STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA
JÁNA MAZÁKA
přednesené dne 3. února 2009 [1]

1. Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Aceites del Sur-Coosur SA, dříve Aceites del Sur SA (účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek, dále jen „navrhovatelka“) domáhá, aby Soudní dvůr zrušil rozsudek Soudu prvního stupně ve věci Koipe v. OHIM a Aceites del Sur (La Española) [2]. Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory (OHIM) ze dne 11. května 2004 [3] bylo změněno Soudem prvního stupně, který rozhodl, že odvolání podané společností Aceites Carbonell, nyní Koipe Corporación SL (dále jen „Koipe“), k odvolacímu senátu bylo opodstatněné, a v důsledku toho mělo být jejím námitkám vyhověno.

I – Právní základ

2. Článek 8 odst. 1 písm b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství [4] stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[…]

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.“

1 — Původní jazyk: angličtina.
2 — Rozsudek ze dne 12. září 2007, T-363/04, Sb. rozh. s. II-3355 (dále jen „napadený rozsudek“).
3 — Věc R 1109/2000-4 (dále jen „napadené rozhodnutí“).
4 — Úř. věst 1994 L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146.

3. Článek 8 odst. 2 nařízení č. 40/94 stanoví:

„ ‚Staršími ochrannými známkami' se pro účely odstavce 1 rozumějí:

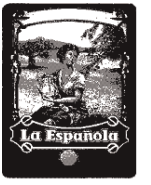
a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:

(i) ochranné známky Společenství;

(ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu […]"

II – Skutkový základ sporu

4. Dne 23. dubna 1996 podala navrhovatelka k OHIM přihlášku obrazové ochranné známky Společenství (dále jen „přihlašovaná ochranná známka" nebo „ochranná známka La Española"), která je vyobrazena níže:



5. Dne 23. listopadu 1998 byla ochranná známka zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství č.* 89/98. Dne 23. února 1999 podala společnost Koipe námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky pro veškeré výrobky, na které se tato ochranná známka vztahuje. Společnost Koipe se dovolávala nebezpečí záměny, které je upraveno v čl. 8 odst. 1 písm. b), čl. 8 odst. 2 písm. c) a čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94, mezi

přihlašovanou ochrannou známkou a starší obrazovou ochrannou známkou Carbonell společnosti Koipe (dále jen „starší ochranná známka“ nebo „ochranná známka Carbonell“), vyobrazenou níže:



6. Námitkové oddělení OHIM shledalo, že společnost Koipe úspěšně prokázala pouze existenci tří španělských zápisů a zápisu ochranné známky Společenství pro „olivový olej“ (dále jen „starší španělské ochranné známky“) [5]. Námitkové oddělení námitky společnosti Koipe zamítlo rozhodnutím č. 2084/2000 ze dne 21. září 2000.

7. Dne 19. ledna 2001 podala společnost Koipe proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání k OHIM. Dne 11. května 2004 čtvrtý odvolací senát OHIM odvolání zamítl přijetím napadeného rozhodnutí a – v návaznosti na přístup odrážející se v rozhodnutí námitkového oddělení – potvrdil, že vzhledový dojem vyvolaný těmito označeními byl celkově odlišný. Uvedl, že obrazové prvky, sestávající v zásadě z vyobrazení osoby sedící v olivovém háji, mají pouze nízkou rozlišovací způsobilost ve vztahu k olivovému oleji, což má za důsledek, že zásadní význam mají slovní prvky „la española“ a „carbonell“. Pokud jde o srovnání označení z fonetického a pojmového hlediska, shledal, že společnost Koipe nezpochybňovala naprostou absenci podobnosti slovních prvků ani slabou pojmovou vazbu mezi kolidujícími označeními. Konečně uznal, že námitkové oddělení mělo rozhodnout o dobrém jménu starších španělských ochranných známek. Nicméně byl toho názoru, že toto posouzení, spolu se zkoumáním dokumentů předložených odvolacímu senátu za účelem prokázání dobrého jména, nebylo striktně nezbytné, jelikož jedna z předběžných podmínek pro posouzení nebezpečí záměny s ochrannou známkou, která má dobré jméno nebo je proslulá, a sice ta, že mezi označeními existuje podobnost, nebyla v žádném případě splněna.

III – Řízení před Soudem prvního stupně a napadený rozsudek

8. Dne 31. srpna 2004 podala společnost Koipe žalobu k Soudu prvního stupně, kterou se domáhala zrušení napadeného rozhodnutí. Na podporu svých návrhových žádání se Koipe dovolávala (i) porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a (ii) porušení povinnosti zkoumat důkazy dobrého jména starší ochranné známky.

5 — Jako důkaz existence starší ochranné známky společnost Koipe uplatnila šest španělských zápisů, zápis ochranné známky Společenství č. 338 681, dva mezinárodní zápisy, irský, dánský a švédský zápis a zápis ze Spojeného království.

9. Zaprvé, Soud prvního stupně uvedl, že mezi účastníky řízení existuje spor ohledně zápisů, které měly být vzaty v úvahu za účelem určení, zda právo podat námitky uplatňované společností Koipe existovalo či nikoliv. OHIM a navrhovatelka tvrdily, že by vzhledem k tomu, že datum, kdy byla přihláška Společenství č. 338 681 (dále jen „ochranná známka společnosti Koipe“) podána společností Koipe, bylo pozdější nežli datum, kdy byla podána přihláška ochranné známky Společenství navrhovatelky, neměla být odvolacím senátem brána v úvahu. Soud prvního stupně měl nicméně za to, že tato otázka nebyla relevantní, a rozhodl, že „[…] napadené rozhodnutí je hlavně založeno na neexistenci podobnosti mezi obrazovým prvkem ochranné známky Carbonell a obrazovým prvkem přihlášené ochranné známky. Obrazový prvek ochranné známky Carbonell je přitom totožný ve všech zápisech uplatňovaných žalobkyní jak v zápisech zohledněných odvolacím senátem, tak v zápisech, které vyloučil“ [6].

10. Soud prvního stupně přistoupil ke zkoumání prvního žalobního důvodu společnosti Koipe, ve kterém tato společnost tvrdila, že napadené rozhodnutí porušilo čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 tím, že nevzalo v úvahu skutečnost, že kolidující ochranné známky byly na první pohled celkově podobné, a tudíž mohlo dojít k záměně na trhu, a skutečnost, že výrobky označené přihlašovanou ochrannou známkou byly totožné s výrobky označenými starší ochrannou známkou.

11. Soud prvního stupně tak v bodech 75 až 78 napadeného rozsudku uvedl, že odvolací senát v napadeném rozhodnutí pouze poznamenal, za účelem odůvodnění svých zjištění týkajících se nízké rozlišovací způsobilosti obrazových prvků kolidujících ochranných známek, že tyto prvky byly v odvětví olivového oleje běžné. Obrazové prvky sestávaly v zásadě z osoby sedící ve venkovském prostředí, konkrétně v olivovém háji. Soud prvního stupně však měl za to, že odvolací senát neuvedl žádné podrobnosti, pokud jde o odůvodnění jeho zjištění, že obrazové prvky měly nízkou rozlišovací způsobilost, ani neuvedl jinou ochrannou známku, s výjimkou sporné ochranné známky, která by obsahovala obrazové prvky podobné kolidujícím ochranným známkám. V bodě 87 napadeného rozsudku tudíž Soud prvního stupně rozhodl, že odvolací senát došel v napadeném rozhodnutí nesprávně k závěru, že obrazové prvky kolidujících ochranných známek měly nízkou rozlišovací způsobilost.

12. Krom toho Soud prvního stupně rozhodl, že odvolací senát nesprávně shledal, že srovnání slovních prvků kolidujících ochranných známek mělo v projednávané věci převažující význam, vzhledem k nízké rozlišovací způsobilosti obrazových prvků uvedených ochranných známek, i když slovní prvek ochranné známky La Española sám o sobě vykazoval pouze nízký stupeň rozlišovací způsobilosti [7].

6 — Viz bod 48 napadeného rozsudku.

7 — Viz body 88 a 89 napadeného rozsudku. V bodech 92 a 93 napadeného rozsudku Soud prvního stupně uvedl, že „[s]ám OHIM v jiných námitkových řízeních zastával postoj opačný tomu, který zastává v rámci tohoto řízení“, jelikož dospěl k závěru, že „výraz ‚la española‘ má pouze nízkou rozlišovací způsobilost, neboť v potravinářském odvětví představuje běžné označení a implikuje odkaz na zeměpisný původ výrobků“.

13. Co se týče podobnosti ochranných známek a nebezpečí záměny, Soud prvního stupně v bodě 103 napadeného rozsudku shledal, že „prvky společné oběma dotčeným ochranným známkám vyvolávají velmi podobný celkový vzhledový dojem, neboť ochranná známka La Española velmi přesně přebírá podstatu vzkazu a vzhledový dojem šířený ochrannou známkou Carbonell: ženu oblečenou do typických šatů, sedící určitým způsobem v blízkosti olivové větve v olivovém háji, přičemž celek obsahuje téměř totožnou kompozici prostoru, barev, míst, kde jsou názvy napsány, a způsobu, jakým je tento nápis proveden". Soud prvního stupně měl za to, že celkově podobný dojem u spotřebitele nevyhnutelně vede ke vzniku nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, které nebylo sníženo existencí odlišného slovního prvku, neboť slovní prvek přihlášené ochranné známky má velmi nízkou rozlišovací způsobilost, jelikož odkazuje na zeměpisný původ výrobku [8].

14. Soud prvního stupně tudíž shledal, že odvolací senát nesprávně došel k závěru, že jakékoliv nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami bylo vyloučeno. Naopak, ze všech zjištění Soudu prvního stupně vyplývalo, že mezi uvedenými ochrannými známkami existovalo nebezpečí záměny [9]. Soud prvního stupně v důsledku toho přijal první žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, domnívaje se, že není nutné zkoumat druhý žalobní důvod, rozhodl, že napadené rozhodnutí musí být změněno [10].

IV – Kasační opravný prostředek

15. Navrhovatelka uplatňuje na podporu svého kasačního opravného prostředku dva důvody. První důvod kasačního opravného prostředku a první část druhého důvodu kasačního opravného prostředku musí být zkoumány společně.

A – *První důvod kasačního opravného prostředku a první část druhého důvodu kasačního opravného prostředku*

16. *Navrhovatelka* svým *prvním důvodem kasačního opravného prostředku* tvrdí, že Soud prvního stupně pochybil tím, že při určení, zda byly námitky společnosti Koipe opodstatněné, shledal, že otázka, který zápis musí být vzat v úvahu, není relevantní. Napadený rozsudek měl vyloučit ochrannou známku Společenství společnosti Koipe z důvodu, že se nejedná o starší ochrannou známku ve smyslu čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu (i) nařízení č. 40/94. Jedinými relevantními ochrannými známkami tak byly pouze starší španělské ochranné známky. Proto otázka, zda mezi přihlašovanou ochrannou známkou

8 — Viz body 104 a 105 napadeného rozsudku.
9 — Viz bod 112 napadeného rozsudku.
10 — Viz body 113 a 114 napadeného rozsudku.

a staršími španělskými ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny, má být rozhodnuta odkazem na veřejnost pouze ve Španělsku, kde jsou chráněny starší ochranné známky společnosti Koipe, a nikoliv na veřejnost na celém území Společenství.

17. *Společnost Koipe* a *OHIM* v zásadě tvrdí, že navrhovatelka přiznává přemrštěný význam znění bodů 47 a 48 napadeného rozsudku. Tvrdí v podstatě, že analýza nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami provedená Soudem prvního stupně byla v každé fázi řízení prováděna pouze ve vztahu ke španělskému území a trhu.

18. V *první části druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka* tvrdí, že Soud prvního stupně tím, že nesprávně identifikoval starší ochranné známky, vymezil nesprávně relevantní veřejnost a území pro posouzení nebezpečí záměny.

19. *Společnost Koipe* a *OHIM* v zásadě tvrdí, že Soud prvního stupně v rámci posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami správně omezil analýzu relevantní veřejnosti a území na Španělsko.

1. Posouzení

20. Mám za to, že se navrhovatelka správně dovolává toho, že se Soud prvního stupně dopustil nesprávného právního posouzení tím, že přesně nevymezil starší ochranné známky, které mají být v projednávané věci vzaty v úvahu. Soud prvního stupně výslovně nevyloučil ochrannou známku Společenství společnosti Koipe z ochranných známek, které mají být vzaty v úvahu, z důvodu, že tato ochranná známka nebyla starší ochrannou známkou ve smyslu článku 8 nařízení č. 40/94 [11].

21. Jeví se však, že dotčené pochybení nemá rozhodující vliv na kategorizaci relevantní veřejnosti nebo na výsledek napadeného rozsudku [12]. Z napadeného rozsudku je zajisté zjevné, že Soud prvního stupně neodkázal na jinou veřejnost a jiné území, nežli na veřejnost španělskou a španělské území.

22. Z toho vyplývá, že první důvod kasačního opravného prostředku a první část druhého důvodu kasačního opravného prostředku musí být zamítnuty jako neopodstatněné.

11 — Tím, že její přihláška byla podána později než přihláška ze dne 23. dubna 1996 pro přihlašovanou ochrannou známku.

12 — Viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 30. září 2003, Biret v. Rada (C-94/02, Recueil, s. I-10565, bod 63).

B – *Druhá část druhého důvodu kasačního opravného prostředku*

23. *Druhou částí druhého důvodu kasačního opravného prostředku navrhovatelka* tvrdí, že navzdory skutečnosti, že z judikatury vyplývá, že „nebezpečí záměny […] musí být posuzováno celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu“ [13], v napadeném rozsudku Soud prvního stupně nezohlednil dva velmi významné a relevantní faktory, jmenovitě (i) předchozí dlouhodobou společnou existenci ochranných známek a (ii) dobré jméno přihlašované ochranné známky a starších španělských ochranných známek.

24. Zadruhé, navrhovatelka má za to, že napadený rozsudek nezkoumal kolidující ochranné známky na základě kritéria „celkového posouzení“ nebo „celkového dojmu“, ale zaujal oddělený, postupný a analytický přístup k prvkům tvořícím složení ochranné známky, čímž porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) a judikaturu, která jej vykládá. Soud prvního stupně tím, že přiznal rozhodující váhu obrazovým prvkům a upřel jakýkoliv význam slovním prvkům ochranné známky, zkreslil skutkový stav a důkazy obsažené ve spisu.

25. Zatřetí, Soud prvního stupně podle navrhovatelky a OHIM nestanovil správně relevantní veřejnost, jelikož definoval profil průměrného španělského spotřebitele olivového oleje jako spotřebitele, který je bližší modelu průměrného spotřebitele používanému v německé judikatuře, konkrétně jako „lhostejného a unáhleného spotřebitele“, než evropského spotřebitele, který je definovaný judikaturou Společenství, jako „běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný“ [14]. Krom toho napadený rozsudek předpokládá nižší úroveň pozornosti, kterou spotřebitelé věnují ochranným známkám olivového oleje, namísto toho, aby předpokládal úroveň pozornosti, kterou průměrný španělský spotřebitel, který je běžně informovaný a pozorný a obezřetný, věnuje olivovému oleji.

26. *Společnost Koipe* nicméně tvrdí, že Soud prvního stupně správně použil kritérium celkového posouzení, jelikož správně posoudil existenci nebezpečí záměny, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávané věci, včetně skutečnosti, že přestože ochranné známky společně existovaly na španělském trhu, nejednalo se o pokojnou společnou existenci. Podle judikatury v této oblasti však všechny prvky tvořící ochrannou známku nemají stejnou hodnotu nebo význam. V důsledku toho skutečnost, že Soud prvního stupně rozhodl o tom, že bude zacházet s obrazovým prvkem jako s prvkem rozhodujícím, přičemž dospěl k závěru, že mezi dotčenými ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny, i když vzal v úvahu slovní prvek, není v rozporu s judikaturou Společenství o ochranných známkách. Soud prvního stupně se neodchýlil od ustálených kritérií týkajících se posouzení

13 — Viz rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22), a ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P, Sb. rozh. s. I-643, bod 18).

14 — Rozsudek ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 26).

takového nebezpečí. Pokud jde o argumenty navrhovatelky, které se týkají údajně nesprávné kategorizace španělského spotřebitele olivového oleje, společnost Koipe tvrdí, že se jedná o pouhá skutková tvrzení, která jsou ve fázi kasačního opravného prostředku nepřípustná.

27. *OHIM* má zaprvé za to, že skutečnost, že Soud prvního stupně nevzal v úvahu společnou existenci ochranných známek na relevantním území a dobré jméno přihlašované ochranné známky ve Španělsku, nemá rozhodující vliv na závěr napadeného rozsudku. Zadruhé, OHIM tvrdí, že Soud prvního stupně srovnal kolidující označení pouze na základě obrazových prvků, vzhledem k nevýznamné povaze ostatních faktorů, ale ponechává rozhodnutí v této otázce na posouzení Soudního dvora, a pouze poukazuje na dva možné výsledky kasačního opravného prostředku.

1. Posouzení

28. Pokud jde o argument navrhovatelky týkající se společné existence kolidujících ochranných známek, z dokumentů předložených Soudnímu dvoru je zřejmé, že taková společná existence uvedených ochranných známek nebyla zdaleka „pokojná“. Zdá se, že majitelé ochranné známky Carbonell podali řadu soudních žalob proti ochranné známce La Española, kterými usilovali o zrušení nebo zamítnutí zápisu uvedené ochranné známky [15], mimo jiné u španělských soudů.

29. Z dokumentů a vyjádření předložených Soudnímu dvoru v zásadě vyplývá, že španělské soudy soustavně rozhodovaly ve prospěch argumentace navrhovatelky, a tím umožnily situaci, ve které bylo kolidujícím ochranným známkám skutečně dovoleno, aby na španělském trhu existovaly společně [16]. Podle mého názoru, i kdyby se předpokládalo, že taková společná existence na španělském trhu byla prokázána, navrhovatelka řádně neprokázala, že taková společná existence byla založena na neexistenci nebezpečí záměny [17].

30. Zadruhé, pokud jde o otázku dobrého jména, postačí připomenout, že v zásadě je třeba vzít v úvahu dobré jméno starší ochranné známky a nikoliv dobré jméno přihlašované ochranné známky, je-li posuzováno, zda podobnost mezi výrobky nebo službami označenými takovými dvěma

15 — Na základě podobnosti obrazového ztvárnění kolidujících ochranných známek.

16 — Soud prvního stupně v řadě rozsudků shledal, že není zcela vyloučeno, že v určitých případech by společná existence ochranných známek na trhu mohla případně zeslabit nebezpečí záměny. Viz rozsudky ze dne 11. května 2005, Grupo Sada v. OHIM (GRUPO SADA) (T-31/03, Sb. rozh. s. II-1667, bod 86); ze dne 25. října 2006, Castell del Remei v. OHIM (ODA) (T-13/05, Sb. rozh. s. II-85), a rozsudek ze dne 11. prosince 2007, Podtekla &Companhia v. OHIM-Torrens Cuadrado et Sanz (Bial) (T-10/06, Sb. rozh. s. II-166).

17 — Tudíž nebylo prokázáno, že si je relevantní veřejnost vědoma toho, že kolidující ochranné známky náleží různým podnikům.

ochrannými známkami postačuje ke vzniku nebezpečí záměny [18].

31. Soud prvního stupně podle mého názoru v napadeném rozsudku neposoudil relevantnost společné existence ochranných známek a dobrého jména přihlašované ochranné známky ve vztahu k nebezpečí záměny. Nicméně, ve světle mých zjištění v bodech 29 a 30 výše, toto pochybení Soudu prvního stupně neodůvodňuje zrušení napadeného rozsudku. Vzhledem k tomu, že nebylo prokázáno, že společná existence kolidujících ochranných známek byla založena na neexistenci nebezpečí záměny a že při posuzování nebezpečí záměny je v zásadě třeba zkoumat dobré jméno nebo jeho neexistenci u ochranné známky Carbonell, a nikoliv u ochranné známky La Española, závěr napadeného rozsudku nebyl pochybením Soudu prvního stupně dotčen.

32. Mám za to, že skutečné těžiště projednávaného kasačního opravného prostředku spočívá v údajně nesprávném výkladu a použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 (zejména ve vztahu ke vzhledovým rozdílům mezi slovními prvky dotčených ochranných známek) Soudem prvního stupně.

33. V této souvislosti považuji za vhodné citovat ustálenou judikaturu, která byla přehledně shrnuta v rozsudku Soudního dvora ve věci OHIM v. Shaker [19], v níž Soudní dvůr shledal, že „je namístě připomenout, že podle [čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94], se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Takové nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“.

34. Ve stejném rozsudku Soudní dvůr shledal, že „zákonodárce Společenství, ohledně tohoto bodu, upřesnil v sedmém bodě odůvodnění nařízení č. 40/94, že posouzení nebezpečí záměny závisí na množství prvků, a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, jakož i mezi příslušnými výrobky či službami“ [20].

35. Z ustálené judikatury vyplývá, že „nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 představuje nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky

18 — Viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 24).

19 — Rozsudek ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker (C-334/05 P, Sb. rozh. s. I-4529, bod 31). Viz rovněž rozsudek ze dne 20. září 2007, Nestlé v. OHIM (C-193/06 P Sb. rozh. s. I-114, zveřejněné shrnutí, bod 31).

20 — Rozsudek OHIM v. Shaker, uvedený v poznámce pod čarou 19, bod 32.

nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených“ [21].

36. Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být dále posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu [22].

37. Nadto musí být celkové posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu při celkovém posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily [23].

38. Konečně Soudní dvůr shledal, že „za účelem posouzení stupně podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami je zejména třeba určit stupeň jejich vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti a případně zhodnotit význam, který je třeba přisoudit těmto jednotlivým prvkům, s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh“ [24].

39. Pokud jde o napadený rozsudek, Soud prvního stupně v bodě 87 nejprve došel k závěru, že na rozdíl od toho, co bylo uvedeno v napadeném rozhodnutí, měl být obrazovým prvkům kolidujících ochranných známek přiznán větší význam, a shledal, že uvedené ochranné známky nemají nízkou rozlišovací způsobilost.

40. Zadruhé, v bodech 88 až 93 napadeného rozsudku a rovněž na rozdíl od toho, co bylo uvedeno v napadeném rozhodnutí, Soud prvního stupně přiznal slovnímu prvku ochranné známky La Española menší význam a shledal, že nemá dominantní povahu.

41. Soud prvního stupně následně posoudil podobnosti kolidujících ochranných známek a nebezpečí záměny.

21 — Viz rozsudek ve věci OHIM v. Shaker, uvedený v poznámce pod čarou 19, bod 33, a rozsudek ve věci Nestlé v. OHIM, uvedený v poznámce pod čarou 19, bod 32 a citovaná judikatura.

22 — Rozsudek OHIM v. Shaker, uvedený v poznámce pod čarou 19, bod 34, a rozsudek ve věci Nestlé v. OHIM, uvedený v poznámce pod čarou 19, bod 33.

23 — Rozsudek OHIM v. Shaker, uvedený v poznámce pod čarou 19, bod 35, a rozsudek ve věci Nestlé v. OHIM, uvedený v poznámce pod čarou 19, bod 34.

24 — Rozsudek OHIM v. Shaker, uvedený v poznámce pod čarou 19, bod 36.

42. V bodě 98 napadeného rozsudku Soud prvního stupně připomněl judikaturu Soudu prvního stupně, podle které jsou dvě ochranné známky podobné tehdy, pokud mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti, co se týče jednoho nebo více relevantních aspektů [25], existuje alespoň částečná totožnost. V bodech 100 až 103 napadeného rozsudku Soud prvního stupně provedl vzhledové srovnání kolidujících ochranných známek.

43. V tomto ohledu by se mohlo jevit, že Soud prvního stupně zkoumal některé aspekty ztvárnění dotčených názvů ochranných známek ze vzhledového hlediska [26]. Soud prvního stupně uvedl, že „název ochranné známky je uveden v bílém orámování na červeném podkladě umístěném v dolní části etikety“ a že „název ochranné známky je uveden bílými písmeny stejné velikosti na červeném podkladě orámování“. Chtěl bych však zdůraznit, že Soud prvního stupně nezkoumal a nesrovnával skutečný obsah slovních prvků samotných názvů ochranných známek.

44. Dále Soud prvního stupně v bodě 103 napadeného rozsudku znovu odkázal na názvy ochranných známek, ale učinil tak výhradně s ohledem na „místo kde jsou názvy napsány, a způsob, jakým je tento nápis proveden“. Soud prvního stupně opět nezkoumal skutečný obsah slov a vzhledové rozdíly mezi těmito dvěma slovy.

45. Teprve až v bodě 105 napadeného rozsudku Soud prvního stupně skutečně odkázal na různé slovní prvky ochranných známek, ale uvedl, že jelikož „La Española“ měla velmi nízkou rozlišovací způsobilost [27], takový rozdíl nezmenšuje nebezpečí záměny. Soud prvního stupně však neprovedl žádné vzhledové srovnání slov „La Española“ a „Carbonell“.

46. Konečně Soud prvního stupně v bodě 109 napadeného rozsudku shledal, že fonetické odlišnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami byly pro účely odlišení výrobků nerelevantní.

47. S ohledem na výše uvedené, jsem toho názoru, že navrhovatelka se mýlí, když tvrdí, že Soud prvního stupně při svém celkovém

25 — Odkazuje na rozsudek ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM (T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 30), a rozsudek ze dne 7. září 2006, L & D v. OHIM (T-168/04, Sb. rozh. s. II-2699, bod 91).

26 — Viz bod 100 napadeného rozsudku.

27 — Vzhledem k tomu, že odkazuje na zeměpisný původ zboží.

posouzení kolidujících ochranných známek opominul zkoumat slovní prvky uvedených ochranných známek. Je zřejmé, že Soud prvního stupně určité posouzení názvů ochranných známek provedl.

48. Navrhovatelka však rovněž tvrdí, že Soud prvního stupně ve své analýze nebezpečí záměny zkreslil skutkový stav a důkazy uvedené ve spise, který mu byl předložen.

49. V tomto ohledu je kasační opravný prostředek, v souladu s čl. 225 odst. 1 ES a čl. 58 prvním pododstavcem statutu Soudního dvora, omezen na právní otázky. Jedině Soud prvního stupně je tedy příslušný ke zjištění a posouzení relevantního skutkového stavu, jakož i k posouzení důkazů. Posouzení tohoto skutkového stavu a důkazů tedy nepředstavuje, s výhradou případu jejich zkreslení, právní otázku, která by jako taková podléhala přezkumu Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku [28]. Takové zkreslení musí zjevně vyplývat z písemností ve spisu, aniž by bylo nutné provést nové posouzení skutkového stavu a důkazů [29].

50. Přestože by se na první pohled mohlo jevit, že Soud prvního stupně provedl celkové posouzení nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami, mám za to, že Soud prvního stupně vzal ve skutečnosti v úvahu při takovém posouzení pouze název „La Española“ [30]. Nicméně v bodě 105 napadený rozsudek uznává, že slovní prvek je odlišný, zmíněný rozsudek neobsahuje výslovné posouzení rozlišovací způsobilosti názvu ochranné známky „Carbonell“. Mám tedy za to, že Soud prvního stupně dostatečně nesrovnal skutečný obsah slovních prvků známek „Carbonell“ a „La Española“.

51. Ze znění článků 94 až 112 napadeného rozsudku týkajících se rozboru podobnosti ochranných známek a nebezpečí záměny vyplývá, že Soud prvního stupně při posuzování slovních prvků kolidujících ochranných

28 — Viz zejména rozsudek ze dne 19. září 2002, DKV v. OHIM (C-104/00 P, Recueil, s. I-7561, bod 22); rozsudek ze dne 12. ledna 2006, Deutsche SiSi-Werke v. OHIM (C-173/04 P, Sb. rozh. s. I-551, bod 35); rozsudek ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM (C-25/05 P, Sb. rozh. s. I-5719, bod 40).

29 — Viz rozsudky ze dne 28. května 1998, New Holland Ford v. Komise (C-8/95 P, Recueil, s. I-3175, bod 72); ze dne 6. dubna 2006, General Motors v. Komise (C-551/03 P, Sb. rozh. s. I-3173, bod 54) a ze dne 21. září 2006, JCB Service v. Komise (C-167/04 P, Sb. rozh. s. I-8935, bod 108).

30 — Soud prvního stupně zejména v bodě 92 napadeného rozsudku shledal, že název „La Española“ má pouze velmi nízkou rozlišovací způsobilost.

známek obešel skutečný obsah slovního prvku názvu „Carbonell“ a provedl jednostranné, a tudíž právně nesprávné srovnání dvou kolidujících názvů [31]. Jsem toho názoru, že takové opominutí vedlo ke zkreslení skutkového stavu a důkazů ve spisu.

52. Zároveň výše uvedené opominutí na straně Soudu prvního stupně podle mého názoru vedlo k nesprávnému právnímu posouzení, pokud jde o výklad a použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

53. V tomto ohledu bych dodal, že i když Soud prvního stupně považoval obsah slovních prvků známek „Carbonell“ a „La Española“ za prvky, které nejsou dominantní nebo jsou méně významné, byl přesto povinen, ledaže by došel k závěru, že tyto prvky byly zanedbatelné [32], srovnat skutečný obsah slovních prvků ochranných známek [33]. Soudní dvůr například v tomto ohledu v rozsudku ve věci Medion [34] shledal, že nebezpečí záměny bylo vyvoláno nedominantním prvkem.

54. Soud prvního stupně krom toho neposkytl žádný výslovný důvod, který by vysvětlil, proč – v rámci vzhledového srovnání kolidujících ochranných známek – přímo nesrovnal skutečný obsah slovních prvků ochranných známek (tedy názvů ochranných známek „Carbonell“ a „La Española“).

55. Navíc souhlasím s navrhovatelkou a OHIM, že Soud prvního stupně – navzdory tomu, že v bodě 107 napadeného rozsudku správně citoval judikaturu týkající se kritéria „běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného“ průměrného spotřebitele, které má být použito v rámci celkového posouzení – ve skutečnosti použil kritérium,

31 — Nízká rozlišovací způsobilost výrazu „La Española“ zjevně nestačí podle mého soudu k odůvodnění neprovedení srovnání tohoto názvu se starší ochrannou známkou „Carbonell“ ze vzhledového hlediska.

32 — Viz v tomto smyslu rozsudek ve věci OHIM v. Shaker, uvedený v poznámce pod čarou 19, body 41 a 42. V uvedených bodech Soudní dvůr mimo jiné shledal, že v rámci posouzení nebezpečí záměny musí být podobnost mezi dvěma ochrannými známkami posouzena formou zkoumání každé z dotčených ochranných známek jako celku. Pouze tehdy, pokud všechny ostatní složky ochranné známky jsou zanedbatelné, může být posouzení podobnosti provedeno pouze na základě dominantního prvku.

33 — Viz v tomto smyslu bod 45 výše, pokud jde o ochrannou známku „La Española“.

34 — Rozsudek ze dne 6. října 2005, C-120/04, Sb. rozh. s. I-8551, body 32 a násl.

které mnohem více připomíná kritérium přílišně nedbalého spotřebitele.

56. Posouzení relevantního spotřebitele [35] Soudem prvního stupně není podle mého názoru v souladu s judikaturou, která uvádí, že průměrný spotřebitel je „běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný".

57. Mám za to, že tvrzení Soudu prvního stupně, že by si „běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný" průměrný spotřebitel nepovšiml skutečného obsahu slovních prvků kolidujících ochranných známek, tím spíše, že jejich velikost a význam v kolidujících označeních nejsou zanedbatelné, je nelogické.

58. Konečně, pokud jde o procesní argument OHIM, že Soud prvního stupně nemůže vydat rozhodnutí, které je v rozporu s napadeným rozhodnutím orgánu Společenství a že pouze může takové rozhodnutí zrušit, postačí uvést, že podle čl. 63 odst. 3 nařízení č. 40/94 a článku 135 jednacího řádu Soudu prvního stupně může Soud prvního stupně změnit rozhodnutí odvolacího senátu a podle čl. 63 odst. 6 nařízení č. 40/94 je OHIM povinen provést nezbytná opatření, aby vyhověl rozhodnutí Soudního dvora [36].

59. Ze všech výše uvedených úvah vyplývá, že Soud prvního stupně zkreslil skutkový stav a důkazy obsažené ve spise, který mu byl předložen, a porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, a že je tudíž třeba napadený rozsudek zrušit.

60. V projednávané věci mám za to, že by Soudní dvůr měl v souladu s čl. 61 odst. 1 druhým pododstavcem statutu Soudního dvora vrátit věc zpět Soudu prvního stupně, aby Soud prvního stupně mohl provést posouzení skutkového stavu (nové srovnání kolidujících ochranných známek) při řádném celkovém posouzení dotčených označení.

35 — Soud prvního stupně shledal, zejména v bodě 109 napadeného rozsudku, že „olivový olej se většinou nakupuje v supermarketech nebo v obchodech, kde jsou výrobky různých značek vystaveny v regálech, [a tudíž] spotřebitel [se] více řídí dojmem než přímým srovnáním jednotlivých ochranných známek a často si ani nepřečte všechny údaje uvedené na každé nádobě olivového oleje. Ve většině případů se omezí na to, že si vybere láhev, jejíž etiketa u něj vyvolá vzhledový dojem ochranné známky, kterou hledá. [Z toho důvodu] nabude zvýšeného významu obrazový prvek kolidujících ochranných známek […]".

36 — Viz například rozsudek ze dne 18. října 2007, AMS v. OHIM American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services) (T-425/03, Sb. rozh. s. II-4265, bod 15 a citovaná judikatura).

V – Závěry

61. Z výše uvedených důvodů jsem toho názoru, že by Soudní dvůr měl:

„1) zrušit rozsudek ve věci T-363/04, Koipe v. OHIM – Aceites del Sur (La Española);

2) vrátit věc Soudu prvního stupně k rozhodnutí;

3) o nákladech řízení by mělo být rozhodnuto později.“