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Znamka Skupnosti – Uredba (ES) št. 40/94 – Ugovor – Verjetnost zmede – Prijava besedne znamke PICARO – Prejšnja besedna znamka PICASSO“

Sodba Sodišča prve Stopnje (drugi senat) z dne 22. junija 2004 . . . . . II - 1743

#### Povzetek sodbe

- 1. Postopek – Vloga za začetek postopka – Pravna oseba – Pravni obstoj – Dokaz, ki ga ima tožeča stranka – Možnost da se, če dokaz ne obstaja, šteje fizične osebe, ki sestavljajo skupnost, kot tožeče stranke  
(Poslovník Sodišča prve stopnje, člen 44(5))*

2. *Znamka Skupnosti – Določbe postopka – Preučevanje dejstev po uradni dolžnosti – Postopek z ugovorom – Preučevanje le zahtevanih ukrepov – Upoštevanje splošno znanih dejstev*  
(Uredba Sveta 40/94, člen 74(1))
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 – Podobnost med zadevnimi znamkami – Analiza, ki jo je treba izvesti glede na zaznavanje upoštevene javnosti*  
(Uredba Sveta 40/94, člen 8(1)(b))
4. *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 – Stopnja pozornosti upoštevene javnosti – Trenutek, ki se upošteva – Trenutek izbiranja glede na zadevne proizvode in storitve*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))
5. *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 – Besedni znamki „PICARO“ in „PICASSO“*  
(Uredba Sveta št. 40/94, člen 8(1)(b))

1. Da se zadosti zahtevam iz člena 44(5) Poslovnika Sodišča prve stopnje glede vloge za začetek postopka za pravno osebo, kot je nerazdelna skupnost dedičev v smislu francoskega civilnega zakonika, ki vlaga tožbo v svojem imenu, je treba predložiti dokaz pravnega obstoja, s katerim se lahko dokaže avtonomnost in odgovornost, čeprav omejeno, in dejstvo, da je zastopnik skupnosti pravilno pooblastil za zastopanje odvetnika. Dejstvo, da je bila skupnost prej registrirana kot imetnik znamke Skupnosti in da je na tej podlagi nastopala v

postopkih pred Uradom za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), ne zadošča, da je tožba, ki jo vložil v svojem imenu, v skladu z zahtevami iz člena 44.

Vendar to samodejno ne pomeni, da je zadevna tožba nedopustna. Kolikor izraz imena nerazdelne skupnosti dedičev kolektivno označuje solastnike nerazdelne skupnosti ali kolikor se na slednje,

kot fizične osebe, obveznosti iz člena 44(5) Poslovnika ne nanašajo, je mogoče šteti, da so tožbo vložili solastniki nerazdelne skupnosti. Dejstvo, da so se ti odločili, da vložijo tožbo tako, da uporabijo skupno oznako nerazdelne skupnosti dedičev, ne vpliva na dopustnost le-te, kolikor ni nobenega dvoma glede istovetnosti oseb, ki delujejo pod to skupno oznako, in kjer druge stranke v sporu nimajo pravnega interesa nasprotovati temu, da Sodišče prve stopnje po uradni dolžnosti popravi oznako tožeče stranke.

(Glej točke od 19 do 22.)

2. Člen 74 Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti določa, da je „v postopku v zvezi z relativnimi razlogi za zavrnitev registracije Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) pri tem preizkusu omejen na zahtevani ukrep in na dejstva, dokaze in navedbe, ki so jih podale stranke“.

Ta določba omejuje preizkus Urada na dva načina. Prvič, nanaša se na dejansko podlago odločb UUNT, torej na dejstva in dokaze, na katerih lahko te odločbe

veljavno temeljijo, in drugič, nanaša se na pravno podlago teh odločb, torej na predpise, ki jih mora uporabljati organ, ki zadevo obravnava. Tako lahko odbor za pritožbe, ko odloča o pritožbi zoper odločbo, s katero se zaključi postopek z ugovorom, utemelji svojo odločbo le z relativnimi razlogi za zavrnitev, ki jih je podala zadevna stranka, in s tem povezanimi dejstvi in dokazi, ki jih je podala ta stranka.

Vendar člen 74 ne izključuje, da odbor za pritožbe upošteva poleg dejstev, ki so jih izrecno predložile stranke v postopku z ugovorom, splošno znana dejstva, torej dejstva, ki jih lahko pozna vsak ali ki so razvidna iz vsem dostopnih virov.

(Glej točke od 27 do 29.)

3. Po členu 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 o znamki Skupnosti o relativnem razlogu za zavrnitev zaradi verjetnosti zmede med obema znamkama je analiza podobnosti med zadevnima znakoma bi-

stveni del celovite presoje verjetnosti zmede. Izvesti jo je treba glede na zaznavanje upoštevne javnosti.

(Glej točko 53.)

4. Zavrnitev registracije znamke Skupnosti na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 zaradi verjetnosti zmede s prejšnjo znamko je utemeljena tako, da taka zmeda lahko nepravilno vpliva na zadevne potrošnike, ko izbirajo zadevne proizvode ali storitve. Iz tega izhaja, da je za oceno verjetnosti zmede treba upoštevati stopnjo pozornosti povprečnega potrošnika v trenutku, ko se pripravlja na izbiro in ko izbere med različnimi proizvodi ali storitvami, ki izhajajo iz kategorije, v kateri je znamka registrirana. Možnost, da osebe, ki so del upoštevne javnosti, lahko zaznajo zadevne proizvode tudi takrat, kadar izboru ne namenijo tako velike pozornosti, ne nasprotuje upoštevanju te stopnje pozornosti.

(Glej točko 59.)

5. Za končne potrošnike Skupnosti ne obstaja verjetnost zmede med besednim znakom PICARO, katerega registracija kot znamka Skupnosti se zahteva za „Avtomobili in njihovi deli, omnibus“ iz razreda 12 Nicejskega aranžmaja, in besednim znakom PICASSO, ki je bil prej registriran kot znamka Skupnosti za „Vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi; motorna vozila; avtobusi; tovornjaki; manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila; počitniške ali stanovanjske prikolice, prikolice za vozila“, ki spadajo v isti razred. Če so proizvodi zadevnih nasprotujočih si znamk deloma enaki in deloma podobni in če sta oba znaka vidno in slišno podobna, natančneje, če je slišna podobnost majhna, pojmovne razlike, ki ločujejo znake, nevtralizirajo slišne in vidne podobnosti tako, da podobnost med znamkama ni dovolj velika, da bi se lahko štelo, da upoštevna javnost lahko misli, da zadevni proizvodi izvirajo iz istega podjetja ali morda iz gospodarsko povezanih podjetij.

(Glej točke 51, 52, 54, 58 in 62.)