ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

z 18. októbra 2007 *

Vo veci T-28/05,

Ekabe International SCA, so sídlom v Luxemburgu (Luxembursko), v zastúpení: C. de Haas, advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: francúzština.

Ebro Puleva, SA, so sídlom v Madride (Španielsko), v zastúpení: P. Casamitjana Lleonart, advokát,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT zo 6. októbra 2004 (vec R 117/2001-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Puleva SA (neskôr Ebro Puleva, SA) a Ekabe International SCA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (piata komora),

v zložení: predseda komory M. Vilaras, sudcovia F. Dehousse a D. Šváby,

tajomník: K. Pocheć, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 17. januára 2005,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe ÚHVT podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 4. augusta 2005,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 28. júla 2005,

po pojednávaní z 9. novembra 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Spoločnosť Cema podala 17. apríla 1998 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚVHT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.

2 Prihláška farebnej obrazovej ochrannej známky sa týka nasledujúceho označenia:



3 Výrobok, pre ktorý sa požaduje zápis, patrí do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedá tomuto opisu „Margarín“.

4 Uvedená prihláška ochrannej známky bola zverejnená 11. januára 1999 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva*.

5 Dňa 12. apríla 1999 podal vedľajší účastník konania, spoločnosť Puleva SA (neskôr Ebro Puleva, SA), podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 námietku voči zápisu prihlasovanej ochrannej známky.

6 Túto námietku odôvodnil tým, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou národnou slovnou ochrannou známkou PULEVA-OMEGA 3 vedľajšieho účastníka konania, zapísanou v Španielsku 22. marca 1999 pod číslom 2140889 pre výrobky patriace do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody a zodpovedajúce tomuto opisu: „Mäso, ryby, hydina a divina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; želatíny, džemy, kompóty, vajcia; jedlé oleje a tuky, jedlá pripravované z mäsa, rýb alebo zeleniny a zvlášť mlieko a mliečne výrobky“.

7 Vedľajší účastník konania a spoločnosť Cema predložili 7. februára a 10. mája 2000 dodatočné pripomienky.

8 Rozhodnutím z 24. novembra 2000 námietkové oddelenie vyhovelo námietke z dôvodu, že predmetné výrobky a označenia sú podobné a že teda existuje pravdepodobnosť zámeny vo vedomí španielskej verejnosti.

9 Dňa 26. januára 2001 podala spoločnosť Cema odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.

10 Dňa 6. apríla 2001 predložil vedľajší účastník konania svoje pripomienky pred odvolacím senátom.

11 Dňa 28. augusta 2002 previedla spoločnosť Cema prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na spoločnosť Primalliance, SAS.

12 Dňa 30. augusta 2004 Primalliance previedla prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na žalobkyňu, Ekabe International SCA.

13 Štvrtý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím zo 6. októbra 2004 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia z dôvodu, že predmetné výrobky sú podobné alebo zhodné a že existuje určitý stupeň podobnosti medzi označeniami.

14 Pokiaľ ide o porovnanie výrobkov, odvolací senát v bode 11 napadnutého rozhodnutia upresnil, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a to margarín, je značne podobný alebo zhodný s výrobkami, ako sú oleje, jedlé tuky a mliečne výrobky, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka.

15 Pokiaľ ide o porovnanie medzi označeniami, odvolací senát sa v bode 14 napadnutého rozhodnutia domnieval, že prvok „omega 3“ má bežnú rozlišovaciu spôsobilosť, čo sa týka výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a že je vhodné túto skutočnosť vziať do úvahy pri porovnávaní kolidujúcich ochranných známok. Odvolací senát upresnil, že v okamihu podania prihlášky na zápis prihlasovanej ochrannej známky priemerný španielsky spotrebiteľ nevníma, že tento prvok

opisuje hlavné vlastnosti dotknutých výrobkov, z dôvodu, že je málo pravdepodobné, že by si priemerný španielsky spotrebiteľ spojoval prvok „omega 3“ s nenasýtenými mastnými kyselinami, ktorých nutričná hodnota prispieva k prevencii kardiovaskulárnych chorôb. Pokiaľ ide o výpisy z rôznych internetových stránok, ktoré predložila žalobkyňa a ktoré odkazujú na prvok „omega 3“, odvolací senát upresnil, že pozorné preskúmanie nepodopiera tvrdenia žalobkyne, podľa ktorých je prvok „omega 3“ súčasťou bežného jazyka a podľa ktorých veľká časť španielskej verejnosti pozná jeho liečivé alebo nutričné vlastnosti.

16 Odvolací senát v bodoch 15 a 16 napadnutého rozhodnutia upresnil, že z vizuálneho hľadiska predstavuje prvok „omega 3“ dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky, zatiaľ čo obrazový prvok sa zdá nepochybne menej dôležitý a prispieva malou mierou k rozlišovacej spôsobilosti prihlasovanej ochrannej známky. Ani prítomnosť výrazu „puleva“ v skoršej ochrannej známke, ani obrazové prvky v prihlasovanej ochrannej známke neumožňujú spotrebiteľom zistiť dostatočný rozdiel medzi kolidujúcimi označeniami. Odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia upresnil, že z fonetického hľadiska boli kolidujúce ochranné známky podobné preto, lebo majú rovnaký prvok „omega 3“, ale líšia sa, pokiaľ ide o dĺžku a rytmus v prípade prítomnosti prvku „puleva“ v skoršej ochrannej známke. Odvolací senát v bode 18 napadnutého rozhodnutia upresnil, že z koncepčného hľadiska nie je priemerný spotrebiteľ schopný zistiť koncepčný vzťah medzi slovným prvkom „omega 3“ a druhom nenasýtených mastných kyselín rovnakého mena, ktoré sú známe pre svoje liečivé vlastnosti, a je nanajvýš schopný určiť názov „omega“ ako posledné písmeno gréckej abecedy. Pokiaľ ide o prvok „puleva“ v skoršej ochrannej známke, odvolací senát upresnil, že ide o fantazijné slovo, ktoré nemá v španielčine žiadny význam.

17 Odvolací senát dospel k záveru, že pre španielskych spotrebiteľov existuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Návrhy účastníkov konania

18 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil a zmenil napadnuté rozhodnutie,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

19 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania,

— zaviazal každého účastníka konania pred Súdom prvého stupňa znášať svoje vlastné trovy konania v prípade, že žalobe bude vyhovené.

20 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

21 Na podporu svojej žaloby sa žalobkyňa dovoláva jediného žalobného dôvodu založeného na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

Tvrdenia účastníkov konania

22 Žalobkyňa sa domnieva, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, pretože španielsky spotrebiteľ si z dvoch predmetných označení zapamätá na jednej strane slovo „puleva“ v skoršej ochrannej známke a na druhej strane grafické stvárnenie a zvláštne farby spojené s prvkom „omega 3“ v prihlasovanej ochrannej známke.

23 Po prvé žalobkyňa tvrdí, že prvok „omega 3“ je opisný a obvyklý pre označovanie potravinových výrobkov, ktorých chemickú zložku predstavuje tento druh nenasýtených mastných kyselín. Žalobkyňa predkladá na podporu tohto tvrdenia dokumenty týkajúce sa existencie potravinových výrobkov na španielskom trhu, ktoré zdôrazňujú prvok „omega 3“, ako aj existenciu ochranných známok obsahujúcich tento prvok v Španielsku. Z článkov v tlači rozširovanej na španielskom území a z výpisov z internetových stránok predložených žalobkyňou v prílohe žaloby okrem toho vyplýva, že priemerný španielsky spotrebiteľ dobre pozná priaznivé účinky nenasýtených mastných kyselín druhu omega 3 a vôbec nepovažuje tento prvok za rozlišovacie označenie. Opisná alebo obvyklá povaha prvku „omega 3“ u španielskej verejnosti bola pre potravinárske výrobky okrem toho uznaná zo strany Oficina Española de Patentes y Marcas (Španielsky úrad priemyselného vlastníctva) a potvrdená Tribunales Superiores de Justicia (Najvyššie súdy) v odvolacích konaniach týkajúcich sa podobných námietok. Žalobkyňa sa domnieva, že je nesprávne tvrdiť, že prvok „omega 3“ je dominantný v oboch kolidujúcich ochranných známkach. Odôvodnenie odvolacieho senátu je okrem toho rozporné preto, lebo odvolací senát sa na účel odôvodnenia koncepčnej podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami domnieva, že španielsky spotrebiteľ pozná dostatočne prvok „omega 3“.

24 Po druhé žalobkyňa tvrdí, že samotný prvok „puleva“ je neobvyklý a má rozlišovaciu spôsobilosť v skoršej ochrannej známke. Skutočnosť, že tento prvok je obchodným menom majiteľa skoršej ochrannej známky, nespôsobuje, že toto slovo je druhoradým prvkom uvedenej ochrannej známky. Žalobkyňa tvrdí, že buď prvok „puleva“ požíva určitú známosť u španielskej verejnosti, a v takomto prípade je skoršia ochranná známka dobre známa a upúta pozornosť verejnosti, alebo prvok „puleva“ nie je zvlášť známy, v takomto prípade musí byť považovaný za svojvoľný, a teda rozlišujúci pre dotknuté výrobky. Podľa žalobkyne slovo „puleva“ slúži presne na zaručenie pôvodu tovaru a umožňuje takto spotrebiteľom rozlišovať medzi výrobkami vedľajšieho účastníka konania od výrobkov jeho konkurentov. Žalobkyňa dodáva, že slovo „puleva“ umiestnené na začiatku skoršej ochrannej známky tvorí z vizuálneho hľadiska dominantný prvok preto, lebo spotrebiteľ ho číta ako prvé, a predstavuje dominantný prvok z fonetického hľadiska preto, lebo slabiky „pu“ a „va“ sú veľmi jasne počuteľné. Navyše písmeno „p“ je spoluhláskou s veľmi výraznou výslovnosťou, ktorá pritiahne pozornosť spotrebiteľa. Slovo „puleva“ nemá okrem toho žiadny význam, zatiaľ čo španielsky spotrebiteľ vie aspoň približne, že nenasýtené mastné kyseliny druhu omega 3 majú priaznivé účinky, pokiaľ ide o kardiovaskulárne choroby.

25 Po tretie žalobkyňa poznamenáva, že obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky je plne rozlišovací. Žalobkyňa poznamenáva, že prvok „omega 3“ je štylizovaný tak, že číslo „3“ sa zdá byť pokračovaním písmena „a“ slova „omega“. Prihlasovaná ochranná známka je okrem toho vyobrazená vo veľmi živých farbách, a to zelenej, žltej, modrej a červenej, ktoré pritiahnú pozornosť spotrebiteľa. Podľa žalobkyne je obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky, a to dúha zelenej, žltej a modrej farby vyúsťujúca do červeného srdca, ktoré sa nachádza medzi písmenom „o“ a písmenom „m“ slova „omega“, taktiež rozlišovacím prvkom.

26 Po štvrté žalobkyňa tvrdí, že španielski spotrebitelia budú môcť priamo porovnať výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky. Podľa žalobkyne nejde o porovnanie margarínu so všetkými ostatnými potravinárskymi výrobkami, ktoré patria do triedy 29, ale iba o jeho porovnanie s mliekom a mliečnymi výrobkami, ako

aj s olejmi a jedlými tukmi. Španielsky spotrebiteľ bude schopný priamo porovnať napríklad všetky tieto mliečne nápoje umiestnené v regáli jeden vedľa druhého a vybrať si na základe ochrannej známky alebo ceny výrobku.

27 Nakoniec žalobkyňa poznamenáva, že priznanie monopolu prvku „omega 3“ v ochrannej známke, akou je skoršia ochranná známka, ktorá je tvorená prvkom „puleva-omega 3“, vytvára veľmi škodlivú právnu neistotu, zatiaľ čo toto slovo by malo byť voľne používané (rozsudok Súdneho dvora zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779, bod 25).

28 ÚHVT odpovedá, že keďže žalobkyňa včas nepreukázala, že prvok „omega 3“ mohol byť príslušnou španielskou skupinou verejnosti vnímaný ako opisný, odvolací senát správne rozhodol, že tento prvok je rovnako ako prvok „puleva“ rozlišovací a dominantný v skoršej ochrannej známke. Všetky podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami v ich celku vedú podľa ÚHVT k rozhodnutiu v prospech ich podobnosti. Keďže dotknuté výrobky sú zhodné alebo veľmi podobné, je existencia pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v Španielsku odôvodnená.

29 Vo vzťahu k písomnostiam predloženým žalobkyňou pred Súdom prvého stupňa, ÚHVT poznamenáva, že neboli predložené pred odvolacím senátom, a teda sú v zásade neprípustné.

30 Vedľajší účastník konania po prvé tvrdí, že prvok „omega 3“ je sám osebe dominantný a rozlišujúci a nemá opisný alebo obvyklý charakter. Podľa vedľajšieho účastníka konania je prvok „omega 3“ prípadne známy u určitej špecializovanej skupiny verejnosti, ale nie je známy všeobecne u verejnosti a najmä nie u priemerného nešpecializovaného španielskeho spotrebiteľa.

31 Ďalej vedľajší účastník konania tvrdí, že existuje zjavná podobnosť medzi dvoma kolidujúcimi ochrannými známkami. Podľa vedľajšieho účastníka konania je prvok „omega 3“ prevažujúcim prvkom v každej z týchto dvoch kolidujúcich ochranných známok, pričom tento slovný prvok je takým prvkom, ktorý ihneď upúta priemerného spotrebiteľa z vizuálneho, ako aj z fonetického hľadiska. Skutočnosť, že prihlasovaná ochranná známka obsahuje obrazový prvok, nie je z dôvodu prevažovania slovného prvku nad obrazovým prvkom podstatná.

32 Vedľajší účastník konania okrem toho poznamenáva, že žalobkyňa sa obmedzuje na porovnanie medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky iba v sektore mliečnych výrobkov, olejov a tukov. Nezávisle od existencie iných ochranných známok na trhu obsahujúcich prvok „omega 3“ existuje podľa vedľajšieho účastníka konania veľká podobnosť medzi výrobkami, na ktoré sa vzťahujú dotknuté označenia.

33 Nakoniec vedľajší účastník konania poznamenáva, že tvrdenia žalobkyne vedú k absolútnemu zamietnutiu zápisu prihlasovanej ochrannej známky. Oficina Española de Patentes y Marcas takto zamietol prihlásenie slovnej ochrannej známky OMEGA 3 pre výrobky spadajúce do triedy 30, ktoré žiadal vedľajší účastník konania, z dôvodu, že dotknuté označenie bolo tvorené výlučne údajmi opisujúcimi vlastnosti výrobkov.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

O prípustnosti určitých písomností predložených žalobkyňou pred Súdom prvého stupňa

34 Žalobkyňa predložila v prílohách 4 až 21, 24 až 27 a 33 svojej žaloby skutočnosti, ktoré neboli predložené pred ÚHVT, ako to vyplýva z nahliadnutia do spisu z konania pred odvolacím senátom, poskytnutého Súdu prvého stupňa podľa článku 133 ods. 3 jeho

rokovacieho poriadku. Súd prvého stupňa konštatuje, že iba výpisy z internetových stránok, ktoré žalobkyňa predložila v prílohe 30 svojej žaloby, boli predložené počas konania pred oddeleniami ÚHVT.

35 Je potrebné v tomto mieste pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry cieľom žaloby podanej na Súd prvého stupňa je preskúmanie zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94. Skutočnosti, ktoré sa uvádzajú pred Súdom prvého stupňa bez toho, aby sa predtým uplatňovali pred inštanciami ÚHVT, však môžu ovplyvniť zákonnosť takéhoto rozhodnutia iba vtedy, ak ich mal ÚHVT vziať do úvahy *ex offo*. V tejto súvislosti z článku 74 ods. 1 *in fine* nariadenia č. 40/94, podľa ktorého v konaniach týkajúcich sa relatívnych dôvodov zamietnutia zápisu sa ÚHVT pri svojom skúmaní obmedzí na dôvody, dôkazy a návrhy predložené účastníkmi konania, vyplýva, že ÚHVT nemusí *ex offo* brať do úvahy dôvody, ktoré neboli predložené účastníkmi konania. Takéto dôvody teda nemôžu spochybniť zákonnosť rozhodnutia odvolacieho senátu [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 13. júla 2004, Samar/ÚHVT — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Zb. s. II-2939, bod 13, a z 21. apríla 2005, PepsiCo/ÚHVT — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Zb. s. II-1341, bod 35].

36 Z toho vyplýva, že dokumenty predložené žalobkyňou v prílohách 4 až 21, 24 až 27 a 33 musia byť odmietnuté bez toho, aby bolo potrebné preskúmať ich dôkaznú silu.

O dôvodnosti dôvodu založeného na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

37 Podľa ustanovení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky je zamietnutý zápis prihlasovanej ochrannej

známky, ak z dôvodu jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti 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 asociácie so skoršou ochrannou známkou.

38 V zmysle článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 treba za skoršie ochranné známky považovať ochranné známky zapísané v členskom štáte so skorším dátumom podania prihlášky, ako je dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.

39 V prejednávanej veci je skoršia ochranná známka, na ktorej sa zakladala námietka, zapísaná a chránená v Španielsku. Z tohto dôvodu je s cieľom preukázať existenciu prípadnej pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami potrebné zohľadniť uhol pohľadu príslušnej skupiny verejnosti v Španielsku.

40 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámeny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené. Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámeny posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma dotknuté označenia a tovary alebo služby, pričom je potrebné prihliadnuť na všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci, najmä na vzájomnú závislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov a služieb (pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 32 a tam citovanú judikatúru).

41 Je potrebné konštatovať, že záver vyvodený odvolacím senátom v napadnutom rozhodnutí, pokiaľ ide o podobnosť alebo zhodnosť tovarov označených kolidujúcimi

označeniami, nie je žalobkyňou spochybnený. Predmetom diskusií medzi účastníkmi konania je otázka, či sa odvolací senát správne domnieval, že kolidujúce označenia sú celkovo podobné.

42 Je teda potrebné preskúmať otázku podobnosti kolidujúcich označení.

43 Z ustálenej judikatúry vyplýva, že kombinovaná ochranná známka môže byť považovaná za podobnú s inou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo vykazuje podobnosť s jednou zo zložiek kombinovanej ochrannej známky len vtedy, ak táto zložka tvorí dominantný prvok v rámci celkového dojmu vyvolaného kombinovanou ochrannou známkou. Ide o prípad, keď táto zložka môže sama osebe dominovať vyobrazeniu tejto ochrannej známky, ktoré má príslušná skupina verejnosti v pamäti, a to tak, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú v rámci celkového dojmu vyvolaného ochrannou známkou zanedbateľné [rozsudky Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 33, a zo 4. mája 2005, Chum/ÚHVT — Star TV (STAR TV), T-359/02, Zb. s. II-1515, bod 44].

44 Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát dospel v napadnutom rozhodnutí nesprávne k záveru, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje pravdepodobnosť zámeny z dôvodu, že majú spoločný slovný prvok „omega 3“. Podľa žalobkyne na rozdiel od toho, čo bolo uvedené v napadnutom rozhodnutí, musí byť prvok „omega 3“ považovaný za prvok opisujúci vlastnosti dotknutých výrobkov a z tohto dôvodu výraz „omega 3“ predstavuje dominantný prvok skoršej ochrannej známky. V prejednávanej veci teda neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

45 Je potrebné v tejto súvislosti zdôrazniť, že podľa judikatúry, ak pri skúmaní celkového dojmu, ktorý vyvoláva prihlasovaná ochranná známka u príslušnej skupiny verejnosti, predstavuje zložka, ktorá nemá rozlišovaciu spôsobilosť, dominantný

prvok uvedenej ochrannej známky, zatiaľ čo iné obrazové a grafické prvky, ktoré ju tvoria, majú doplnkovú povahu, pričom nemajú žiadne aspekty najmä z hľadiska nápaditosti alebo spôsobu, akým sú skombinované, ktoré by umožnili uvedenej ochrannej známke splniť jej základnú funkciu, pokiaľ ide o tovary a služby, ktorých sa týka prihláška, nemá prihlasovaná ochranná známka ako celok žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a jej zápis musí byť zamietnutý (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, body 73 až 75).

46 Rovnaký záver sa ponúka, pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku, ktorej dominantný prvok v rámci celkového dojmu na príslušnú skupinu verejnosti pozostáva zo slovného prvku, ktorý je úplne opisný v zmysle článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94, zatiaľ čo obrazové prvky, ktoré táto ochranná známka obsahuje, nezasahujú dostatočne do vedomia príslušnej skupiny verejnosti, aby pútali jej pozornosť namiesto opisného slovného prvku a dodali dotknutému označeniu, ktoré je posudzované ako celok, rozlišovací účinok (pozri v tomto zmysle návrhy, ktoré predniesol generálny advokát Léger k rozsudku BioID/ÚVHT, už citovaný, Zb. s. I-7979, bod 75).

47 Okrem toho, hoci je isté, že prihlasovateľ ochrannej známky nemôže v rámci námietkového konania spochybňovať platnosť skoršej ochrannej známky namietanej v rámci námietok proti zápisu z dôvodu, že jej registrácia je v rozpore s článkom 7 nariadenia č. 40/94 [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, BMI Bertollo/ÚHVT — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Zb. s. II-1887, bod 71], ak však na rozdiel od toho ide o absolútny dôvod zamietnutia, ktorý bráni zápisu prihlasovanej ochrannej známky Spoločenstva, ÚHVT má možnosť súčasne s námietkovým konaním znovu začať postup preskúmania s cieľom overiť prípadnú existenciu takéhoto dôvodu [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. apríla 2003, Durferrit/ÚHVT — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Zb. s. II-1589, bod 73].

48 Vzhľadom na tieto úvahy Súd prvého stupňa v prejednávanej veci zastáva názor, že je potrebné najprv preskúmať, či v celkovom dojme vyvolanom prihlasovanou ochrannou známkou u príslušnej skupiny verejnosti predstavuje slovný prvok „omega 3“ dominantný prvok vyvolaný touto kombinovanou ochrannou známkou, a to nezávisle od toho, či tento prvok má opisnú, alebo neopisnú povahu.

49 Na rozdiel od toho, čo presadzuje žalobkyňa, odvolací senát v bode 15 napadnutého rozhodnutia správne rozhodol, že slovný prvok „omega 3“, napísaný veľkými písmenami zelenej farby, orámovanými žltou farbou, predstavuje dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky preto, lebo svojím centrálnym umiestnením v predmetnej ochrannej známke ako prvý upúta pozornosť spotrebiteľa. Naopak, obrazový prvok tej istej ochrannej známky, a to dúha zelenej, žltej a modrej farby klenúca sa nad prvkom „omega 3“ a vyúsťujúca do červeného srdca, ktoré sa nachádza medzi písmenom „o“ a písmenom „m“ slova „omega“, je jednoznačne menšej veľkosti, a prispieva tak málo k rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky.

50 Za týchto podmienok musí byť jediný žalobný dôvod vznesený žalobkyňou zamietnutý bez toho, aby Súd prvého stupňa musel rozhodnúť, či slovný dominantný prvok „omega 3“, pokiaľ ide o španielsku verejnosť, opisuje, alebo neopisuje výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky. Aj za predpokladu, že by bol tento prvok opisný, ako to tvrdí žalobkyňa, viedlo by zrušenie napadnutého rozhodnutia z uvedeného dôvodu ÚHVT, ktorému náleží, aby vyvodil dôsledky z výroku a odôvodnenia v rozsudku Súdu prvého stupňa [rozsudky Súdu prvého stupňa z 31. januára 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/ÚHVT (Giroform), T-331/99, Zb. s. II-433, bod 33; z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 12, a z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, bod 19], nevyhnutne k znovuotvoreniu konania o preskúmaní prihlášky ochrannej známky Spoločenstva žalobkyne a k jej zamietnutiu na základe úvah uvedených v bodoch 45 až 49 vyššie.

51 Žalobkyňa napokon nemá žiadny legitímny záujem na zrušení rozhodnutia v prípade, ak zrušenie rozhodnutia môže viesť iba k vydaniu nového rozhodnutia vedúceho k rovnakému výsledku ako zrušené rozhodnutie [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. decembra 2003, Audi/ÚHVT (TDI), T-16/02, Zb. s. II-5167, bod 97 a tam citovanú judikatúru].

52 Naopak, v prípade, keď je nutné sa domnievať, že prvok „omega 3“ nie je opisný, odvolací senát v napadnutom rozhodnutí správne dospel k existencii pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami s prihliadnutím na dominantný charakter slovného prvku „omega 3“ v prihlasovanej ochrannej známke.

53 Je potrebné konštatovať, že žalobkyňa neposkytla v tejto veci presné tvrdenia na účel spochybnenia dôvodnosti rozhodnutia odvolacieho senátu.

54 Všeobecne je potrebné pripomenúť, že dve ochranné známky sú podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo viacerých príslušných hľadísk (rozsudok MATRATZEN, už citovaný, bod 30). Ako vyplýva z judikatúry Súdneho dvora, relevantnými sú vizuálne, fonetické a koncepčné aspekty. Posúdenie podobnosti medzi dvoma ochrannými známkami musí byť okrem toho založené na celkovom dojme, ktorý vyvolávajú, berúc do úvahy predovšetkým ich rozlišujúce a dominantné prvky (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25).

55 V tejto súvislosti sa Súd prvého stupňa domnieva, že je vhodné v rámci prvej analýzy vziať do úvahy, že v prípade, keď jediný slovný dominantný prvok kombinovanej ochrannej známky je po vizuálnej a fonetickej stránke zhodný s jedným z len dvoch

prvkov tvoriacich skoršiu slovnú ochrannú známku a kde tieto prvky, posudzované spoločne alebo zvlášť, nemajú po koncepčnej stránke pre príslušnú skupinu verejnosti žiaden význam, sa majú dotknuté ochranné známky posudzované každá v jej celosti bežne považovať za podobné v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

56 V prejednávanej veci je namieste konštatovať, že po vizuálnej a fonetickej stránke je prvok „omega 3“ druhým z dvoch prvkov tvoriacich skoršiu ochrannú známku (prvým je prvok „puleva“) a zároveň jediným slovným prvkom prihlasovanej ochrannej známky, ktorej dominantný prvok predstavuje (pozri bod 49 vyššie).

57 Ak cieľová skupina verejnosti nepovažuje prvok „omega 3“ za opisujúci dotknuté výrobky, bude tento prvok príslušnou skupinou verejnosti vnímaný ako prvok, ktorý má fantazijný charakter a vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť.

58 Vzhľadom na to, že je tomu tak aj v prípade prvku „puleva“, je namieste sa domnievať, že tieto dva prvky majú voči príslušnej skupine verejnosti rovnakú príťažlivosť a že spojené do celku vo výraze „puleva-omega 3“ budú touto verejnosťou vnímané ako rovnako dominantné bez toho, aby prvok „omega 3“ stratil svoju rozlišovaciu spôsobilosť.

59 Za týchto okolností odvolací senát správne dospel k záveru, že kolidujúce ochranné známky, posudzované každá vo svojom celku, sú, berúc do úvahy predovšetkým ich rozlišujúce a dominantné prvky, podobné.

60 Vzhľadom na vyššie uvedené sa príslušná skupina verejnosti môže domnievať, že potravinárske výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou môžu pochádzať od podniku, ktorý je majiteľom skoršej ochrannej známky. Z tohto dôvodu je stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami dostatočný na to, aby bolo možné sa domnievať, že existuje medzi nimi pravdepodobnosť zámeny.

61 Pokiaľ ide o okolnosť, ktorej sa dovoláva žalobkyňa, podľa ktorej španielsky spotrebiteľ môže priamo porovnať výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, nemôže táto okolnosť vylúčiť dokázanú pravdepodobnosť zámeny. Nič teda neumožňuje tvrdiť, že výrobky žalobkyne a výrobky vedľajšieho účastníka konania budú uvádzané na trh, ako to tvrdí žalobkyňa, jedny vedľa druhých. Naopak, Súd prvého stupňa si myslí, že je presné sa domnievať, ako to konštatoval odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, že priemerný spotrebiteľ potravín má len zriedkakedy možnosť priamo porovnať rôzne ochranné známky. Spotrebiteľ, ktorý si obhliada potraviny, berie do úvahy a pamätá si prevládajúci prvok označenia, ktorý mu umožňuje počas neskoršieho nákupu zopakovať zvyk. Ak cieľová skupina verejnosti objaví výrobky označené prihlasovanou ochrannou známkou, ktorej dominantný prvok je zhodný s jedným z dvoch zložiek skoršej ochrannej známky, je veľmi pravdepodobné, že prisúdi dotknutým výrobkom rovnaký obchodný pôvod.

62 Za týchto okolností je namieste zamietnuť jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

63 Preto sa musí žaloba zamietnuť.

O trovách

64 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (piata komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Ekabe International SCA je povinný nahradiť trovy konania.

Vilaras Dehousse Šváby

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 18. októbra 2007.

Tajomník Predseda komory

E. Coulon M. Vilaras