

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

z 12. septembra 2007*

Vo veci T-363/04,

Koipe Corporación, SL, so sídlom v San Sebastián (Španielsko), v zastúpení:
M. Fernández de Béthencourt, advokát,

žalobca,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: J. García Murillo, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

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

* Jazyk konania: španielčina.

Aceites del Sur, SA, so sídlom v Seville (Španielsko), v zastúpení: C. L. Fernández-Palacios a R. Jiménez Díaz, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT z 11. mája 2004 (vec R 1109/2000-4), týkajúce sa námietkového konania medzi Koipe Corporación, SL, a Aceites del Sur, SA,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predseda komory J. D. Cooke, sudcovia R. García-Valdecasas a V. Ciucă,

tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 14. marca 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

Právny rámec

- ¹ Článok 8 ods. 1 písm. b) 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) stanovuje:

„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 [vzájomnej spojitosti — *neoficiálny preklad*] so skoršou ochrannou známkou.“

2 Článok 8 ods. 2 tohto nariadenia stanovuje:

„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...“

3 Článok 8 ods. 5 tohto nariadenia stanovuje:

„Okrem toho, na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky v zmysle odseku 2 ochranná známka, o ktorú zápis [o ktorej zápis — *neoficiálny preklad*] sa žiada, nebude zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky [spoločenstva — *neoficiálny preklad*] má táto ochranná známka v spoločenstve dobré meno a, v prípade skoršej národnej ochrannej známky, ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom zvýhodnilo alebo znevýhodnilo rozlišovaciu spôsobilosť alebo povest' ochrannej známky [by nepocitivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu — *neoficiálny preklad*].“

4 Článok 55 ods. 3 tohto nariadenia stanovuje:

„Návrh na výmaz alebo na prehlásenie o neplatnosti sa nepripúšťa, ak návrh týkajúci sa rovnakého predmetu a žalobného dôvodu a tých istých strán bol rozhodnutý súdom v niektorom členskom štáte a nadobudol právoplatnosť konečného rozhodnutia [Návrh na výmaz alebo na vyhlásenie o neplatnosti je neprípustný, ak návrh s rovnakým predmetom a rovnakým dôvodom bol medzi rovnakými stranami rozhodnutý súdom v niektorom členskom štáte a toto rozhodnutie má právnu silu rozhodnutej veci — *neoficiálny preklad*].“

Okolnosti predchádzajúce sporu

5 Spoločnosť Aceites del Sur, SA podala 23. apríla 1996 prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) podľa nariadenia č. 40/94.

- 6 Ochranná známka, ktorej zápis sa žiadal (ďalej len „prihlasovaná ochranná známka“ alebo „ochranná známka La Española“), je obrazové označenie uvedené nižšie:



- 7 Tovary, pre ktoré sa požaduje zápis, patria do tried 29 a 30 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „Niceská dohoda“) a zodpovedajú podľa jednotlivých tried tomuto opisu:

- trieda 29: „mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky“,
- trieda 30: „káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad“.

- 8 Prihláška ochrannej známky bola zverejnená 23. novembra 1998 vo Vestníku ochranných znáмок Spoločenstva č. 89/98.
- 9 Dňa 19. februára 1999 podala La Española Alimentaria Alcoyana, SA námietku proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky (ďalej „prvá námietka“ alebo „prvé námietkové konanie“). Prvá námietka sa vzťahovala na všetky výrobky uvedené v prihláške ochrannej známky Spoločenstva.
- 10 Dôvodom námietky bola pravdepodobnosť zámery podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochranou známkou a skoršou obrazovou ochrannou známkou, ktorá patrila La Española Alimentaria Alcoyana a ktorá bola tvorená obrazovým prvkom a slovným prvkom „La Española“ a chránená zápisom Spoločenstva č. 15909 a španielskym zápisom č. 1816147. Ochranná známka Spoločenstva č. 15909 bola zapísaná pre niektoré tovary zaradené do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody, medzi ktorými nefigurovali jedlé oleje a tuky. Ochranná známka Spoločenstva č. 15909 bola, tak ako aj španielska ochranná známka č. 1816147, zapísaná pre viaceré tovary zaradené do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody.
- 11 Dňa 23. februára 1999 podala spoločnosť Aceites Carbonell, ktorá sa stala Koipe Corporation, SL, proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky námietku, ktorá smerovala proti všetkým výrobkom uvedeným v prihlasovanej ochrannej známke. Dôvodom námietky bola pravdepodobnosť zámery podľa článku 8 ods. 1 písm. b), článku 8 ods. 2 písm. c) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 medzi prihlasovanou ochranou známkou a skoršou obrazovou ochrannou známkou žalobcu Carbonell

(ďalej „skoršia ochranná známka“ alebo „ochranná známka Carbonell“), ktorá je uvedená nižšie:



- ¹² Ako dôkaz o existencii skoršej ochrannej známky žalobca uviedol španielske zápisy číslo 994364, 1238745, 1698613, 28270, 252783, 994365, zápis Spoločenstva číslo 338681, medzinárodné zápisy číslo 244428 a 528639, tak ako aj národné zápisy írské, dánske, švédske a Veľkej Británie. Po preskúmaní predložených materiálov určených na dokázanie existencie a platnosti uvádzaných práv dospelo námietkové oddelenie k záveru, že žalobca preukázal len štyri nasledujúce zápisy:

— španielsky zápis č. 994364 z 20. októbra 1982 pre „čistý olivový olej“ zaradený do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody,

— španielsky zápis č. 1238745 z 20. júna 1988 pre „olivový olej“ zaradený do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody,

— španielsky zápis č. 1698613 z 5. januára 1994 pre „olivový olej“ zaradený do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody,

— zápis Spoločenstva č. 338681 z 24. januára 2000 pre „olivový olej“ zaradený do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody.

¹³ Následne vedľajší účastník konania listom z 29. septembra 1999 adresovaným ÚHVT zúžil zoznam tovarov, pre ktoré podal prihlášku, týmto spôsobom:

— trieda 29: „jedlé oleje a tuky“,

— trieda 30: „majonéza a ocot“.

¹⁴ V rámci prvého námietkového konania bola na základe rozhodnutia námietkového oddelenia č. 259/2000 z 22. februára 2000 zamietnutá prihlasovaná ochranná známka pre tovary zaradené do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody. V tomto rozhodnutí však námietkové oddelenie zamietlo námietku La Española Alimentaria Alcoyana v rozsahu, v ktorom sa týkala tovarov zaradených do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody. Toto rozhodnutie bolo potvrdené rozhodnutím štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT R 26/2000-4, zo 17. februára 2003. Z tohto dôvodu sa prihláška ochrannej známky Spoločenstva vedľajšieho účastníka konania vzťahuje výhradne na tovary zaradené do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody.

- 15 Námietka z 23. februára 1999 bola námietkovým oddelením ÚHVT rozhodnutím č. 2084/2000 z 21. septembra 2000 zamietnutá z dôvodu, že predmetné označenia vytvárajú úplne rozdielny vizuálny dojem, z fonetického hľadiska neobsahujú nijaké podobné prvky a koncepcná spojitosť vzťahujúca sa k poľnohospodárskej povahe a pôvodu tovarov je slabá, z čoho vyplýva, že je vylúčená akákoľvek pravdepodobnosť zámeny kolidujúcich ochranných známk.
- 16 Dňa 19. januára 2001 podal žalobca na ÚHVT proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie. Dňa 11. mája 2004 štvrtý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím R 1109/2000-4 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) toto odvolanie zamietol. Potvrdil, že tieto označenia vytvárajú úplne rozdielny vizuálny dojem. V podstate dospel k záveru, že obrazové prvky predstavované najmä obrázkom osoby, ktorá sedí v olivovom háji, majú vo vzťahu k olivovému oleju len slabú rozlišovaciu spôsobilosť, z čoho vyplýva, že prvoradý význam majú slovné prvky „Española“ a „Carbonell“. Čo sa týka porovnania označení z fonetického a koncepcného hľadiska, odvolací senát dospel k záveru, že žalobca nepoprel úplnú neexistenciu zhody medzi slovnými prvkami ani nedostatok koncepcnej spojitosti medzi kolidujúcimi označeniami. Pripustil, že námietkové oddelenie sa malo vyjadriť k všeobecnej známosti skorších ochranných známk. Domnieval sa však, že toto posúdenie, tak ako aj preskúmanie dokumentácie predloženej odvolaciemu senátu s cieľom preukázať túto všeobecnú známosť, nebolo potrebné, lebo jedna z predchádzajúcich podmienok potrebných na posúdenie pravdepodobnosti zámeny s renomovanou a všeobecne známou ochrannou známkou, teda existencia podobnosti medzi označeniami, nebola splnená.

Konanie a návrhy účastníkov konania

- 17 Žalobca návrhom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa 31. augusta 2004 podal žalobu, na základe ktorej sa začalo toto konanie.

18 Listom z 8. novembra 2004 adresovaným Súdu prvého stupňa žalobca požiadal, aby bolo do spisu zaradené osvedčenie španielskej obchodnej komory v Belgicku a Luxembursku týkajúce sa všeobecnej známosti ochrannej známky Carbonell. Toto osvedčenie bolo zaslané žalobcovi až po podaní žaloby, napriek tomu, že oň požiadal pred týmto dátumom. Súd prvého stupňa tejto žiadosti rozhodnutím zo 17. novembra 2004 vyhovel.

19 Dňa 1. marca 2005 predložil ÚHVT svoje vyjadrenie k žalobe. Dňa 17. januára 2005 predložil svoje vyjadrenie vedľajší účastník konania. Listom predloženým 10. mája 2005 požiadal žalobca o povolenie podať repliku, čo Súd prvého stupňa rozhodnutím z 23. mája 2005 zamietol.

20 Na základe správy sudcu spravodajcu Súd prvého stupňa (prvá komora) rozhodol o otvorení ústnej časti konania.

21 Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na otázky, ktoré im Súd prvého stupňa položil, boli vypočuté počas pojednávania 14. marca 2007.

22 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie,

— vyhlásil neplatnosť prihlasovanej ochrannej známky alebo prípadne nariadil zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva,

- zaviazal ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania na náhradu trov konania vrátane trov konania pred štvrtým odvolacím senátom.

23 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu,

- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

24 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol žalobu a potvrdil napadnuté rozhodnutie,

- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

25 V priebehu pojednávania sa vedľajší účastník konania vzdal svojej žiadosti o predvolanie svojho osobného zástupcu, ako aj svojej námietky neprípustnosti týkajúcej sa postavenia advokáta zastupujúceho žalobcu.

O prípustnosti

O prípustnosti návrhu smerujúceho k tomu, aby Súd prvého stupňa vyhlásil neplatnosť požadovanej ochrannej známky alebo prípadne nariadil jej zamietnutie

Tvrdenia účastníkov konania

- ²⁶ ÚHVT sa domnieva, že druhý žalobný návrh žalobcu smerujúci k tomu, aby Súd prvého stupňa vyhlásil neplatnosť ochrannej známky La Española alebo prípadne nariadil zamietnutie prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, je neprípustný, pretože Súdu prvého stupňa neprislúcha ukladať ÚHVT príkazy, ale je povinnosťou ÚHVT vyvodiť dôsledky z výroku a odôvodnenia rozsudkov [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Institut für Lernsysteme/ÚHVT — Educational Services (ELS), T-388/00, Zb. s. II-4301, bod 19].

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- ²⁷ Druhý žalobný dôvod žalobcu sa skladá z dvoch častí. V prvej časti žalobca navrhuje, aby bola vyhlásená neplatnosť ochrannej známky La Española. V druhej časti žiada, aby bolo nariadené zamietnutie zápisu tejto ochrannej známky.

- 28 Čo sa týka vyhlásenia neplatnosti ochrannej známky La Española, je potrebné pripomenúť, že článok 62 ods. 3 nariadenia č. 40/94 stanovuje, že rozhodnutia odvolacích senátov, proti ktorým bola podaná žaloba na súd Spoločenstva, nadobúdajú účinnosť až odo dňa zamietnutia tejto žaloby. Z toho vyplýva, tak ako správne uvádza ÚHVT, že prihlasovaná ochranná známka ešte nebola zapísaná, čiže nemôže byť vymazaná. Prvá časť druhého žalobného dôvodu žalobcu je teda bezpredmetná.
- 29 Čo sa týka druhej časti uvedeného žalobného dôvodu, žalobca v podstate žiada, aby Súd prvého stupňa prijal rozhodnutie, ktoré mal podľa jeho názoru prijať ÚHVT, a to že podmienky na námietku sú splnené, takže ÚHVT zápis prihlasovanej ochrannej známky zamietá.
- 30 Žalobca sa teda domáha zmeny napadnutého rozhodnutia podľa článku 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94. Tento návrh nesmeruje k tomu, aby Súd prvého stupňa uložil ÚHVT povinnosť niečo konať alebo niečo strpieť, čo by znamenalo uložiť ÚHVT príkaz. Naopak predpokladá, že Súd prvého stupňa rozhodne, z rovnakého dôvodu ako odvolací senát, či prihlasovaná ochranná známka môže byť s ohľadom na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 zapísaná. Takéto rozhodnutie patrí medzi opatrenia, ktoré môže Súd prvého stupňa prijímať z dôvodu svojej opravnej právomoci [pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. júla 2004, MFE Marienfelde/ÚHVT — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Zb. s. II-2787, bod 19; a zo 4. októbra 2006, Freixenet/ÚHVT (Tvar bielej vybrúsenej fľaše), T-190/04, neuvverejnený v Zbierke, bod 17].
- 31 Z toho vyplýva, že druhá časť druhého žalobného dôvodu žalobcu je prípustná.

O rozsahu splnomocnenia zástupcu žalobcu

Tvrdenia účastníkov konania

- ³² Vedľajší účastník konania poukazuje na to, že plná moc udelená žalobcovmu advokátovi neumožňuje, aby zastupoval žalobcu pred Súdom prvého stupňa. Podľa vedľajšieho účastníka konania plná moc overená notárom, ktorá bola predložená žalobcom, v prípade J. Munguía Arsuagu oprávňovala pána Munguía Arsuagu na zastupovanie žalobcu pred španielskymi súdmi, a nie pred súdmi Spoločenstva. Z toho vyplýva, že tým, že pán Munguía Arsuaga splnomocnil M. Fernández de Béthencourt, advokáta, ktorý podpísal žalobu v mene a na účet žalobcu, prekročil pán Munguía Arsuaga svoje oprávnenie vyplývajúce z plnej moci.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- ³³ Článok 44 ods. 5 písm. b) Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa vyžaduje, aby v prípade, že navrhovateľ je právnickou osobou podľa súkromného práva, bol k návrhu priložený doklad o tom, že splnomocnenie udelené advokátovi bolo vystavené osobou na to oprávnenou.
- ³⁴ Z plných mocí, ktoré boli 16. augusta 2004 overené notárom a udelené oprávnenej osobe, pánovi Munguíovi Arsuagovi, vyplýva, že pán Munguía Arsuaga mal oprávnenie samostatne zastupovať žalobcu alebo na tieto účely splnomocniť advokáta, „a to vo vnútroštátnej i medzinárodnej oblasti“, čo zahŕňa aj zastupovanie pred Súdom prvého stupňa. Je preto prekvapujúce, že vedľajší účastník konania obhajuje tvrdenie, podľa ktorého plná moc udelená Fernándezovi de Béthencourt pánom Munguíom Arsuagom prekračuje jeho oprávnenie. Toto tvrdenie je zjavne a nepochybne v rozpore so skutkovým stavom.

35 Z uvedeného vyplýva, že predmetnú prekážku konania treba zamietnuť.

O uplatniteľnosti zásady právnej sily rozhodnutej veci

Tvrdenia účastníkov konania

36 Vedľajší účastník konania sa domnieva, že v prejednávanej veci sa uplatňuje prekážka právoplatne rozhodnutej veci stanovená v článku 55 ods. 3 nariadenia č. 40/94, podľa ktorej je neprípustný návrh na výmaz alebo na vyhlásenie o neplatnosti, ak návrh s rovnakým predmetom a rovnakým dôvodom bol medzi rovnakými stranami rozhodnutý súdom v niektorom členskom štáte a toto rozhodnutie má právnu silu rozhodnutej veci.

37 Vedľajší účastník konania sa domnieva, že rozsudok španielskeho súdu zo 7. júla 1997, l'Audiencia Provincial de Sevilla (Okresný súd v Seville, Španielsko) má v zmysle článku 55 ods. 3 nariadenia č. 40/94 právnu silu rozhodnutej veci, a to vzhľadom na to, že sa týka rovnakých strán, rovnakého predmetu a rovnakého dôvodu ako v prejednávanej veci. Predmetný rozsudok sa v podstate týkal sporu medzi žalobcom a vedľajším účastníkom konania, v rámci ktorého sa žalobca pokúšal na základe zákazu vyvolávania nebezpečenstva zámeny stanoveného ley n° 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal (španielsky zákon č. 3/91 z 10. januára 1991 o nekalej súťaži) (BOE č. 10 z 11. januára 1991, s. 959) zabrániť vedľajšiemu účastníkovi konania v používaní španielskej ochrannej známky zhodnej s ochrannou známkou La Española. Žalobcovi nebolo vyhovené a bolo rozhodnuté o zlučiteľnosti kolidujúcich ochranných známok. Uznesením Tribunal Supremo (Najvyšší súd, Španielsko) zo 16. februára 1999 bolo odvolanie podané žalobcom zamietnuté a rozsudok nadobudol právoplatnosť. Vedľajší účastník konania preto vyvodzuje, že žaloba je neprípustná.

- 38 Žalobca a ÚHVT na pojednávání uviedli, že v prípade prejednávanej veci sa článok 55 nariadenia č. 40/94 neuplatňuje, pretože medzi prejednanou vecou a vecou, v ktorej rozhodol Okresný súd v Seville, neexistuje zhoda v dôvode a predmete.

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 39 Podľa ustálenej judikatúry predstavuje režim ochranných známk Spoločenstva autonómny systém, ktorý pozostáva zo súboru pravidiel, sleduje osobitné ciele a je nezávislý od akéhokoľvek iného vnútroštátneho systému [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, *Messe München/ÚHVT (electronica)*, T-32/00, Zb. s. II-3829, bod 47, a z 24. novembra 2005, *Sadas/ÚHVT — LTJ Diffusion (ARTHUR A FELICIE)*, T-346/04, Zb. s. II-4891, bod 70].
- 40 Zákonnosť rozhodnutí odvolacích senátov sa posudzuje výlučne na základe nariadenia č. 40/94 v zmysle jeho výkladu súdmi Spoločenstva, a nie na základe vnútroštátnej judikatúry [rozsudky Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, *Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Zb. s. II-2821, bod 53, zo 4. novembra 2003, *Díaz/ ÚHVT — Granjas Castelló (CASTILLO)*, T-85/02, Zb. s. II-4835, bod 37, a z 13. júla 2004, *AVEX/ ÚHVT — Ahlers (a)*, T-115/02, Zb. s. II-2907, bod 30].
- 41 Zásada autonómie režimu Spoločenstva sa uplatňuje *a fortiori* v situáciách, akou je situácia v prejednávanej veci, a to vzhľadom na to, že rozsudok Okresného súdu v Seville bol založený na zákone o nekalej súťaži, a nie na pravidlách analogických s pravidlami stanovenými nariadením č. 40/94.

42 Treba taktiež uviesť, že článok 55 ods. 3 nariadenia č. 40/94 predstavuje výnimku z uvedenej zásady. Toto ustanovenie len stanovuje, že ÚHVT musí považovať návrh na výmaz alebo na vyhlásenie o neplatnosti podaný proti už zapísanej ochrannej známke Spoločenstva za neprípustný, ak návrh s rovnakým predmetom, čiže návrh na výmaz alebo na vyhlásenie o neplatnosti tejto ochrannej známky, a s rovnakým dôvodom bol medzi rovnakými stranami rozhodnutý vnútroštátnym súdom a toto rozhodnutie nadobudlo právnu silu rozhodnutej veci.

43 Dané ustanovenie teda nemôže mať nijaký vplyv na prípustnosť tejto žaloby, pretože táto žaloba nepredstavuje návrh na výmaz ani na vyhlásenie o neplatnosti a nebola podaná na ÚHVT, ale na Súd prvého stupňa.

44 V rozpore s tvrdením vedľajšieho účastníka konania je napokon ešte potrebné uviesť, že vec rozhodnutá rozsudkom Okresného súdu v Seville zo 7. júla 1997 nemá rovnaký dôvod ani rovnaký predmet ako vec prejednávaná v tomto prípade. Čo sa týka dôvodu, išlo o porušenie španielskeho zákona o nekalej súťaži, pričom v prejednávanej veci ide o otázku týkajúcu sa nariadenia č. 40/94. Čo sa týka predmetu tejto veci, je potrebné uviesť, že rozsudok Okresného súdu v Seville bol založený na rozsudku Najvyššieho súdu z 10. júna 1987, ktorý nekonštatoval zlučiteľnosť ochrannej známky Carbonell a prihlasovanej ochrannej známky. Tento rozsudok Najvyššieho súdu sa týkal výhradne otázky zlučiteľnosti ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, ktorá bola veľmi podobná s prihlasovanou ochrannou známkou, teda s ochrannou známkou La Española patriacou žalobcovi a zapísanou pre „údeniny“ zaradené do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody. Z toho vyplýva, že nie je možné konštatovať zhodu predmetu, lebo predmetné ochranné známky sa líšia od kolidujúcich ochranných známok v prejednávanej veci.

45 Predmetnú prekážku konania treba teda zamietnuť.

O veci samej

- 46 Žalobca uvádza dva dôvody neplatnosti založené po prvé na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a po druhé na porušení povinnosti preskúmať dôkazy o dobrom mene skoršej ochrannej známky.

Úvodné poznámky

- 47 Medzi účastníkmi konania existuje rozpor, pokiaľ ide o zápisy, ktoré musia byť zohľadnené na účely posúdenia existencie práva na podanie námietky, ktorého sa žalobca domáha. Žalobca sa domnieva, že ide nielen o španielske zápisy a zápisy Spoločenstva, ktoré zohľadnilo námietkové oddelenie a odvolací senát, ale aj o ďalšie zápisy, ktoré uviedol. ÚHVT a vedľajší účastník konania tento záver spochybňujú a namietajú, že prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 338681 bola žalobcom podaná neskôr ako prihláška prihlasovanej ochrannej známky, a preto nemusel odvolací senát tento zápis zohľadniť.

- 48 Súd prvého stupňa sa však domnieva, že táto otázka nie je v prejednávanej veci relevantná. Napadnuté 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.

O prvom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

Tvrdenia účastníkov konania

49 Žalobca sa domnieva, že napadnuté rozhodnutie odporuje článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 tým, že nezohľadňuje jednak skutočnosť, že kolidujúce ochranné známky sú na prvý pohľad celkovo podobné, a teda môžu na trhu vyvolávať pravdepodobnosť zámenny, jednak skutočnosť, že tovary, ktoré sú predmetom prihlášky, sú zhodné s tovarmi označenými skoršou ochrannou známkou.

50 Čo sa týka zhodnosti tovarov označených kolidujúcimi ochrannými známkami, žalobca v prvom rade uvádza, že odvolací senát nesprávne v bode 17 napadnutého rozhodnutia rozhodol, že tovary boli sčasti zhodné (jedlé oleje a tuky), sčasti podobné (soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie) a vo zvyšnej časti rozdielne. Uvádza, že s ohľadom jednak na list vedľajšieho účastníka konania z 29. septembra 1999, ktorým zúžil zoznam tovarov, pre ktoré podal prihlášku, a jednak na skutočnosť, že zápis ochrannej známky La Española bol zamietnutý pre tovary zaradené do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody, sú tovary, ktorých zápis sa žiada, zhodné s tovarmi uvedenými na trh pod skoršou ochrannou známkou, pretože olivový olej (trieda 29 v zmysle Niceskej dohody), pre ktorý je zapísaná ochranná známka Carboneil, sa nachádza medzi „jedlými olejmi a tukmi“ uvedenými v prihláške ochrannej známky Spoločenstva. Žalobca uvádza, že z tohto dôvodu sa má uplatniť judikatúra, podľa ktorej môže byť v prípade posudzovania pravdepodobnosti zámenny nižší stupeň podobnosti medzi označeniami nahradený zhodnosťou tovarov označených týmito ochrannými známkami (pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 17, a z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40).

- 51 Žalobca sa v druhom rade domnieva, že v súvislosti s vizuálnou analýzou kolidujúcich ochranných známk sa odvolací senát dopustil nesprávneho posúdenia tým, že konštatoval, že obrazový prvok má slabú rozlišovaciu spôsobilosť, a väčšiu dôležitosť priznal slovnému prvku. Podľa žalobcu sa mal odvolací senát pri svojom porovnávanom skúmaní vo väčšej miere zamerať na zhodnosti medzi obrazovými prvkami, ktoré tvoria dominantné zložky kolidujúcich ochranných známk.
- 52 Žalobca uvádza, že na uvedenie olivového oleja na trh nie je nutné ani bežné použitie kresby, akou je kresba použitá v prípade skoršej ochrannej známky. Na rozdiel od znázornenia olivového hája alebo olív obrázok ženy v popredí, oblečenej podľa všetkého tradičným spôsobom, nie je bežný. V tomto ohľade prikladá notárske osvedčenie overujúce pravosť fotografickej dokumentácie týkajúce sa ochranných známk olivových olejov uvedených na španielskom území na trh, ktoré spoločne vlastní 95 %-ný podiel na tomto trhu, z ktorej vyplýva, že okrem kolidujúcich ochranných známk nijaká etiketa nachádzajúca sa na týchto tovaroch neznázorňuje ženu.
- 53 Žalobca naopak uvádza, že označenie „La Española“ nemá nijakú rozlišovaciu spôsobilosť. Zdôrazňuje, že slová „España“ a „Española“ sú bežne používané a ich význam je známy, a to aj osobám, ktoré nevedia po španielsky. V krajinách, v ktorých sa nehovorí po španielsky, bude označenie „La Española“ vnímané ako označenie zemepisného pôvodu tovarov.
- 54 Žalobca taktiež uvádza, že odvolací senát nezohľadnil skutočnosť, že priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako jeden celok a neskúma jej jednotlivé detaily. Zdôrazňuje, že spotrebiteľ nakupuje jeho výrobky väčšinou v supermarketoch, kde je tento tovar vystavený v regáli, teda priamo dostupný verejnosti, a nie je potrebné oň žiadať ústne. Žalobca sa domnieva, že spotrebiteľ nevenuje veľa času jednotlivým po sebe nasledujúcim nákupom, ku ktorým dochádza v rôznych častiach obchodu.

V takýchto podmienkach má nákup skôr hromadný, nepremyslený a nevedomý charakter, ktorý je posilnený aj tým, že tovary sú umiestnené na rovnakom mieste, čo zvyšuje pravdepodobnosť zámény. Spotrebiteľ sa bude riadiť skôr dojemom ako priamym porovnaním rôznych ochranných známk. Vo všeobecnosti bude menej pozorný ako odborný spotrebiteľ. Žalobca z toho vyvodzuje, že vizuálny dosah etikety, na ktorej je zobrazená ochranná známka, je pre výber tovaru rozhodujúci.

55 V treťom rade žalobca vymenúva šesťnásť zhodných znakov medzi skoršou a prihlasovanou ochrannou známkou.

56 Žalobca uvádza, že tieto zhody medzi dvoma kresbami vyvolávajú z vizuálneho hľadiska veľmi podobný celkový dojem. Z toho vyplýva, že aj keď bude priemerný spotrebiteľ schopný uvedomiť si určité rozdiely medzi týmito dvoma ochrannými známkami, existuje reálne riziko, že medzi týmito dvoma ochrannými známkami bude vytvorená spojitosť.

57 V štvrtom rade žalobca uvádza, že vzhľadom na podobnosť kolidujúcich označení sa verejnosť môže domnievať, že prihlasovaná ochranná známka je len variáciou ochrannej známky Carbonell. Uvádza, že podľa judikatúry je možné, aby ten istý podnik používal vedľajšie ochranné známky, čiže označenia vychádzajúce z hlavnej ochrannej známky, s ktorou má spoločný dominantný prvok, na účely rozlíšenia rôznych výrobných línií [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 18. februára 2004, Koubi/ÚHVT — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Zb. s. II-719, bod 61]. V tejto súvislosti žalobca spresňuje, že on sám uvádza na trh rôznych sortiment olivových olejov, ktoré sú označené rovnakou kresbou, avšak líšia sa rôznymi názvami, ako napríklad „Carbonell“, „Fontana“, „Finoliva“, „Sotoliva“ a „Mezquita“.

58 Žalobca nakoniec namieta, že obrázok, ktorý používa, je pre Carbonell dôležitý, lebo umožňuje, aby spotrebiteľ automaticky určil pôvod jeho tovarov bez toho, aby bolo nutné napísať označenie „Carbonell“.

59 ÚHVT pripúšťa, že odvolací senát sa tým, že nezohľadnil zúženie zoznamu tovarov, pre ktoré bola podaná prihláška, dopustil omylu. Súhlasí s tým, že olivový olej (tovar, ktorého sa týka skoršia ochranná známka) je zhodný s jedlými olejmi a tukmi, ktoré sú predmetom prihlášky, pokiaľ sa tieto tovary týkajú olivového oleja. ÚHVT a vedľajší účastník konania sa však domnievajú, že tento omyl nemal zásadný vplyv na napadnuté rozhodnutie, pretože zamietnutie námietky bolo v tomto rozhodnutí založené na neexistencii podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, a nie na skutočnosti, že predmetné tovary nie sú zhodné ani podobné. Vedľajší účastník konania dodáva, že netreba prikladať dôležitosť tomu, že v napadnutom rozhodnutí sú uvedené aj ostatné tovary, lebo námietkové oddelenie aj odvolací senát vždy uznávali, že ide o sčasti zhodné tovary.

60 ÚHVT potvrdzuje posúdenie odvolacieho senátu, podľa ktorého kolidujúce označenia vyvolávajú rozdielny vizuálny dojem.

61 ÚHVT a vedľajší účastník konania sa domnievajú, že na prejednávanú vec je potrebné uplatniť judikatúru, podľa ktorej sa má celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo ku koncepcnej podobnosti predmetných ochranných znáмок zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov (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). ÚHVT sa domnieva, že posúdenia námietkového oddelenia prevzaté odvolacím senátom týkajúce sa celkového dojmu, ktorý kolidujúce označenia vyvolávajú v spotrebiteľovi, sú v súlade s judikatúrou. V podstate zohľadnili skutočnosť, že tieto obrazové prvky môžu byť spojené s tovarom, a tak dochádza k minimalizácii ich vplyvu na vnímanie označenia.

62 ÚHVT pripúšťa, že obrázok sediacej ženy oblečenej do tradičného kroja môže byť v prípade predmetných tovarov rozlišujúci. Domnieva sa však, že v prejednávanom prípade spoločné obrazové prvky oboch kolidujúcich označení nemajú mimoriadnu

rozlišovaciú spôsobilosť. V tomto ohľade namieta, že jediný konkurent si nemôže výlučne privlastniť zobrazenie pozadia znázorňujúceho pole s olivovníkmi (ako ani farebnej kombinácie použitej na toto pozadie), pretože toto pozadie je pôvodne spojené s tovarom, ktorý označuje (olivový olej), a s jeho pôvodom. Rovnako nie je možné privlastniť si myšlienku zobraziť ženu. Vedľajší účastník konania uvádza, že spoločné obrazové prvky kolidujúcich ochranných znáмок sa týkajú vecí určitých druhovo alebo všeobecných kategórií vecí, ktoré majú len slabú rozlišovaciú spôsobilosť.

63 Vedľajší účastník konania kritizuje dôkaznú hodnotu notárskeho osvedčenia predloženého žalobcom s cieľom preukázať, že na žiadnej ochrannej známke týkajúcej sa olivového oleja uvedeného na trh na španielskom území nie je zobrazená žena. Ako príklad svedčiaci o opaku uvádza iné ochranné známky, ktoré znázorňujú ženu oblečenú do volánových šiat alebo cigánskeho odevu, a v tejto súvislosti prikladá rôzne dokumenty.

64 ÚHVT sa domnieva, že v prejednávanej veci plní slovný prvok predmetných označení v súvislosti s vizuálnym dojmom, ktorý vyvolávajú, veľmi významnú úlohu, a že je zrejme, že prvky „La Española“ a „Carbonell“ sú vizuálne veľmi rozdielne.

65 Aj keď ÚHVT pripúšťa, že výraz „La Española“ má sám osebe malú rozlišovaciú spôsobilosť, nesúhlasí s tým, že je zbytočné zohľadniť ho pri porovnávaní kolidujúcich označení, tak ako to navrhuje žalobca. Podľa ÚHVT je potrebné zohľadniť skutočnosť, že v prípade kombinovaných ochranných znáмок tvorených obrazovými a slovnými prvkami plní vo všeobecnosti hlavnú úlohu slovný prvok, pretože si ho spotrebiteľ ľahšie zapamätá a je menej nejasný vzhľadom na identifikáciu ochrannej známky a na komunikáciu s tretími osobami. Vedľajší účastník konania spresňuje, že všeobecne prevládajúci charakter slovného prvku súvisí so skutočnosťou, že spotrebiteľ identifikuje kombinované ochranné známky podľa ich názvu, a to najmä v prípadoch, keď o ne žiada ústne, a taktiež preto, lebo obrazový prvok je v niektorých prípadoch, ako v prípade rozhlasovej reklamy, zbytočný.

66 Vedľajší účastník konania súhlasí s analýzou, podľa ktorej sú označenia „La Española“ a „Carbonell“ prevládajúce. Čo sa týka prvého označenia, pridáva, že prevaha je zdôraznená aj všeobecnou známosťou ochrannej známky „La Española“.

67 ÚHVT, podporený vedľajším účastníkom konania, konštatuje, že medzi predmetnými ochrannými známkami existujú významné rozdiely v zovňajšku nakreslenej ženy, a to vzhľadom na jej polohu, oblečenie a črty jej tváre, ako aj vzhľadom na skutočnosť, že v prihláške ochrannej známky Spoločenstva drží žena v rukách džbán, zatiaľ čo na ochrannej známke Carbonell je znázornená so zdvihnutými rukami, ktorými sa drží vetvy olivovníka. Taktiež pozoruje, že na skoršej ochrannej známke sedí žena na múriku, na ktorom sú položené dve kanvice tradičného vzhľadu a v tradičnom obale, zatiaľ čo na prihlasovanej ochrannej známke predmet, na ktorom žena sedí, nevidieť.

68 Napokon z koncepcného hľadiska ÚHVT uvádza, že spotrebiteľ bude vnímať pojem „Carbonell“ ako priezvisko, zatiaľ čo obrazový prvok v ňom vyvolá asociáciu s prírodným a tradičným pôvodom tovaru. Čo sa týka prihlasovanej ochrannej známky, obrazový prvok aj označenie „La Española“ by mali vo verejnosti vyvolávať zrejmu asociáciu s prírodným a so zemepisným pôvodom tovaru. ÚHVT z toho odvodzuje, že medzi predmetnými označeniami existuje spojenie, ktoré je možné definovať ako odvolávanie sa na prírodný pôvod tovarov. Spresňuje, že takéto spojenie jednoducho súvisí s vlastnosťami a kvalitami tovarov, a nie s ich obchodným pôvodom.

69 ÚHVT tvrdí, že v súvislosti s posúdením porovnania označení sa odvolací senát tým, že dospel k záveru, že predmetné označenia nie sú ani zhodné, ani podobné a že v dôsledku toho neexistuje pravdepodobnosť zámery v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, nedopustil žiadneho pochybenia (rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 2004, Vedral/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, body 53 a 54).

Posúdenie Súdom prvého stupňa

- 70 Je potrebné najskôr poukázať na to, že v napadnutom rozhodnutí odvolací senát konštatuje (bod 17), že tovary označené ochrannou známkou Carbonell a tovary označené prihlasovanou ochrannou známkou sú sčasti zhodné (jedlé oleje a tuky zaradené do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody), sčasti veľmi podobné (soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie zaradené do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody) a vo zvyšnej časti rozdielne.
- 71 Predsa však, tak ako správne uviedol žalobca a ako počas pojednávania uznali aj ÚHVT a vedľajší účastník konania, odvolací senát sa mal v napadnutom rozhodnutí obmedziť na rozhodnutie o zhodnosti tovarov označených ochrannou známkou Carbonell a tovarov označených prihlasovanou ochrannou známkou, pokiaľ v prípade tovarov označených prihlasovanou ochrannou známkou išlo o olivový olej a o veľmi veľkú podobnosť medzi tovarmi označenými ochrannou známkou Carbonell a tovarmi označenými prihlasovanou ochrannou známkou, pokiaľ v prípade tovarov označených prihlasovanou ochrannou známkou išlo o iné jedlé tuky. K tomuto záveru možno dospieť na jednej strane vzhľadom na zúženie zoznamu tovarov, ktoré žalobca uskutočnil listom z 29. septembra 1999, a na druhej strane vzhľadom na rozhodnutie prijaté námietkovým oddelením 22. februára 2000 v rámci prvého námietkového konania, ktorým námietkové oddelenie zamietlo zápis ochrannej známky La Española pre tovary zaradené do triedy 30 v zmysle Niceskej dohody a ktoré bolo potvrdené rozhodnutím štvrtého odvolacieho senátu zo 17. februára 2003.
- 72 Za týchto podmienok sa Súd prvého stupňa domnieva, že bolo nesprávne, že odvolací senát neprihliadol k judikatúre, podľa ktorej v prípade celkového posúdenia pravdepodobnosti zámery môže byť menšia podobnosť medzi označeniami nahradená vyšším stupňom podobnosti medzi tovarmi (rozsudky Canon, už citovaný, bod 17, a Marca Mode, už citovaný, bod 40).

73 Predsa však v napadnutom rozhodnutí odvolací senát rozhodol, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje nijaká podobnosť vzhľadom na to, že ich obrazové prvky majú vo vzťahu k olivovému oleju len malú rozlišovaciu spôsobilosť a že prvoradý význam má porovnanie ich slovných prvkov, ktoré sú úplne rozdielne. Preto odvolací senát bez toho, aby uplatnil uvedenú judikatúru, konštatoval, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami je vylúčená akákoľvek pravdepodobnosť zámery.

74 Súd prvého stupňa preto postupne preskúma závery týkajúce sa slabej rozlišovacej spôsobilosti obrazových prvkov, dominantného charakteru slovných prvkov a pravdepodobnosti zámery medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

— O rozlišovacej spôsobilosti obrazových prvkov

75 V bode 18 napadnutého rozhodnutia odvolací senát s cieľom podporiť záver týkajúci sa slabej rozlišovacej spôsobilosti obrazových prvkov kolidujúcich ochranných známk len poukazuje na to, že pozostávajú predovšetkým z osoby sediacej v poľnom prostredí, konkrétnejšie v olivovom háji. Tejto lakonickej analýze možno rozumieť tak, že odvolací senát sa stotožňuje s analýzou námietkového oddelenia, podľa ktorého obrazové prvky kolidujúcich ochranných známk majú slabú rozlišujúcu spôsobilosť, pretože sú v odvetví olivového oleja bežné (bod 9, druhá zarážka napadnutého rozhodnutia).

76 V napadnutom rozhodnutí teda odvolací senát neposkytol, pokiaľ ide o dôvody, na základe ktorých sa domnieva, že sporné znázornenie je v odvetví olivového oleja bežné, nijaké spresnenie a okrem kolidujúcich ochranných známk neuviedol žiadnu ochrannú známku, ktorá by obsahovala podobný obrazový prvok ako kolidujúce ochranné známky.

77 Naopak, z notárskeho osvedčenia predloženého žalobcom a osvedčujúceho pravosť fotografickej dokumentácie týkajúcej sa ochranných známk olivových olejov uvedených na španielskom území na trh, ktoré spoločne vlastní 95 %-ný podiel na tomto trhu, vyplýva, že okrem kolidujúcich ochranných známk nepoužíva žiadna z týchto ochranných známk zobrazenie ženy. Ani ÚHVT, ani vedľajší účastník konania hodnovernosť tohto dokumentu nespochybnili. ÚHVT však v priebehu pojednávania spochybnil jeho prípustnosť, a to z dôvodu, že nebol predložený v rámci správneho konania. Dokument však bol predložený, tak ako požaduje článok 44 ods. 1 rokovacieho poriadku, súčasne so žalobou a konkrétne má za cieľ dokázať, že analýza týkajúca sa bežného charakteru predmetných obrazových prvkov uvedená v napadnutom rozhodnutí je nesprávna. Vzhľadom na to je teda prípustný.

78 Argument vedľajšieho účastníka konania odvodený od skutočnosti, že iné španielske ochranné známky označujúce olivový olej používajú obrázok ženy a že predmetné zobrazenie nie je medzi španielskymi ochrannými známkami označujúcimi olivový olej neobvyklé, nemôže obstať. Z preskúmania týchto ochranných známk v podstate vyplýva, že zobrazenie ženy, ktoré používajú, sa výrazne líši od zobrazenia ženy na kolidujúcich ochranných známkach. Okrem toho tieto ochranné známky nedostatočne reprezentujú španielsky trh s olivovým olejom. Ani jedna z nich sa neobjavuje v dokumentoch predložených Súdu prvého stupňa, ktoré poukazujú na rozšírenie rôznych ochranných známk označujúcich olivový olej v Španielsku, čiže v správe spoločnosti pre výskum trhu AC Nielsen Company SL z 18. augusta 2004, ktorého hodnovernosť žiadny z účastníkov konania nespochybnil.

79 Za týchto podmienok je možné dospieť k záveru, že v napadnutom rozhodnutí sa odvolací senát nesprávne domnieval, že obrazový prvok kolidujúcich ochranných známk bol na španielskom trhu s olivovým olejom bežný.

80 ÚHVT sa však domnieva, že dôvodom, pre ktorý odvolací senát rozhodol o slabej rozlišovacej spôsobilosti obrazových prvkov kolidujúcich ochranných známk, nebola existencia podobných ochranných známk na tomto trhu, ale ten istý dôvod,

pre ktorý rozhodol o slabej koncepcnej spojitosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami, totiž ten, že ich obrazové prvky sa vzťahujú na poľnohospodársku povahu a pôvod označených tovarov (bod 9, štvrtá zarážka napadnutého rozhodnutia). Preto priemerný spotrebiteľ nebude v týchto prvkoch vidieť označenie obchodného pôvodu týchto tovarov, ale narážku na jeho prírodnú a tradičnú výrobu.

81 Pokiaľ má byť napadnuté rozhodnutie vykladané spôsobom, ktorý uvádza ÚHVT, nemôže Súd prvého stupňa jeho tvrdenie prijať.

82 Po prvé, aj keď sa možno domnievať, že zobrazenie olivového hája predstavuje prvok nevyhnutne spojený s olivovým olejom, k rovnakému záveru nemožno dospieť v prípade zobrazenia sediacej osoby. ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe (bod 50) sám priznáva, že obrázok sediacej ženy v tradičnom kroji môže mať v prípade dotknutých tovarov rozlišujúcu spôsobilosť. Súd prvého stupňa sa preto domnieva, že neexistuje nijaký dôvod usúdiť, že v očiach priemerného spotrebiteľa sa obrázok sediacej ženy odvoláva skôr na prírodný a tradičný pôvod tovaru ako na jeho obchodný pôvod.

83 ÚHVT namieta, že jediný konkurent si nemôže výlučne privlastniť zobrazenie ženy. Avšak otázka, či musí byť ostatným konkurentom umožnené voľne používať prvky, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, nesúvisí s posúdením rozlišovacej spôsobilosti obrazového prvku ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 36). Jedinou relevantnou otázkou v rámci tohto posúdenia je otázka, či skúmané označenie má, alebo nemá rozlišovaciu spôsobilosť, teda otázka, na ktorú ÚHVT vzhľadom na sediacu ženu odpovedal kladne.

84 V tejto súvislosti je potrebné spresniť, že žalobca nemá úmysel privlastniť si v abstraktnej rovine akékoľvek zobrazenie olivového hája ani akékoľvek zobrazenie ženy. Dovoľáva sa výhradného práva na konkrétne zobrazenie kombinácie týchto dvoch prvkov, ktoré je súčasťou jeho ochrannej známky. Žalobca preto nie je proti tomu, aby vedľajší účastník konania použil vo svojej ochrannej známke zobrazenie ženy, ale proti tomu, aby použil zobrazenie, ktoré je podľa jeho názoru veľmi podobné zobrazeniu, ktoré používa on.

85 Po druhé treba uviesť, že pokiaľ ide o obrazový prvok ochrannej známky, jeho rozlišovacia spôsobilosť môže byť skúmaná po častiach pre každý z jej pojmov alebo zložiek samostatne, ale v každom prípade musí závisieť od preskúmania celku, ktorý vytvárajú. Samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, neznamená, že rozlišovaciu spôsobilosť nemôže mať ani ich kombinácia (pozri analogicky rozsudok SAT.1/ÚHVT, už citovaný, bod 28, a tam citovanú judikatúru).

86 Pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti obrazového prvku kolidujúcich ochranných známk vychádzajú ÚHVT a vedľajší účastník konania z oddelených analýz jeho jednotlivých zložiek — najmä zo zobrazenia olivového hája a sediacej ženy a z vedľajších prvkov kolidujúcich ochranných známk, ako sú červené orámovanie a priestor ponechaný na označenia, ako aj ich forma bez toho, aby zohľadnili skutočnosť, že niektoré zložky, ktoré samostatne nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, sa v prípade ich kombinácie môžu vyznačovať takouto spôsobilosťou.

87 Z uvedeného vyplýva, že v napadnutom rozhodnutí odvolací senát nesprávne rozhodol, že obrazové prvky kolidujúcich ochranných známk majú slabú rozlišovaciu spôsobilosť.

— O dominantnom charaktere slovných častí

- 88 Odvolací senát v bode 18 napadnutého rozhodnutia spresňuje, že vzhľadom na slabú rozlišovaciu spôsobilosť obrazových prvkov kolidujúcich ochranných známk má v danom prípade prvoradý význam porovnanie ich slovného prvku, a to aj napriek tomu, že slovný prvok ochrannej známky La Española má sám osebe len slabú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 89 Súd prvého stupňa sa domnieva, že posúdenie odvolacieho senátu je nesprávne.
- 90 Súd prvého stupňa po prvé rozhodol, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí nesprávne uviedol, že obrazové prvky kolidujúcich ochranných známk majú slabú rozlišovaciu spôsobilosť. Porovnávanie slovných prvkov sa teda nemôže zakladať na tomto posúdení.
- 91 Po druhé judikatúra stanovila, že v prípadoch, keď má slovný prvok kombinovanej ochrannej známky rovnaké postavenie ako obrazový prvok, nemôže byť obrazový prvok z vizuálneho hľadiska považovaný za podporný v porovnaní so zvyšnou zložkou tohto označenia [pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. decembra 2002, Vedral/ÚHVT — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Zb. s. II-5275, bod 53]. Uvedené sa *a fortiori* vzťahuje na situácie, keď obrazový prvok zaberá v porovnaní so slovným prvkom oveľa väčšie miesto.
- 92 Súd prvého stupňa sa po tretie domnieva, že slovný prvok „La Española“ má len veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť. Ide o slovo, ktoré je v Španielsku bežne používané a je vnímané ako označenie zemepisného pôvodu tovarov. V podstate, tak ako vyplýva z rozsudku Najvyššieho súdu z 10. júna 1987, ktorý bol vložený do spisu vedľajším

účastníkom konania, slovný prvok „La Española“ sa nachádza v Španielsku skoro v stovke ochranných známkov, z ktorých viac ako dvanásť patrí do triedy 29 v zmysle Niceskej dohody. Samotný vedľajší účastník konania uplatnil v rámci prvého námietkového konania pred námietkovým oddelením (pozri rozhodnutie námietkového oddelenia č. 259/2000 z 22. februára 2000, strana 3 posledný odsek a strana 5 posledný odsek) a pred odvolacím senátom (pozri rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu ÚHVT R 326/2000-4 zo 17. februára 2003, strana 4, tretí a štvrtý odsek), že pojem „La Española“ sa stal v obyčajnej reči bežne používaným pojmom, že má slabú rozlišovaciu spôsobilosť a že v danom odvetví ide o bežný odkaz.

- 93 Sám ÚHVT zastáva v iných námietkových konaniach opačné stanovisko ako v danom konaní. Námietkové oddelenie tak vo svojom rozhodnutí č. 259/2000 z 22. februára 2000 (strana 6 piaty odsek), ktoré bolo potvrdené štvrtým odvolacím senátom (rozhodnutie R 326/2000-4 zo 17. februára 2003) v rámci prvého námietkového konania a rozhodnutím č. 843/2000 z 27. apríla 2000 (strana 6 štvrtý odsek), dospelo 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. V rozpore s tým, čo je uvedené v prejednávanej veci, námietkové oddelenie vo svojom rozhodnutí z 22. februára 2000 taktiež dospelo k záveru, že vzhľadom na to, že spoločný prvok oboch ochranných známkov má slabú rozlišovaciu spôsobilosť, pozornosť spotrebiteľa neupúta pojem „La Española“, ale obrazový prvok prihlasovanej ochrannej známky.

— O podobnosti ochranných známkov a pravdepodobnosti zámery

- 94 Odvolací senát sa domnieva, že celkový vizuálny dojem vyvolaný danými ochrannými známkami je rozdielny a z tohto dôvodu z ich celkového posúdenia medzi nimi nevyplyva nijaká podobnosť, čo vylučuje akúkoľvek pravdepodobnosť zámery.

- 95 Je potrebné pripomenúť, že z judikatúry Súdneho dvora týkajúcej sa výkladu článku 4 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známkov (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ktorého normatívny obsah je v podstate zhodný s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, vyplýva, že pravdepodobnosť zámeny spočíva v tom, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého podniku, prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (rozsudky Canon, už citovaný, bod 29, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 17). Podľa tej istej judikatúry sa má pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti posudzovať celkovo pri zohľadnení všetkých rozhodujúcich okolností predmetného prípadu (rozsudky SABEL, už citovaný, bod 22; Canon, už citovaný, bod 16, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 18).
- 96 Pri tomto posúdení je potrebné zohľadniť určitú vzájomnú závislosť medzi okolnosťami a najmä podobnosť ochranných známkov a podobnosť označených tovarov a služieb. Takto je možné nahradiť nižší stupeň podobnosti medzi označenými tovarmi a službami vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a opačne (rozsudky Canon, už citovaný, bod 17, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 19).
- 97 Zo zásady vzájomnej závislosti medzi okolnosťami taktiež vyplýva, že vysoký stupeň podobnosti ochranných známkov je zosilnený vysokým stupňom podobnosti medzi označenými tovarmi alebo *a fortiori* ich zhodou.
- 98 Taktiež je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry sú dve ochranné známky podobné vtedy, ak medzi nimi existuje z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti aspoň čiastočná zhoda z jedného alebo viacerých príslušných hľadísk [rozsudok Súdu prvého stupňa 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].

99 Posúdenie pravdepodobnosti zámeny vzhľadom na vizuálnu, fonetickú alebo koncepcnú podobnosť predmetných ochranných známk sa má zakladať jednak na celkovom dojme, ktorý tieto ochranné známky vytvárajú, s osobitným zohľadnením ich rozlišovacích a dominantných prvkov, a jednak na skutočnosti, že priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri v tomto zmysle rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25).

100 Súd prvého stupňa konštatuje, že čo sa týka vizuálneho hľadiska, majú kolidujúce ochranné známky veľa spoločných prvkov, a to:

— obsahujú zvislú, pravidelnú a obdĺžnikovú etiketu rovnakej veľkosti, ktorá má na obvode červený lem so zaoblenými hrotmi,

— na priečnej osi etikety sa na oboch nachádza v popredí kresba sediacej ženy, pričom obe ženy sú oblečené podobným spôsobom do sukne, bielej košele a červenej šatky so strapcami na koncoch,

— obe zobrazené ženy majú zopnuté vlasy, ozdobný hrebienok a za pravým uchom kvet,

— obe zobrazené ženy majú obnažené paže, hlavu obrátenú doľava a sedia na múriku okrovej farby,

- v popredí sa v blízkosti hlavy oboch žien nachádza olivová vetva,

- na spodnom okraji existuje priestor na uvedenie názvu tovaru, ktorý má smerom k vonkajšej strane etikety zakrivený tvar a smerom k vnútornej strane je vypuklý,

- označenie ochrannej známky sa nachádza v bielom orámovaní na červenom podklade a je umiestnené v dolnej časti etikety,

- tvar tohto orámovania je smerom k spodnej časti etikety plochý a smerom k vnútornej strane je vypuklý,

- označenie ochrannej známky je uvedené bielym písmom rovnakej veľkosti na červenom podklade orámovania,

- olivový háj zobrazený v tej istej farebnej škále, ktorého horizont zaberá rovno-cennú časť, je znázornený za ženou.

¹⁰¹ Súd prvého stupňa sa domnieva, že podobnosť predmetných obrazových prvkov tak z farebného, ako aj z obrazového hľadiska je významnejšia ako drobné rozdiely, ktoré sú v podstate postrehnuteľné až na základe podrobného a vyčerpávajúceho skúmania.

- 102 Z koncepcného hľadiska sa Súd prvého stupňa domnieva, že v napadnutom rozhodnutí dospel samotný odvolací senát (body 9 a 19) k záveru, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami existuje slabá koncepcná spojitosť, ktorá súvisí s pôvodom chránených tovarov.
- 103 Súd prvého stupňa sa domnieva, 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.
- 104 Súd prvého stupňa sa domnieva, že tento celkový podobný dojem v spotrebiteľovi nevyhnutne vyvoláva pravdepodobnosť zámery medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.
- 105 Existencia odlišného slovného prvku túto pravdepodobnosť zámery nezmenšuje, pretože, ako už bolo prv rozhodnuté, slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky má vzhľadom na to, že odkazuje na zemepisný pôvod tovaru, veľmi slabú rozlišovaciu spôsobilosť.
- 106 V prvom rade treba pripomenúť, že priemerný spotrebiteľ má len zriedkakedy možnosť priamo porovnať jednotlivé ochranné známky, a tak sa musí spoľahnúť na ich nedokonalý obraz, ktorý si uchováva v pamäti (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26). Túto okolnosť posilňuje váha osobitne viditeľných a ľahko pochopiteľných prvkov predmetných ochranných znáмок, akými sú v danom prípade obrazové prvky kolidujúcich ochranných znáмок (pozri v tomto zmysle rozsudok CONFORFLEX, už citovaný, bod 45).

- 107 V druhom rade je potrebné poznamenať, že vnímanie ochranných známkov priemerným spotrebiteľom daného druhu výrobkov alebo služieb je pri celkovom posúdení pravdepodobnosti zámery určujúce (rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25). Na účely tohto celkového posúdenia sa predpokladá, že priemerný spotrebiteľ je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, ale jeho úroveň pozornosti sa môže líšiť v závislosti od kategórie ponúkaných tovarov a služieb (rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 26).
- 108 Keďže olivový olej je v Španielsku tovarom bežnej spotreby, je úroveň pozornosti priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k jeho zovňajšku nízka [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 17. januára 2007, Georgia-Pacific/ÚHVT (Vytlačení motív), T-283/04, neuvverejnený v Zbierke, bod 41].
- 109 Tak ako uviedol i odvolací senát, v napadnutom rozhodnutí treba v treťom rade zohľadniť skutočnosť, že olivový olej sa väčšinou kupuje v supermarketoch alebo predajniach, kde je tovar rôznych značiek vystavený na regáloch. V takýchto predajniach, ako zdôrazňuje žalobca, nevenuje spotrebiteľ jednotlivým po sebe nasledujúcim nákupom, ku ktorým dochádza v rôznych častiach obchodu, veľa času a o tovary, ktoré hľadá, nežiada ústne, ale sám zamieri k regálom, kde sa tieto tovary nachádzajú, čo spôsobuje, že rozdiely kolidujúcich ochranných známkov z fonetického hľadiska nie sú na účely rozlíšenia tovarov relevantné. Za týchto podmienok sa spotrebiteľ ešte viac riadi dojemom ako priamym porovnaním rôznych ochranných známkov 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. V rozpore s tým, čo bolo uvedené v napadnutom rozhodnutí, nadobúda za týchto okolností väčší význam obrazový prvok kolidujúcich ochranných známkov, čo zvyšuje pravdepodobnosť zámery medzi oboma kolidujúcimi ochrannými známkami.

- 110 Je potrebné v tomto zmysle poznamenať, že ak sú kolidujúce ochranné známky preskúmané z diaľky a v rýchlosti, teda tak, ako si spotrebiteľ vyberá v supermarketoch tovary, ktoré hľadá, sú rozdiely medzi kolidujúcimi ochrannými značkami ťažšie rozoznateľné a podobnosti viac zřejmé, pretože priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú značku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily.
- 111 Napokon je potrebné zohľadniť okolnosť, že vzhľadom na podobnosť kolidujúcich ochranných známk a na skutočnosť, že slovný prvok prihlasovanej ochrannej známky má slabú rozlišovaciu spôsobilosť, môže spotrebiteľ považovať prihlasovanú ochrannú značku za vedľajšiu ochrannú značku ochrannej známky Carbonell označujúcu olivový olej, ktorý sa kvalitou líši od olivového oleja označeného touto ochrannou značkou (potri v tomto zmysle rozsudok CONFORFLEX, už citovaný, bod 61). Napokon, ako vyplýva zo spisu, ochranná značka Carbonell, ktorá v Španielsku existuje od roku 1904, je na španielskom území stotožnená s olivovým olejom a obrázok, ktorý používa, automaticky identifikuje túto ochrannú značku.
- 112 So zreteľom na uvedené treba konštatovať, že odvolací senát nesprávne rozhodol, že akákoľvek pravdepodobnosť zámery medzi kolidujúcimi ochrannými značkami je vylúčená (bod 24). Naopak, zo zistení Súdu prvého stupňa vyplýva, že medzi kolidujúcimi ochrannými značkami existuje pravdepodobnosť zámery.
- 113 Z toho vyplýva, že prvý dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 je potrebné prijať.
- 114 Bez toho, aby bolo nutné preskúmať druhý dôvod, treba v súlade s článkom 63 ods. 3 nariadenia č. 40/94 zmeniť napadnuté rozhodnutie v tom zmysle, že odvolanie podané žalobcom odvolaciemu senátu je dôvodné a v dôsledku toho sa musí námietke vyhovieť.

O trovách

- 115 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. Podľa článku 136 ods. 2 tohto rokovacieho poriadku náklady nevyhnutne vynaložené účastníkmi konania v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom sú považované za trovy konania, ktoré sa nahrádzajú. Keďže ÚHVT a vedľajší účastník nemali vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ich na náhradu trov vrátane nákladov nevyhnutne vynaložených žalobcom v súvislosti s konaním pred odvolacím senátom v súlade s návrhmi žalobcu.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 11. mája 2004 (vec R 1109/2000-4) sa mení v tom zmysle, že odvolanie podané žalobcom odvolaciu senátu je dôvodné a v dôsledku toho sa námietke musí vyhovieť.**

2. ÚHVT a vedľajší účastník konania sú povinní nahradiť trovy konania.

Cooke

García-Valdecasas

Ciucă

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 12. septembra 2007.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

J. D. Cooke

Obsah

Právny rámec	II-3358
Okolnosti predchádzajúce sporu	II-3360
Konanie a návrhy účastníkov konania	II-3365
O prípustnosti	II-3368
O prípustnosti návrhu smerujúceho k tomu, aby Súd prvého stupňa vyhlásil neplatnosť požadovanej ochrannej známky alebo prípadne nariadil jej zamietnutie	II-3368
Tvrdenia účastníkov konania	II-3368
Posúdenie Súdom prvého stupňa	II-3368
O rozsahu splnomocnenia zástupcu žalobcu	II-3370
Tvrdenia účastníkov konania	II-3370
Posúdenie Súdom prvého stupňa	II-3370
O uplatniteľnosti zásady právnej sily rozhodnutej veci	II-3371
Tvrdenia účastníkov konania	II-3371
Posúdenie Súdom prvého stupňa	II-3372
O veci samej	II-3374
Úvodné poznámky	II-3374
O prvom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 ..	II-3375
Tvrdenia účastníkov konania	II-3375
Posúdenie Súdom prvého stupňa	II-3381
— O rozlišovacej spôsobilosti obrazových prvkov	II-3382
— O dominantnom charaktere slovných častí	II-3386
— O podobnosti ochranných známk a pravdepodobnosti zámery	II-3387
O trovách	II-3394
II - 3396	