SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA JÁNA MAZÁKA,

predstavljeni 3. februarja 2009 [1]

1. Družba Aceites del Sur-Coosur SA, prej Aceites del Sur SA (v nadaljevanju: pritožnica) s pritožbo predlaga Sodišču, naj razveljavi sodbo Sodišča prve stopnje v zadevi Koipe proti UUNT – Aceites del Sur (La Española). [2] Sodišče prve stopnje, ki je ugotovilo, da je bila pritožba družbe Aceites Carbonell, sedaj Koipe Corporación SL (v nadaljevanju: Koipe), vložena pri odboru za pritožbe, utemeljena in da je bilo treba zato njene ugovore sprejeti, je spremenilo odločbo četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 11. maja 2004 [3].

I – Pravni okvir

2. V členu 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o blagovni znamki Skupnosti [4] je določeno:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

[…]

(b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“

1 – Jezik izvirnika: angleščina.
2 – Sodba z dne 12. septembra 2007 v zadevi Koipe proti UUNT – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, ZOdl., str. II-3355 (v nadaljevanju: izpodbijana sodba).
3 – Zadeva R 1109/2000-4 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba).
4 – UL 1994, L 11, str. 1.

3. V členu 8(2) Uredbe št. 40/94 je določeno:

„Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje znamke' pomeni:

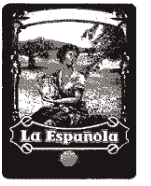
(a) znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti, ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to znamko:

(i) znamke Skupnosti

(ii) znamke, registrirane v državi članici, oziroma v primeru Belgije, Nizozemske ali Luksemburga, v Uradu Beneluksa za znamke […]"

II – Dejansko stanje

4. Pritožnica je 23. aprila 1996 pri UUNT vložila prijavo za figurativno znamko Skupnosti (v nadaljevanju: prijavljena znamka ali znamka La Española), ki je prikazana spodaj:



5. Prijava znamke je bila objavljena 23. novembra 1998 v Biltenu znamk Skupnosti št. 89/98. Družba Koipe je 23. februarja 1999 vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za vse proizvode, navedene v njej. Družba Koipe se je oprla na verjetnost zmede, kot je določena v členu 8(1)(b), (2)(c) in (5) Uredbe št. 40/94, med prijavljeno znamko in svojo prejšnjo figurativno

znamko Carbonell (v nadaljevanju: prejšnja znamka ali znamka Carbonell), prikazano spodaj:



6. Oddelek za ugovore UUNT je odločil, da je družba Koipe uspešno dokazala obstoj samo treh španskih registracij in registracijo Skupnosti glede „oljčnega olja“ (v nadaljevanju: prejšnje španske znamke).[5] Oddelek za ugovore je z odločbo št. 2084/2000 z dne 21. septembra 2000 zavrnil ugovor družbe Koipe.

7. Družba Koipe je 19. januarja 2001 pri UUNT vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za ugovore. Četrti odbor za pritožbe UUNT je 11. maja 2004 s sprejetjem izpodbijane odločbe zavrnil pritožbo in ob upoštevanju pristopa, ki se je izražal v odločbi oddelka za ugovore, potrdil, da je bil vidni vtis teh znakov v celoti drugačen. Ugotovil je, da imajo figurativni elementi, ki so v bistvu sestavljeni iz podobe osebe, ki sedi pod oljko, zgolj šibko razlikovalnost za oljčno olje, kar daje velik pomen besednima elementoma „la española“ in „carbonell“. V zvezi s primerjavo znakov na slušni in pojmovni ravni je ugotovil, da družba Koipe ni prerekala niti popolnega neobstoja ujemanja besednih elementov niti šibkosti pojmovne vezi med nasprotujočima si znakoma. Nazadnje je priznal, da bi moral oddelek za ugovore odločiti o prepoznavnosti prejšnjih španskih znamk. Vendar je menil, da taka presoja in preizkus listin, ki so bile odboru za pritožbe predložene v dokaz navedene prepoznavnosti, ni bila nujno potrebna, saj eden izmed predhodnih pogojev za presojo verjetnosti zmede z ugledno ali prepoznavno znamko, to je obstoj podobnosti med znakoma, ni bil izpolnjen.

III – Postopek pred Sodiščem prve stopnje in izpodbijana sodba

8. Družba Koipe je 31. avgusta 2004 pri Sodišču prve stopnje vložila tožbo za razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe. V utemeljitev svojega zahtevka je zatrjevala (i) kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in (ii) kršitev obveznosti presoje dokazov o ugledu prejšnje znamke.

5 – Družba Koipe se je v dokaz obstoja prejšnje znamke oprla na šest španskih registracij, registracijo Skupnosti št. 338681, dve mednarodni registraciji ter irsko, dansko in švedsko nacionalno registracijo in nacionalno registracijo Združenega kraljestva.

9. Prvič, Sodišče prve stopnje je pripomnilo, da so bile med strankami sporne registracije, ki jih je bilo treba upoštevati pri presoji, ali je obstajala pravica do ugovora, ki jo je zatrjevala družba Koipe. UUNT in pritožnica sta trdila, da je družba Koipe zahtevo za registracijo svoje znamke Skupnosti št. 338681 (v nadaljevanju: znamka Skupnosti družbe Koipe) vložila pozneje od prijavljene znamke Skupnosti in odbor za pritožbe je zato ni bil dolžan upoštevati. Sodišče prve stopnje pa je menilo, da to vprašanje ni bilo upoštevno in odločilo, da „[…] izpodbijana odločba v bistvu temelji na neobstoju podobnosti med figurativnim elementom znamke Carbonell in prijavljene znamke. Vendar je figurativni element znamke Carbonell enak v vseh registriranih znamkah, ki jih navaja tožeča stranka, tako v tistih, ki jih je odbor za pritožbe upošteval, kot v tistih, ki jih ni“. [6]

10. Sodišče prve stopnje je nato preizkusilo prvi tožbeni razlog družbe Koipe, s katerim je trdila, da je bil z izpodbijano odločbo kršen člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ker v njej nista bili upoštevani dejstvo, da so si bile zadevne znamke na prvi pogled v celoti podobne in so lahko torej povzročile zmedo na trgu, in dejstvo, da so proizvodi, za katere je bila vložena zahteva za registracijo, enaki proizvodom, ki so zajeti v prejšnji znamki.

6 – Glej točko 48 izpodbijane sodbe.

11. Tako je Sodišče prve stopnje v točkah od 75 do 78 izpodbijane sodbe poudarilo, da se je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi v utemeljitev ugotovitve o šibkem razlikovalnem učinku figurativnih elementov zadevnih znamk omejil na navedbo, da so bili ti v sektorju oljčnega olja običajni. Figurativna elementa sta v bistvu prikazovala osebo, ki sedi nekje na podeželju oziroma natančneje pod oljko. Sodišče prve stopnje pa je menilo, da odbor za pritožbe ni pojasnil razlogov, zaradi katerih je presodil, da imajo figurativni elementi šibek razlikovalni učinek, in ni navedel nobene druge znamke, razen teh v sporu, ki bi vsebovala podoben figurativni element, kot ga vsebujeta zadevni znamki. Sodišče prve stopnje je zato v točki 87 izpodbijane sodbe odločilo, da je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi napačno ugotovil šibek razlikovalni učinek figurativnih elementov zadevnih znamk.

12. Poleg tega je Sodišče prve stopnje odločilo, da odbor za pritožbe ni pravilno odločil, da je primerjava besednih elementov zadevnih znamk v tem primeru pridobila odločilni pomen zaradi šibkega razlikovalnega učinka figurativnih elementov navedenih znamk, čeprav je razlikovalni učinek besednega elementa znamke La Española šibek sam po sebi. [7]

7 – Glej točki 88 in 89 izpodbijane sodbe. Sodišče prve stopnje je v točkah 92 in 93 izpodbijane sodbe poudarilo, da je „UUNT […] zavzel nasprotno stališče kot v okviru tega postopka“, ker je v okviru drugih postopkov z ugovorom ugotovil, da je imel „izraz ‚la española' šibek razlikovalni učinek, ker gre za pogosto poimenovanje v prehranskem sektorju, ki se navezuje na geografsko poreklo proizvodov“.

13. Sodišče prve stopnje je v točki 103 izpodbijane sodbe glede podobnosti znamk in verjetnosti zmede odločilo, da „celota elementov, skupnih obema znamkama, daje v celoti zelo podoben vidni vtis, saj znamka La Española z veliko natančnostjo povzema bistveno sporočilo in vidni vtis znamke Carbonell: ženska, oblečena v značilno obleko, ki sedi na določen način, blizu oljčne veje z oljkami v ozadju, s približno enako porazdelitvijo prostora, barv, mest z izpisanimi poimenovanji in načinom izpisa“. Sodišče prve stopnje je menilo, da celostni vtis pri potrošniku neizogibno ustvarja verjetnost zmede med zadevnima znamkama, česar ne zmanjšajo niti različni besedni elementi, saj ima besedni element prijavljene znamke zelo šibek razlikovalni učinek, glede na to, da se nanaša na geografsko poreklo proizvoda. [8]

14. Zato je Sodišče prve stopnje menilo, da je odbor za pritožbe nepravilno ugotovil, da je vsakršna verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama izključena. Iz celote ugotovitev Sodišča prve stopnje izhaja prav nasprotno, da med navedenima znamkama obstaja verjetnost zmede. [9] Zato je Sodišče prve stopnje ugodilo prvemu tožbenemu razlogu v zvezi s kršitvijo člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 in ker je menilo, da ni bilo treba obravnavati drugega tožbenega razloga, je odločilo, da je treba spremeniti izpodbijano odločbo. [10]

IV – Pritožba

15. Pritožnica v utemeljitev pritožbi izpostavlja dva pritožbena razloga. Prvi pritožbeni razlog in prvi očitek drugega pritožbenega razloga je treba presojati skupaj.

A – *Prvi pritožbeni razlog in prvi očitek drugega pritožbenega razloga*

16. *Pritožnica* s *prvim pritožbenim razlogom* trdi, da je Sodišče prve stopnje nepravilno odločilo, da pri preizkusu, ali je ugovor družbe Koipe utemeljen, ni upoštevno vprašanje, katere registrirane znamke je treba upoštevati. V izpodbijani sodbi se ni smela upoštevati znamka Skupnosti družbe Koipe, ker ne gre za prejšnjo znamko v smislu člena 8(2)(a)(i) Uredbe št. 40/94. Edine upoštevne znamke so bile zato prejšnje španske znamke. Zato je treba vprašanje, ali je obstajala verjetnost zmede med prijavljeno znamko in prejšnjimi

8 – Glej točki 104 in 105 izpodbijane sodbe.
9 – Glej točko 112 izpodbijane sodbe.
10 – Glej točki 113 in 114 izpodbijane sodbe.

španskimi znamkami, presojati izključno glede na javnosti v Španiji, kjer so varovane prejšnje znamke družbe Koipe, in ne glede na javnosti na celotnem ozemlju Skupnosti.

Presoja

17. *Družba Koipe* in *UUNT* menita v bistvu, da pritožnica daje neutemeljen pomen besedilu točk 47 in 48 izpodbijane sodbe. V bistvu trdita, da je Sodišče prve stopnje analizo obstoja verjetnosti zmede med zadevnima znamkama opravilo na vsaki stopnji izključno glede na špansko ozemlje in trg.

18. *Pritožnica* v svojem *prvem očitku drugega pritožbenega razloga* trdi, da s tem, ko Sodišče prve stopnje ni pravilno opredelilo prejšnjih znamk, ni pravilno določilo upoštevne javnosti in ozemlja za namene presoje verjetnosti zmede.

19. *Družba Koipe* in *UUNT* v bistvu menita, da je Sodišče prve stopnje v okviru presoje verjetnosti zmede med zadevnima znamkama pravilno omejilo analizo upoštevne javnosti in ozemlja na Španijo.

20. Menim, da pritožnica pravilno trdi, da je Sodišče prve stopnje napačno uporabilo pravo s tem, da ni natančno določilo prejšnjih znamk, ki jih je treba upoštevati v tem primeru. Podrobneje, Sodišče prve stopnje ni izrecno izključilo znamke Skupnosti družbe Koipe iz znamk, ki jih je bilo treba upoštevati, ker ta znamka ni bila prejšnja znamka v smislu člena 8 Uredbe št. 40/94. [11]

21. Vendar se ne zdi, da je zadevna napaka kakor koli odločilno vplivala na kategorizacijo upoštevne javnosti ali glede tega na izid izpodbijane sodbe. [12] Dejansko iz izpodbijane sodbe izhaja, da se je Sodišče prve stopnje sklicevalo le na špansko javnost in špansko ozemlje.

22. Iz tega izhaja, da bi bilo treba prvi pritožbeni razlog in prvi očitek drugega pritožbenega razloga zavrniti kot neutemeljena.

11 – V smislu, da je bila vložena po zahtevi za registracijo znamke z dne 23. aprila 1996.

12 – Glej v tem smislu sodbo z dne 30. septembra 2003 v zadevi Biret in Cie proti Svetu, C-94/02 P, Recueil, str. I-10565, točka 63.

B – *Drugi očitek drugega pritožbenega razloga*

23. *Pritožnica* z *drugim očitkom drugega pritožbenega razloga* trdi, da kljub dejstvu, da je v sodni praksi predvideno, da „[se mora] verjetnost zmede […] presoditi splošno ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v tem primeru“, [13] Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi ni upoštevalo dveh izjemno pomembnih in bistvenih elementov, namreč: (i) predhodni soobstoj znamk v daljšem obdobju in (ii) ugled prijavljene znamke ter prejšnjih španskih znamk.

24. Drugič, pritožnica meni, da se v izpodbijani sodbi zadevni znamki nista preizkusili na podlagi merila „celovite presoje“ ali „celovitega vtisa“, temveč je bil sprejet ločen, naknaden in analitičen pristop k elementom sestavljenih znamk, tako da krši člen 8(1)(b) in sodno prakso Skupnosti, ki jo razlaga. Zato je Sodišče prve stopnje z dajanjem odločilne vloge figurativnim elementom in z zanikanjem kakršnega koli pomena besednih elementov znamke izkrivilo dejstva in dokaze v spisu.

25. Tretjič, po mnenju pritožnice in UUNT Sodišče prve stopnje ni pravilno presodilo upoštevne javnosti s tem, da je ugotovilo profil povprečnega španskega potrošnika oljčnega olja kot potrošnika, ki je bližje modelu povprečnega potrošnika, ki se uporablja na podlagi nemške sodne prakse, namreč „malomarnega in nepremišljenega potrošnika“, namesto modela evropskega potrošnika iz sodne prakse Skupnosti, ki je „normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren“. [14] Poleg tega izpodbijana sodba domneva nižjo stopnjo pozornosti potrošnikov, kot bi jo lahko javnost pripisovala znamkam oljčnega olja, namesto da bi se domnevala stopnja pozornosti, ki jim jo pripisuje povprečni španski potrošnik oljčnega olja, normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren.

26. Družba *Koipe* pa trdi, da je Sodišče prve stopnje ustrezno uporabilo merilo celovite presoje, ker je pravilno presodilo obstoj verjetnosti zmede, pri čemer je upoštevalo vse upoštevne elemente zadeve, skupaj z dejstvom, da čeprav sta znamki sočasno obstajali na španskem trgu, to ni potekalo nemoteno. V skladu s sodno prakso na tem področju vsi sestavni elementi znamke nimajo enake vrednosti ali pomena. Zato dejstvo, da se je Sodišče prve stopnje odločilo za obravnavanje figurativnega elementa kot odločilnega in sklenilo, da je med zadevnima znamkama obstajala verjetnost zmede, pri čemer je vendarle upoštevalo besedni element, ne krši sodne prakse Skupnosti na področju blagovnih znamk. Sodišče prve stopnje ni odstopilo od ustaljenih meril za

13 – Glej sodbo z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22, in sodbo z dne 12. januarja 2006 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT, C-361/04 P, ZOdl., str. I-643, točka 18.

14 – Sodba z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26.

presojo te verjetnosti. Družba Koipe glede trditev pritožnice, ki se nanašajo na domnevno nepravilno kategorizacijo španskega potrošnika oljčnega olja, trdi, da so to zgolj dejanske navedbe, ki na pritožbeni stopnji niso dopustne.

27. *UUNT* meni, prvič, da dejstvo, da Sodišče prve stopnje ni upoštevalo soobstoja znamk na upoštevnem ozemlju in ugleda prijavljene znamke v Španiji, ni odločilno vplivalo na izid izpodbijane sodbe. Drugič, UUNT meni, da je Sodišče prve stopnje opravilo primerjavo med zadevnima znakoma le na podlagi figurativnih elementov ob upoštevanju zanemarljivega značaja drugih elementov, vendar odločitev o tem prepušča presoji Sodišča in zgolj navaja dva mogoča izida pritožbe.

Presoja

28. Iz spisa, predloženega Sodišču, glede trditve pritožnice v zvezi s soobstojem zadevnih znamk, izhaja, da ta soobstoj teh znamk nikakor ni bil „nemoten“. Zdi se, da so imetniki znamke Carbonell začeli več sodnih postopkov zoper znamko La Española, v katerih so pred, med drugim, španskimi sodišči, zahtevali razglasitev registracije za ničnо ali njeno zavrnitev [15].

29. Iz spisa in stališč, predloženih Sodišču, izhaja, da so španska sodišča pravzaprav večkrat odločila v korist utemeljitvam pritožnice in so tako dopustila položaj, v katerem sta lahko zadevni znamki sočasno obstajali na španskem trgu. [16] Po mojem mnenju pritožnica tudi ob domnevi, da je bil ugotovljen soobstoj znamk na španskem trgu, ni ustrezno dokazala, da je tak soobstoj temeljil na neobstoju verjetnosti zmede. [17]

30. Drugič, glede vprašanja ugleda je dovolj opozoriti, da je treba pri ugotavljanju, ali podobnost blaga ali storitev, ki jih označujeta znamki, zadostuje, da nastane verjetnost

15 – Na podlagi podobnosti figurativne predstavitve zadevnih znamk.

16 – Sodišče prve stopnje je v številnih sodbah odločilo, da možnost, da lahko soobstoj znamk na trgu morebiti zmanjša tveganje zmede, ni popolnoma izključena. Glej sodbo z dne 11. maja 2005 v zadevi Grupo Sada proti UUNT – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, ZOdl., str. I-10001, točka 86; sodbo z dne 25. oktobra 2006 v zadevi Castell del Remei proti UUNT – Bodegas Roda (ODA), T-13/05, ZOdl., str.II-85, in sodbo z dne 11. decembra 2007 v zadevi Portela & Companhia proti UUNT – Torrens Cuadrado in Sanz (Bial), T-10/06, ZOdl., str. II-166.

17 – Zato ni bilo dokazano, da se upoštevna javnost zaveda, da zadevni znamki pripadata različnima podjetjema.

zmede, načeloma upoštevati ugled prejšnje znamke, ne pa ugleda prijavljene znamke. [18]

31. Po mojem mnenju Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi ni presodilo upoštevnosti soobstoja znamk in ugleda prijavljene znamke glede verjetnosti zmede. Vendar, ob upoštevanju mojih ugotovitev v točkah 29 in 30 zgoraj opustitev Sodišča prve stopnje ne utemeljuje razveljavitve izpodbijane sodbe. Glede na to, da ni bilo dokazano, da je soobstoj zadevnih znamk temeljil na neobstoju verjetnosti zmede in da je treba pri presoji verjetnosti zmede načeloma preizkusiti ugled ali njegov neobstoj pri znamki Carbonell namesto pri znamki La Española, opustitev Sodišča prve stopnje ni vplivala na izid izpodbijane sodbe.

32. Menim, da je odločilno vprašanje te pritožbe domnevna nepravilna razlaga in uporaba člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 (še posebej glede vidnih razlik med besednimi elementi zadevnih poimenovanj znamk) s strani Sodišča prve stopnje.

33. V zvezi s tem menim, da je primerno navesti ustaljeno sodno prakso, kot jo je Sodišče dobro povzelo v zadevi UUNT proti Shaker [19], v kateri je odločilo, da „je treba opozoriti, da se v skladu s [členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94] znamka, za katero je vložena prijava, ob ugovoru imetnika prejšnje znamke, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka. Taka verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko“.

34. Sodišče je v isti sodbi določilo, da je „zakonodajalec Skupnosti […] v sedmi uvodni izjavi Uredbe št. 40/94 določil, da je ugotovitev verjetnosti zmede odvisna od številnih dejavnikov, zlasti od prepoznavnosti znamke na trgu, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami“ [20].

35. Iz ustaljene sodbe prakse izhaja, da „pomeni verjetnost zmede v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 verjetnost, da bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi

18 – Glej v tem smislu sodbo z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 24.

19 – Sodba z dne 12. junija 2007 v zadevi UUNT proti Shaker, C-334/05 P, ZOdl., str. I-4529, točka 31. Glej tudi sodbo z dne 20. septembra 2007 v zadevi Nestlé proti UUNT, C-193/06 P, ZOdl., str. I-114, točka 31.

20 – Sodba UUNT protiShaker, navedena v opombi 19, točka 32.

ali storitve izhajajo iz istega podjetja ali v določenem primeru iz gospodarsko povezanih podjetij“. [21]

36. Dalje je treba obstoj verjetnosti zmede v javnosti celovito presojati ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov v zadevnem primeru. [22]

37. Poleg tega mora biti celovita presoja verjetnosti zmede, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost zadevnih znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga te ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, ima odločilno vlogo pri celoviti presoji omenjene verjetnosti. V zvezi s tem povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preverja posameznih podrobnosti. [23]

38. Nazadnje je Sodišče odločilo, da je „za presojo stopnje podobnosti med zadevnima znamkama treba določiti predvsem njuno stopnjo vidne, slušne in pojmovne podobnosti ter glede na okoliščine primera presoditi pomen, ki jo je treba dati tem različnim elementom, ob upoštevanju razreda zadevnih proizvodov ali storitev in okoliščin, v katerih se tržijo“ [24].

39. Sodišče prve stopnje je v zvezi z izpodbijano sodbo v točki 87, prvič, sklenilo, da je bilo treba v nasprotju s tem, kar je bilo odločeno v izpodbijani odločbi, figurativnima elementoma zadevnih znamk dati večji pomen, in odločilo, da nista imela šibke razlikovalnosti.

40. Drugič, Sodišče prve stopnje je v točkah od 88 do 93 izpodbijane sodbe in tudi v nasprotju s tem, kar je bilo odločeno v izpodbijani odločbi, dalo besednemu elementu znamke La Española manjši pomen ter odločilo, da ni bil prevladujoč.

41. Sodišče prve stopnje je nato preizkusilo podobnost zadevnih znamk in verjetnost zmede.

21 – Glej sodbo UUNT proti Shaker, navedeno v opombi 19, točka 33, in sodbo Nestlé proti UUNT, navedeno v opombi 19, točka 32 innavedena sodna praksa.

22 – Sodba UUNT proti Shaker, navedena v opombi 19, točka 34, in sodba Nestlé proti UUNT, navedena v opombi 19, točka 33.

23 – Sodba UUNT proti Shaker, navedena v opombi 19, točka 35, in Nestlé proti UUNT, navedena v opombi 19, točka 34.

24 – Sodba UUNT proti Shaker, navedena v opombi 19, točka 36.

42. Sodišče prve stopnje je v točki 98 izpodbijane sodbe opozorilo na svojo sodno prakso, v skladu s katero sta si znamki podobni, kadar upoštevna javnost meni, da med njima obstaja vsaj delna enakost pri enem ali več upoštevnih vidikih. [25] Sodišče prve stopnje je v točkah od 100 do 103 izpodbijane sodbe opravilo vidno primerjavo zadevnih znamk.

43. Glede tega se zdi, da je Sodišče prve stopnje preizkusilo določene vidike predstavitve zadevnih poimenovanj znamk z vizualnega vidika. [26] Sodišče prve stopnje je poudarilo, da je „poimenovanje znamke […] obrobljeno z belo barvo z rdečim ozadjem in postavljeno v notranjost etikete“ in da je „poimenovanje znamke […] v belih črkah iste velikosti na rdečem ozadju okvirja“. Rad bi pa poudaril, da Sodišče prve stopnje ni preizkusilo in primerjalo dejanske vsebine besednih elementov samih poimenovanj znamk.

44. Poleg tega se je Sodišče prve stopnje v točki 103 izpodbijane sodbe ponovno sklicevalo na poimenovanje znamke, vendar je to storilo samo glede „mest z izpisanimi poimenovanji in načina izpisa“. Sodišče prve stopnje ponovno ni preizkusilo dejanske vsebine besed in vidnih razlik med njimi.

45. Sodišče prve stopnje se je dejansko le v točki 105 izpodbijane sodbe sklicevalo na različna besedna elementa poimenovanj znamk, vendar je dejansko poudarilo, da ker je imela znamka „La Española“ zgolj šibek razlikovalni učinek [27], ta razlika ne zmanjšuje verjetnosti zmede. Sodišče prve stopnje pa ni izvedlo nobene vidne primerjave besed „La Española“ in „Carbonell“.

46. Nazadnje je Sodišče prve stopnje v točki 109 izpodbijane sodbe odločilo, da je bila razlika med zadevnima znamkama na slušni ravni brezpredmetna pri razlikovanju proizvodov.

47. Na podlagi zgoraj navedenega menim, da pritožnica nima prav, ko meni, da Sodišče prve stopnje v svoji celoviti presoji zadevnih znamk

25 – Pri čemer se sklicuje na sodbo z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 30, in sodbo z dne 7. septembra 2006 v zadevi L & D proti UUNT-Sämann (Aire Limpio), T-168/04, ZOdl., str. II-2699, točka 91.

26 – Glej točko 100 izpodbijane sodbe.

27 – Ker se nanaša na geografski izvor proizvodov.

ni preizkusilo besednih elementov teh znamk. Očitno je, da je Sodišče prve stopnje opravilo določeno presojo poimenovanj znamk.

48. Pritožnica pa tudi trdi, da je Sodišče prve stopnje v svoji analizi verjetnosti zmede izkrivilo dejstva in dokaze v spisu, ki mu je bil predložen.

49. V zvezi s tem je pritožba v skladu s členom 225(1) ES in prvim odstavkom člena 58 Statuta Sodišča omejena samo na pravna vprašanja. Tako je samo Sodišče prve stopnje pristojno za ugotavljanje in presojo upoštevnih dejstev ter presojo dokazov. Presoja teh dejstev in dokazov, razen v primeru njihovega izkrivljanja, ni pravno vprašanje, ki je kot tako predmet nadzora Sodišča v okviru pritožbe. [28] Listine iz spisa morajo očitno kazati na tako izkrivljanje, ne da bi bilo treba dejstva in dokaze ponovno presojati. [29]

50. Čeprav se na prvi pogled zdi, da je Sodišče prve stopnje opravilo celovito presojo verjetnosti zmede med zadevnima znamkama, menim, da je pri tej presoji dejansko upoštevalo samo poimenovanje znamke „La Española“. [30] Vendar izpodbijana sodba poleg priznanja v točki 105, da je besedni element drugačen, ne vsebuje nobene izrecne presoje razlikovalnega ali drugega učinka poimenovanja znamke „Carbonell“. Zato menim, da Sodišče prve stopnje ni ustrezno primerjalo dejanske vsebine besednih elementov poimenovanj znamk „Carbonell“ in „La Española“.

51. Iz točk od 94 do 112 izpodbijane sodbe, ki se nanašajo na analizo podobnosti znamk in verjetnosti zmede, izhaja, da se je Sodišče prve stopnje pri presoji besednih elementov

28 – Glej zlasti sodbo z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT, C-104/00 P, Recueil, str. I-7561, točka 22; sodbo z dne 12. januarja 2006 v zadevi Deutsche SiSi-Werke proti UUNT, C-173/04 P, ZOdl., str. I-551, točka 35; in sodbo z dne 22. junija 2006 v zadevi Storck proti UUNT, C-25/05 P, ZOdl., str. I-5719, točka 40.

29 – Glej sodbo z dne 28. maja 1998 v zadevi New Holland Ford proti Komisiji, C-8/95 P, Recueil, str. I-3175, točka 72; sodbo z dne 6. aprila 2006 v zadevi General Motors proti Komisiji, C-551/03 P, ZOdl., str. I-3173, točka 54; in sodbo z dne 21. septembra 2006 v zadevi JCB Service proti Komisiji, C-167/04 P, ZOdl., str. I-8935, točka 108.

30 – Sodišče prve stopnje je še posebej v točki 92 izpodbijane sodbe menilo, da ima znamka „La Española“ zgolj šibek razlikovalni učinek.

zadevnih znamk izognilo dejanski vsebini besednega elementa poimenovanja znamke „Carbonell“ in opravilo enostransko in zato pravno nepravilno primerjavo zadevnih poimenovanj znamk.[31] Menim, da je ta opustitev povzročila izkrivitev dejstev in dokazov v spisu.

52. Po mojem mnenju je zgornja opustitev Sodišča prve stopnje hkrati povzročila napačno uporabo prava glede razlage in uporabe člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

53. Naj glede tega dodam, da tudi če bi Sodišče prve stopnje menilo, da vsebina besednih elementov poimenovanj znamk „Carbonell“ in „La Española“ ni bila prevladujoča in/ali je bila manjšega pomena, je bilo kljub temu zavezano, razen če je menilo, da so bili ti elementi zanemarljivi,[32] primerjati dejansko vsebino besednih elementov poimenovanj znamk.[33] Sodišče prve stopnje je v zvezi s tem na primer v sodbi Medion[34] ugotovilo, da je verjetnost zmede nastala zaradi neprevladujočega elementa.

54. Poleg tega Sodišče prve stopnje ni nikakor izrecno utemeljilo, zakaj v okviru vidne primerjave zadevnih znamk ni neposredno primerjalo dejanske vsebine besednih elementov poimenovanj znamk (to je poimenovanj znamk „Carbonell“ in „La Española“).

55. Poleg tega se tudi strinjam s pritožnico in UUNT, da je Sodišče prve stopnje – kljub temu da je v točki 107 izpodbijane sodbe navedlo pravilno sodno prakso glede merila „normalno obveščenega ter razumno pozornega in preudarnega“ povprečnega potrošnika, ki ga je treba uporabiti v okviru celovite

31 – Po mojem mnenju šibek razlikovalni učinek izraza „La Española“ očitno ne zadošča za utemeljitev neobstoja primerjave tega poimenovanja s prejšnjo znamko „Carbonell“z vidnega vidika.

32 – Glej v tem smislu sodbo UUNT proti Shaker, navedeno v opombi 19, točki 41 in 42. Sodišče prve stopnje je v teh točkah, med drugim, ugotovilo, da je v okviru preizkusa obstoja verjetnosti zmede je treba presojo podobnosti med znamkama opraviti s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako kot celoto. Presojo podobnosti zgolj na podlagi prevladujočega elementa je mogoče opraviti, le če je mogoče vse preostale sestavine znamke zanemariti.

33 – Glej v tem smislu točko 45 zgoraj glede znamke „La Española“.

34 – Sodba z dne 6. oktobra 2005 v zadevi Medion, C-120/04, ZOdl., str. I-8551, točka 32 in naslednje.

presoje – pravzaprav uporabilo merilo, ki je bolj podobno merilu pretirano malomarnega potrošnika.

56. Po mojem mnenju presoja upoštevnega potrošnika [35] s strani Sodišča prve stopnje ni v skladu s sodno prakso, v kateri je poudarjeno, da je povprečni potrošnik „normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren“.

57. Menim, da je navedba Sodišča prve stopnje, da „normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren“ povprečni potrošnik ne bi opazil dejanske vsebine besednih elementov poimenovanj zadevnih znamk, tudi kadar njihova velikost in pomen v zadevnih znakih nista zanemarljiva, nelogična.

58. Nazadnje glede postopkovne trditve UUNT, da Sodišče prve stopnje ne more odločiti na način, ki je v nasprotju z izpodbijano odločbo organa Skupnosti, in da lahko tako odločbo zgolj razglasi za nično, zadostuje navedba, da lahko to sodišče v skladu s členom 63(3) Uredbe št. 40/94 in členom 135 Poslovnika Sodišča prve stopnje spremeni odločbo odbora za pritožbe in UUNT mora v smislu člena 63(6) te uredbe sprejeti potrebne ukrepe za izvršitev sodbe Sodišča. [36]

59. Po mojem mnenju iz navedenega sledi, da je Sodišče prve stopnje izkrivilo dejstva in dokaze v spisu, ki mu je bil predložen, in kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 ter da bi bilo treba zato izpodbijano sodbo razveljaviti.

60. Menim, da bi Sodišče moralo v tej zadevi v skladu z drugim stavkom prvega odstavka člena 61 Statuta Sodišča vrniti zadevo v razsojanje Sodišču prve stopnje, da lahko to opravi presojo dejstev (novo primerjavo zadevnih znamk) in izvede pravilno celovito presojo zadevnih znakov.

35 – Sodišče prve stopnje je še posebej v točki 109 izpodbijane sodbe ugotovilo, da „se olično olje večinoma kupuje v trgovinah z velikimi prodajnimi površinami ali kjer so proizvodi različnih znamk razdeljeni po oddelkih […] [in zato]potrošnika vodi prej vtis kot pa neposredna primerjava znamk in pogosto ne prebere vseh označb na vsaki posodi z oljčnim oljem. V večini primerov se zadovolji s tem, da vzame steklenico, katere etiketa mu posreduje vidni vtis znamke, ki jo išče. [Zato] ima […] figurativni element zadevnih znamk povečan pomen […]“.

36 – Glej na primer sodbo z dne 18. oktobra 2007 v zadevi AMS proti UUNT – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, ZOdl., str. II-4265, točka 15 in navedena sodna praksa.

V – Predlog

61. Zato menim, da bi Sodišče moralo:

(1) razveljaviti sodbo v zadevi Koipe proti UUNT – Aceites del Sur (La Española), T-363/04;

(2) vrniti zadevo v razsojanje Sodišču prve stopnje;

(3) pridržati odločitev o stroških postopka.