NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
JÁN MAZÁK
prednesené 3. februára 2009 [1]

1. Aceites del Sur-Coosur SA, predtým Aceites del Sur SA (ďalej len „odvolateľ"), svojím odvolaním navrhuje Súdnemu dvoru, aby zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa vo veci Koipe/ÚHVT — Aceites del Sur (La Española) [2]. Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 11. mája 2004 [3] bolo zmenené Súdom prvého stupňa, ktorý rozhodol, že odvolanie, ktoré podal Aceites Carbonell, teraz Koipe Corporación SL (ďalej len „Koipe") na odvolací senát, je dôvodné a v dôsledku toho sa musí vyhovieť jeho námietke.

I — Právny rámec

2. Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva [4] znie:

„1. Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:

…

b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny — *neoficiálny preklad*] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou."

1 — Jazyk prednesu: angličtina.
2 — Rozsudok z 12. septembra 2007, T-363/04, Zb. s. II-3355 (ďalej len „napadnutý rozsudok").
3 — Vec R 1109/2000-4 (ďalej len „sporné rozhodnutie").
4 — Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

3. Článok 8 ods. 2 nariadenia č. 40/94 znie:

„Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky' rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

i) ochranné známky spoločenstva;

ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo, v prípade Belgicka, Holandska alebo Luxemburska, na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu…"

II — Okolnosti predchádzajúce sporu

4. Odvolateľ podal 23. apríla 1996 prihlášku obrazovej ochrannej známky Spoločenstva na ÚHVT (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka" alebo „ochranná známka La Española"), ktorá je zobrazená nižšie:



5. Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 23. novembra 1998 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 89/98. Koipe podal 23. februára 1999 námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky smerujúcu proti všetkým tovarom, ktoré označovala. Koipe sa dovolával pravdepodobnosti zámeny, ako je upravená v článku 8 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 2 písm. c) a v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, medzi prihlaso-

vanou ochrannou známkou a jeho skoršou obrazovou ochrannou známkou Carbonell (ďalej len „skoršia ochranná známka“ alebo „ochranná známka Carbonell“), ktorá je zobrazená nižšie:



6. Námietkové oddelenie ÚHVT rozhodlo, že Koipe riadne preukázal iba existenciu troch španielskych zápisov a zápisu Spoločenstva pre „olivový olej“ (ďalej len „skoršie španielske ochranné známky“). [5] Námietkové oddelenie zamietlo námietku, ktorú podal Koipe, v rozhodnutí č. 2084/2000 z 21. septembra 2000.

7. Koipe podal 19. januára 2001 na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia. Štvrtý odvolací senát ÚHVT prijal 11. mája 2004 sporné rozhodnutie, ktorým zamietol odvolanie a v súlade s postojom, ktorý je vyjadrený v rozhodnutí námietkového oddelenia, potvrdil, že tieto označenia vytvárajú celkovo rozdielny vizuálny dojem. Poznamenal, že obrazové prvky pozostávajúce najmä z obrázku osoby, ktorá sedí v olivovom háji, majú vo vzťahu k olivovému oleju len slabú rozlišovaciu spôsobilosť, čo má za následok, že prvoradý význam majú slovné prvky „la española“ a „carbonell“. Čo sa týka porovnania označení z fonetického a koncepčného hľadiska, rozhodol, že Koipe nepoprel úplnú absenciu podobnosti medzi slovnými prvkami, ani slabú koncepčnú spojitosť medzi kolidujúcimi označeniami. Napokon uznal, že námietkové oddelenie sa malo vyjadriť k všeobecnej známosti skorších španielskych ochranných známok. Domnieval sa však, že toto posúdenie, ako aj preskúmanie dokumentácie predloženej odvolaciemu senátu na preukázanie tejto všeobecnej známosti, nebolo nevyhnutne potrebné, lebo jedna z predchádzajúcich podmienok na posúdenie pravdepodobnosti zámeny s ochrannou známkou, ktorá má dobré meno, alebo so všeobecne známou ochrannou známkou, teda existencia podobnosti medzi označeniami, nebola v každom prípade splnená.

III — Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok

8. Koipe podal 31. augusta 2004 na Súd prvého stupňa žalobu, ktorou sa domáhal zrušenia sporného rozhodnutia. Na podporu svojho návrhu Koipe uvádzal (i) porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a (ii) porušenie povinnosti preskúmať dôkazy o dobrom mene skoršej ochrannej známky.

5 — Ako dôkaz o existencii skoršej ochrannej známky Koipe uviedol šesť španielskych zápisov, zápis Spoločenstva č. 338681, dva medzinárodné zápisy, ako aj írsky, dánsky a švédsky národný zápis a národný zápis v Spojenom kráľovstve.

9. Súd prvého stupňa po prvé poznamenal, že medzi účastníkmi konania existuje rozpor, pokiaľ ide o zápisy, ktoré majú byť zohľadnené na účely posúdenia existencie práva na podanie námietky, ktorého sa Koipe domáha. ÚHVT a odvolateľ tvrdili, že deň, kedy Koipe podal prihlášku ochrannej známky Spoločenstva č. 338681 (ďalej len „ochranná známka Spoločenstva, ktorej majiteľom je Koipe"), bol neskorší ako deň podania prihlášky prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva, a preto odvolací senát nemusel tento zápis zohľadniť. Súd prvého stupňa však usúdil, že táto otázka nie je relevantná, a rozhodol, že „... [sporné] rozhodnutie je v podstate založené najmä na nedostatku podobnosti medzi obrazovým prvkom ochrannej známky Carbonell a obrazovým prvkom prihlasovanej ochrannej známky. Obrazový prvok ochrannej známky Carbonell je však v prípade všetkých zápisov namietaných žalobcom, to znamená tých, ktoré odvolací senát zohľadnil, ako aj tých, ktoré vylúčil, zhodný" [6].

10. Súd prvého stupňa ďalej preskúmal prvý žalobný dôvod spoločnosti Koipe, v ktorom tvrdila, že sporné rozhodnutie porušuje článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že nezohľadňuje skutočnosť, že kolidujúce ochranné známky sú na prvý pohľad celkovo podobné, a teda môžu viesť k zámene na trhu, ani skutočnosť, že tovary označené prihlasovanou ochrannou známkou sú zhodné s tovarmi označenými skoršou ochrannou známkou.

11. Súd prvého stupňa tak v bodoch 75 až 78 napadnutého rozsudku uviedol, že v spornom rozhodnutí odvolací senát pri zdôvodnení svojho záveru týkajúceho sa slabej rozlišovacej spôsobilosti obrazových prvkov kolidujúcich ochranných známok uviedol iba to, že sú v odvetví olivového oleja bežné. Obrazové prvky pozostávali predovšetkým z osoby sediacej v poľnom prostredí, konkrétnejšie v olivovom háji. Súd prvého stupňa však usúdil, že odvolací senát neposkytol nijaké spresnenie dôvodov pre svoje zistenie, že obrazové prvky majú slabú rozlišovaciu spôsobilosť, a okrem kolidujúcich ochranných známok neuviedol žiadnu ochrannú známku, ktorá by obsahovala podobný obrazový prvok ako kolidujúce ochranné známky. Preto Súd prvého stupňa v bode 87 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že odvolací senát v spornom rozhodnutí nesprávne rozhodol, že obrazové prvky kolidujúcich ochranných známok majú slabú rozlišovaciu spôsobilosť.

12. Súd prvého stupňa okrem toho dospel k záveru, že odvolací senát nesprávne rozhodol, že porovnanie slovného prvku kolidujúcich ochranných známok má v danom prípade prvoradý význam vzhľadom na slabú rozlišovaciu spôsobilosť ich obrazových prvkov, aj keď slovný prvok ochrannej známky La Española má sám osebe len slabú rozlišovaciu spôsobilosť. [7]

6 — Pozri bod 48 napadnutého rozsudku.

7 — Pozri body 88 a 89 napadnutého rozsudku. V bodoch 92 a 93 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa uviedol, že „sám ÚHVT zastáva[l]... opačné stanovisko ako v [tomto] konaní", keďže v iných námietkových konaniach dospel k záveru, že „výraz ‚La Española' má len slabú rozlišovaciu spôsobilosť, pretože ide o označenie bežné v potravinárskom sektore a implikuje skôr označenie zemepisného pôvodu tovarov".

13. Vo vzťahu k podobnosti ochranných známok a pravdepodobnosti zámeny Súd prvého stupňa v bode 103 napadnutého rozsudku rozhodol, že „súbor prvkov, ktoré majú predmetné ochranné známky spoločné, vytvára veľmi podobný celkový vizuálny dojem, lebo ochranná známka La Española veľmi presne reprodukuje podstatu odkazu a vizuálneho dojmu šíreného ochrannou známkou Carbonell: žena oblečená do typických šiat sediaca určitým spôsobom v blízkosti olivovej vetvy v olivovom háji, pričom tento celok obsahuje skoro rovnaké rozvrhnutie priestoru, farieb a miest, kde sú napísané označenia, a spôsobu, akým je tento nápis zhotovený“. Súd prvého stupňa usúdil, že tento podobný celkový dojem nevyhnutne vedie na strane spotrebiteľa k pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, ktorú nezmenšuje existencia odlišného slovného prvku, pretože slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky má veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť vzhľadom na to, že odkazuje na zemepisný pôvod tovaru. [8]

14. Súd prvého stupňa preto dospel k záveru, že odvolací senát nesprávne rozhodol, že akákoľvek pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami je vylúčená. Zo všetkých zistení Súdu prvého stupňa naopak vyplynulo, že medzi týmito ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny. [9] V dôsledku toho Súd prvého stupňa prijal prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a keďže usúdil, že nie je potrebné preskúmať druhý žalobný dôvod, rozhodol, že sporné rozhodnutie treba zmeniť. [10]

IV — Odvolanie

15. Odvolateľ uvádza dva dôvody na podporu svojho odvolania. Prvý odvolací dôvod a prvú výhradu druhého odvolacieho dôvodu je opodstatnené posúdiť spoločne.

A — *Prvý odvolací dôvod a prvá výhrada druhého odvolacieho dôvodu*

16. Vo svojom prvom odvolacom dôvode odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa rozhodol nesprávne, že otázka, ktoré registrácie musia byť zohľadnené, je irelevantná pri určení toho, či je námietka, ktorú podal Koipe, dôvodná. Napadnutý rozsudok mal vylúčiť ochrannú známku Spoločenstva, ktorej majiteľom je Koipe, z dôvodu, že nie je skoršou ochrannou známkou v zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) bodu i) nariadenia č. 40/94. Jedinými relevantnými ochrannými známkami teda boli skoršie španielske ochranné známky. Preto otázka, či existuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršími španielskymi ochran-

8 — Pozri body 104 a 105 napadnutého rozsudku.

9 — Pozri bod 112 napadnutého rozsudku.

10 — Pozri body 113 a 114 napadnutého rozsudku.

nými známkami, má byť posúdená výlučne so zreteľom na verejnosť v Španielsku, kde sú skoršie ochranné známky, ktorých majiteľom je Koipe, chránené, a nie na verejnosť na celom území Spoločenstva.

17. Koipe a ÚHVT predovšetkým tvrdia, že odvolateľ prikladá nenáležitý význam zneniu bodov 47 a 48 napadnutého rozsudku. V podstate uvádzajú, že Súd prvého stupňa uskutočnil analýzu o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v každej etape výlučne so zreteľom na španielske územie a trh.

18. Vo svojej prvej výhrade druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že Súd prvého stupňa tým, že neidentifikoval správne skoršie ochranné známky, nesprávne vymedzil príslušnú skupinu verejnosti a územie na účely posúdenia pravdepodobnosti zámeny.

19. Koipe a ÚHVT v podstate tvrdia, že v kontexte posúdenia pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami Súd prvého stupňa správne obmedzil analýzu príslušnej skupiny verejnosti a územia na Španielsko.

1. Posúdenie

20. Domnievam sa, že odvolateľ má pravdu v tom, keď tvrdí, že Súd prvého stupňa sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že nevymedzil presne skoršie ochranné známky, ktoré treba v prejednávanej veci zohľadniť. Súd prvého stupňa najmä nevylúčil výslovne ochrannú známku Spoločenstva, ktorej majiteľom je Koipe, z ochranných známok, ktoré treba zohľadniť, z dôvodu, že táto ochranná známka nie je skoršia ochranná známka v zmysle článku 8 nariadenia č. 40/94. [11]

21. Predmetné pochybenie však zrejme nemalo rozhodujúci vplyv na kategorizáciu príslušnej skupiny verejnosti alebo v tomto ohľade na výsledok napadnutého rozsudku. [12] Z napadnutého rozsudku je totiž zrejmé, že Súd prvého stupňa neodkazoval na inú verejnosť alebo územie, než na španielsku verejnosť a územie Španielska.

22. Z toho vyplýva, že prvý odvolací dôvod a prvú výhradu druhého odvolacieho dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodné.

11 — Keďže je neskoršieho dáta ako prihláška prihlasovanej ochrannej známky 23. apríla 1996.

12 — Pozri v tomto zmysle rozsudok z 30. septembra 2003, Biret/Rada, C-94/02, Zb. s. I-10565, bod 63.

B — *Druhá výhrada druhého odvolacieho dôvodu*

23. V druhej výhrade druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že napriek skutočnosti, že judikatúra stanovuje, že „pravdepodobnosť zámeny sa musí posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci“ [13], Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku neposúdil dve nesmierne dôležité a relevantné okolnosti, konkrétne: (i) skoršiu koexistenciu ochranných známok počas dlhého obdobia a (ii) všeobecnú známosť prihlasovanej ochrannej známky a skorších španielskych ochranných známok.

24. Po druhé sa odvolateľ domnieva, že v napadnutom rozsudku neboli kolidujúce ochranné známky preskúmané na základe kritéria „celkového posúdenia“ alebo „celkového dojmu“, ale sa v ňom uplatnil oddelený, postupný a analytický prístup k prvkom tvoriacim zložené ochranné známky, čím došlo k porušeniu článku 8 ods. 1 písm. b) a judikatúry, ktorá ho vykladá. Súd prvého stupňa teda tým, že prikladal rozhodujúcu váhu obrazovým prvkom a uprel akýkoľvek význam slovným prvkom ochrannej známky, skreslil skutkový stav a dôkazy nachádzajúce sa v spise.

25. Po tretie, podľa odvolateľa a ÚHVT neposúdil Súd prvého stupňa správne príslušnú skupinu verejnosti, keď zaviedol profil priemerného španielskeho spotrebiteľa olivového oleja ako spotrebiteľa, ktorý je bližšie k modelu priemerného spotrebiteľa používanému v nemeckej judikatúre, konkrétne „nepozorného a nerozvážneho spotrebiteľa“, a nie modelového európskeho spotrebiteľa definovaného judikatúrou Spoločenstva, ktorý je „riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný“ [14]. V napadnutom rozsudku sa navyše predpokladá nižšia úroveň pozornosti spotrebiteľov vo vzťahu k ochranným známkam olivového oleja namiesto toho, aby sa predpokladala úroveň pozornosti, akú normálne venuje olivovému oleju priemerný španielsky spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.

26. Koipe však tvrdí, že Súd prvého stupňa riadne uplatnil kritérium celkového posúdenia, keďže správne posúdil existenciu pravdepodobnosti zámeny tým, že zohľadnil všetky relevantné okolnosti veci vrátane skutočnosti, že aj keď ochranné známky na španielskom trhu koexistovali, nebola to pokojná koexistencia. Podľa judikatúry v tejto oblasti totiž nemajú všetky prvky, z ktorých sa skladá ochranná známka, rovnakú hodnotu alebo význam. Preto skutočnosť, že Súd prvého stupňa sa rozhodol považovať obrazový prvok za rozhodujúci, čím dospel k záveru, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny, aj keď zohľadnil slovný prvok, nie je v rozpore s judikatúrou Spoločenstva v oblasti ochranných známok. Súd prvého stupňa sa neodchýlil od zavedených

13 — Pozri rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22, a z 12. januára 2006, Ruiz-Picasso a i./ÚHVT, C-361/04 P, Zb. s. I-643, bod 18.

14 — Rozsudok z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 26.

kritérií posúdenia takej pravdepodobnosti. Pokiaľ ide o tvrdenie odvolateľa týkajúce sa údajne nesprávneho zatriedenia španielskych spotrebiteľov olivového oleja, Koipe uvádza, že ide o skutkové tvrdenia, ktoré sú v odvolacom konaní neprípustné.

27. ÚHVT sa predovšetkým domnieva, že skutočnosť, že Súd prvého stupňa nezohľadnil koexistenciu ochranných známok na relevantnom území a všeobecnú známosť prihlasovanej ochrannej známky v Španielsku, nemá rozhodujúci vplyv na znenie napadnutého rozsudku. Po druhé ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa uskutočnil porovnanie kolidujúcich označení iba na základe obrazových prvkov vzhľadom na nepodstatný charakter ostatných okolností, ale ponecháva riešenie tejto otázky na úvahu Súdnemu dvoru a iba poukazuje na dva možné výsledky odvolania.

1. Posúdenie

28. Pokiaľ ide o tvrdenie odvolateľa týkajúce sa otázky koexistencie kolidujúcich ochranných známok, z dokumentov predložených Súdnemu dvoru je zjavné, že koexistencia týchto ochranných známok zďaleka nebola „pokojná“. Je zrejmé, že majitelia ochrannej známky Carbonell podali početné súdne žaloby proti ochrannej známke La Española, v ktorých sa domáhali výmazu alebo zamietnutia zápisu tejto ochrannej známky [15], okrem iného na španielske súdy.

29. Z dokumentov a pripomienok, ktoré boli predložené Súdnemu dvoru, je zrejmé, že španielske súdy v podstate dôsledne rozhodovali v prospech argumentácie odvolateľa, a tým umožnili situáciu, v ktorej sa skutočne umožnila koexistencia kolidujúcich ochranných známok na španielskom trhu. [16] Podľa mňa, ak by sa aj uznalo, že koexistencia ochranných známok na španielskom trhu bola preukázaná, odvolateľ dostatočne nepreukázal, že taká koexistencia sa zakladala na absencii pravdepodobnosti zámeny. [17]

30. Po druhé, pokiaľ ide o otázku všeobecnej známosti, postačuje pripomenúť, že pri určení, či je podobnosť medzi tovarmi alebo službami, ktoré sú označované dvomi ochrannými známkami, dostatočná na to, aby viedla k pravdepodobnosti zámeny, treba v zásade zohľadniť všeobecnú známosť skoršej

15 — Na základe podobnosti obrazového znázornenia kolidujúcich ochranných známok.

16 — Súd prvého stupňa v početných rozsudkoch rozhodol, že nemožno úplne vylúčiť možnosť, že koexistencia ochranných známok na trhu môže napokon znížiť nebezpečenstvo zámeny. Pozri rozsudky z 11. mája 2005, Grupo Sada/ÚHVT — Sadia (GROUPO SADA), T-31/03, Zb. s. II-1667, bod 86; z 25. októbra 2006, Castell del Remei/ÚHVT — Bodegas Roda (ODA), T-13/05, Zb. s. II-85; a z 11. decembra 2007, Portela & Companhia/ÚHVT- Torrens Cuadrado a Sanz (Bial), T-10/06, Zb. s. II-166.

17 — Teda nebolo preukázané, že príslušná skupina verejnosti si je vedomá, že kolidujúce ochranné známky patria odlišným podnikateľom.

ochrannej známky, a nie prihlasovanej ochrannej známky. [18]

31. Podľa mňa Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku neposúdil relevantnosť koexistencie ochranných známok a všeobecnej známosti prihlasovanej ochrannej známky vo vzťahu k pravdepodobnosti zámeny. So zreteľom na môj záver v bodoch 29 a 30 vyššie však opomenutie Súdu prvého stupňa neodôvodňuje zrušenie napadnutého rozsudku. Keďže nebolo preukázané, že koexistencia kolidujúcich ochranných známok sa zakladala na absencii pravdepodobnosti zámeny, a keďže pri posúdení pravdepodobnosti zámeny musí byť v zásade preskúmaná všeobecná známosť ochrannej známky Carbonell, a nie ochrannej známky La Española, opomenutie Súdu prvého stupňa neovplyvnilo znenie napadnutého rozsudku.

32. Domnievam sa, že skutočný ťažiskový bod tohto odvolania spočíva v údajne nesprávnom výklade a uplatnení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (najmä vo vzťahu k vizuálnym rozdielom medzi slovnými prvkami predmetných označení) Súdom prvého stupňa.

33. V tejto súvislosti považujem za vhodné citovať ustálenú judikatúru, ako ju Súdny dvor úhľadne zhrnul v rozsudku ÚHVT/Shaker [19], kde Súdny dvor uviedol, že „je namieste pripomenúť, že podľa [článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94] prihlasovaná ochranná známka nebude na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky zapísaná, ak pre jej zhodu alebo podobnosť so skoršou ochrannou známkou a zhodu alebo podobnosť tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť vzájomnej spojitosti so skoršou ochrannou známkou“.

34. V rovnakom rozsudku Súdny dvor uviedol, že „v tejto súvislosti zákonodarca Spoločenstva v siedmom odôvodnení nariadenia č. 40/94 upresnil, že posúdenie pravdepodobnosti zámeny závisí od mnohých okolností a najmä od toho, či je ochranná známka známa na trhu, od jej možnej asociácie s používaným alebo zapísaným označením, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, ako aj medzi identifikovanými tovarmi alebo službami“. [20]

35. Je ustálenou judikatúrou, že „pravdepodobnosťou zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú

18 — Pozri v tomto zmysle rozsudok z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 24.

19 — Rozsudok z 12. júna 2007, C-334/05 P, Zb. s. I-4529, bod 31. Pozri aj rozsudok z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT, C-193/06 P, Zb. s. I-114*, bod 31.

20 — Rozsudok ÚHVT/Shaker, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 32.

od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené“. [21]

36. Okrem toho sa existencia pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti má posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých relevantných okolností predmetného prípadu. [22]

37. Navyše sa celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepčnej podobnosti sporných ochranných známok má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov. Vnímanie ochranných známok priemerným spotrebiteľom daných výrobkov alebo služieb zohráva rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení tejto pravdepodobnosti. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily. [23]

38. Napokon Súdny dvor uviedol, že „ak sa má posúdiť stupeň podobnosti dotknutých ochranných známok, treba zistiť stupeň ich vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti a prípadne posúdiť, aký význam je potrebné pripísať týmto jednotlivým prvkom vzhľadom na druh dotknutých výrobkov alebo služieb a podmienky ich uvádzania na trh“. [24]

39. Pokiaľ ide o napadnutý rozsudok, Súd prvého stupňa po prvé v bode 87 dospel k záveru, že v rozpore s tým, čo je uvedené v spornom rozhodnutí, sa mal priznať väčší význam obrazovým prvkom kolidujúcich ochranných známok, a rozhodol, že nemajú slabú rozlišovaciu spôsobilosť.

40. Po druhé v bodoch 88 až 93 napadnutého rozsudku a takisto v rozpore s tým, čo je uvedené v spornom rozhodnutí, Súd prvého stupňa priznal menší významu slovnému prvku ochrannej známky La Española a rozhodol, že nemá dominantný charakter.

41. Súd prvého stupňa potom pristúpil ku skúmaniu podobnosti kolidujúcich ochranných známok a pravdepodobnosti zámeny.

21 — Pozri rozsudky ÚHVT/Shaker, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 33, a Nestlé/ÚHVT, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 32 a citovanú judikatúru.

22 — Rozsudky ÚHVT/Shaker, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 34, a Nestlé/ÚHVT, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 33.

23 — Rozsudky ÚHVT/Shaker, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 35, a Nestlé/ÚHVT, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 34.

24 — Rozsudok ÚHVT/Shaker, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, bod 36.

42. V bode 98 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa pripomenul judikatúru Súdu prvého stupňa, podľa ktorej sú dve ochranné známky podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo viacerých príslušných hľadísk. [25] V bodoch 100 až 103 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa uskutočnil vizuálne porovnanie kolidujúcich ochranných známok.

43. V tomto ohľade sa zdá, že Súd prvého stupňa preskúmal z vizuálnej stránky určité aspekty znázornenia predmetných označení ochrannej známky. [26] Súd prvého stupňa uviedol, že „označenie ochrannej známky sa nachádza v bielom orámovaní na červenom podklade a je umiestnené v dolnej časti etikety“ a že „označenie ochrannej známky je uvedené bielym písmom rovnakej veľkosti na červenom podklade orámovania“. Chcel by som však zdôrazniť, že Súd prvého stupňa nepreskúmal a neporovnal skutočný obsah samotných slovných prvkov označení ochrannej známky.

44. Ďalej v bode 103 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa opäť poukázal na označenia ochrannej známky, ale urobil tak iba čo sa týka „miest, kde sú napísané označenia, a spôsobu, akým je tento nápis zhotovený“. Súd prvého stupňa opätovne nepreskúmal skutočný obsah slov a vizuálne rozdiely medzi obidvomi slovami.

45. Iba v bode 105 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa skutočne poukázal na odlišné slovné prvky označení ochranných známok, ale uviedol, že „La Española“ má veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť [27], a preto tento rozdiel nezmenšuje pravdepodobnosť zámeny. Súd prvého stupňa však neuskutočnil nijaké vizuálne porovnanie slov „La Española“ a „Carbonell“.

46. Napokon v bode 109 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa uviedol, že fonetické rozdiely medzi kolidujúcimi ochrannými známkami nie sú na účely rozlíšenia tovarov relevantné.

47. Vzhľadom na uvedené sa domnievam, že odvolateľ nemá pravdu, keď tvrdí, že Súd

25 — S odkazom na rozsudky z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 30, a zo 7. septembra 2006, L & D/ÚHVT — Sämann (Aire Limpio), T-168/04, Zb. s. II-2699, bod 91.

26 — Pozri bod 100 napadnutého rozsudku.

27 — Keďže poukazuje na zemepisný pôvod tovarov.

prvého stupňa vo svojom celkovom posúdení kolidujúcich ochranných známok nepreskúmal slovné prvky týchto známok. Je zrejmé, že Súd prvého stupňa uskutočnil isté posúdenie označení ochranných známok.

48. Odvolateľ však takisto tvrdí, že Súd prvého stupňa vo svojej analýze pravdepodobnosti zámeny skreslil skutkový stav a dôkazy nachádzajúce sa v spise.

49. V tomto ohľade, odvolanie sa v súlade s článkom 225 ods. 1 ES a článkom 58 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora obmedzuje na právne otázky. Súd prvého stupňa je teda jediný príslušný na konštatovanie a posúdenie relevantného skutkového stavu, ako aj na posúdenie dôkazných prostriedkov. Posúdenie tohto skutkového stavu a dôkazných prostriedkov teda nepredstavuje, s výnimkou prípadu ich skreslenia, právnu otázku, ktorá ako taká podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom v rámci odvolacieho konania. [28] Také skreslenie musí zjavne vyplývať z dokumentov v spise bez toho, aby bolo potrebné vykonať nové posúdenie skutkového stavu a dôkazov. [29]

50. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že Súd prvého stupňa uskutočnil celkové posúdenie nebezpečenstva zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, domnievam sa, že Súd prvého stupňa v tomto posúdení v skutočnosti zohľadnil iba označenie „La Española“ [30]. Napadnutý rozsudok však okrem toho, že v bode 105 sa uznáva odlišnosť slovného prvku, neobsahuje nijaké výslovné posúdenie rozlišovacej spôsobilosti alebo nespôsobilosti označenia „Carbonell“. Preto sa domnievam, že Súd prvého stupňa riadne neporovnal skutočný obsah slovných prvkov označení „Carbonell“ a „La Española“.

51. Zo znenia bodov 94 až 112 napadnutého rozsudku týkajúcich sa analýzy podobnosti ochranných známok a pravdepodobnosti zámeny vyplýva, že Súd prvého stupňa pri posúdení slovných prvkov kolidujúcich

28 — Pozri najmä rozsudky z 19. septembra 2002, DKV/ÚHVT, C-104/00 P, Zb. s. I-7561, bod 22; z 12. januára 2006, Deutsche SiSi-Werke/ÚHVT, C-173/04 P, Zb. s. I-551, bod 35; a z 22. júna 2006, Storck/ÚHVT, C-25/05 P, Zb. s. I-5719, bod 40.

29 — Pozri rozsudky z 28. mája 1998, New Holland Ford/Komisia, C-8/95 P, Zb. s. I-3175, bod 72; zo 6. apríla 2006, General Motors/Komisia, C-551/03 P, Zb. s. I-3173, bod 54; a z 21. septembra 2006, JCB Service/Komisia, C-167/04 P, Zb. s. I-8935, bod 108.

30 — Konkrétne v bode 92 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa usúdil, že „La Española“ má iba veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť.

ochranných známok obišiel skutočný obsah slovného prvku označenia „Carbonell“ a uskutočnil jednostranné, a preto právne nesprávne porovnanie dvoch kolidujúcich označení. [31] Domnievam sa, že toto opomenutie viedlo ku skresleniu skutkového stavu a dôkazov v spise.

52. Uvedené opomenutie zo strany Súdu prvého stupňa podľa mňa rovnako viedlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, pokiaľ ide o výklad a uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

53. V tejto súvislosti dodávam, že ak aj Súd prvého stupňa považoval obsah slovných prvkov označení „Carbonell“ a „La Española“ za nedominantný alebo menej významný, bol napriek tomu povinný, pokiaľ nezastával názor, že tieto prvky sú zanedbateľné [32], porovnať skutočný obsah slovných prvkov označení. [33] V tomto ohľade dospel Súdny dvor napríklad v rozsudku Medion [34] k záveru, že pravdepodobnosť zámeny vyplýva z nedominantnej zložky.

54. Súd prvého stupňa okrem toho neuviedol žiaden výslovný dôvod, prečo v kontexte vizuálneho porovnania kolidujúcich ochranných známok priamo neporovnal skutočný obsah slovných prvkov označení (teda označení ochranných známok „Carbonell“ a „La Española“).

55. Navyše takisto súhlasím s odvolateľom a ÚHVT, že Súd prvého stupňa — napriek tomu, že v bode 107 napadnutého rozsudku citoval správnu judikatúru týkajúcu sa štandardu „riadne informovaného a primerane pozorného a obozretného“ priemerného spotrebiteľa, ktorá sa má uplatniť v kontexte celkového posúdenia — v skutočnosti uplatnil

31 — Podľa mňa slabá rozlišovacia spôsobilosť výrazu „La Española“ zjavne nepostačuje na odôvodnenie toho, že nedošlo k porovnaniu tohto názvu so skoršou ochrannou známkou „Carbonell“ z vizuálneho hľadiska.

32 — Pozri v tomto zmysle rozsudok ÚHVT/Shaker, už citovaný v poznámke pod čiarou 19, body 41 a 42. V týchto bodoch dospel Súdny dvor okrem iného k záveru, že v rámci skúmania existencie pravdepodobnosti zámeny sa posúdenie podobnosti dvoch ochranných známok musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku. Posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné.

33 — Pozri v tomto zmysle bod 45 vyššie, pokiaľ ide o „La Española“.

34 — Rozsudok zo 6. októbra 2005, C-120/04, Zb. s. I-8551, bod 32 a nasl.

štandard, ktorý skôr pripomína nadmerne nedbanlivého spotrebiteľa.

56. Posúdenie relevantného spotrebiteľa Súdom prvého stupňa [35] nie je podľa mňa v súlade s judikatúrou, v ktorej sa uvádza, že priemerný spotrebiteľ je „riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný“.

57. Domnievam sa, že Súd prvého stupňa nelogicky uviedol, že „riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný“ priemerný spotrebiteľ by si nevšimol skutočný obsah slovných prvkov označení kolidujúcich ochranných známok, v neposlednom rade vtedy, keď ich veľkosť a význam nie sú zanedbateľné.

58. Čo sa napokon týka procesného tvrdenia ÚHVT, že Súd prvého stupňa nie je oprávnený rozhodnúť opačne, ako napadnuté rozhodnutie orgánu Spoločenstva, a že môže také rozhodnutie iba zrušiť, postačuje uviesť, že podľa článku 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 a článku 135 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa môže tento súd zmeniť rozhodnutie odvolacieho senátu a podľa článku 63 ods. 6 tohto nariadenia je ÚHVT povinný prijať opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s rozsudkom Súdneho dvora. [36]

59. Zo všetkého, čo bolo uvedené, vyplýva, že podľa mňa Súd prvého stupňa skreslil skutkový stav a dôkazy nachádzajúce sa v spise a porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a preto treba napadnutý rozsudok zrušiť.

60. V prejednávanej veci sa domnievam, že Súdny dvor by mal v súlade s druhou vetou prvého odseku článku 61 Štatútu Súdneho dvora vrátiť vec Súdu prvého stupňa, aby tento súd mohol vykonať posúdenie skutkového stavu (nové porovnanie kolidujúcich ochranných známok) a pritom uskutočniť správne celkové posúdenie predmetných označení.

35 — Konkrétne v bode 109 napadnutého rozsudku Súd prvého stupňa uviedol, že „olivový olej sa väčšinou kupuje v supermarketoch alebo predajniach, kde je tovar rôznych značiek vystavený na regáloch… [a preto] sa spotrebiteľ ešte viac riadi dojmom ako priamym porovnaním rôznych ochranných známok a často ani nečíta všetky údaje uvedené na každej nádobe s olivovým olejom. Vo väčšine prípadov sa obmedzí na to, že si vyberie fľašku, ktorej etiketa v ňom vytvára vizuálny dojem ochrannej známky, ktorú hľadá. [Preto] nadobúda za týchto okolností väčší význam obrazový prvok kolidujúcich ochranných známok…“.

36 — Pozri napríklad rozsudok z 18. októbra 2007, AMS/ÚHVT — American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, Zb. s. II-4265, bod 15 a citovanú judikatúru.

V — Návrh

61. Preto zastávam názor, že Súdny dvor by mal:

1. zrušiť rozsudok vo veci T-363/04, Koipe/ÚHVT — Aceites del Sur (La Española);

2. vrátiť vec na rozhodnutie Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev;

3. vyhradiť mu rozhodnutie o trovách konania.