

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA

F. G. JACOBSE

přednesené dne 9. června 2005¹

1. V projednávané věci položil Oberlandesgericht (vyšší oblastní soud), Düsseldorf, Soudnímu dvoru otázku týkající se výkladu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice o ochranných známkách².

2. Uvedené ustanovení opravňuje majitele ochranné známky zakázat všem třetím osobám, aby užívaly v obchodním styku „označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti“.

3. Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda existuje nebezpečí záměny u veřejnosti ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b), pokud slovní kombinace nebo kombinované slovní a obrazové označení (v projednávané věci THOMSON LIFE) obsahuje obchodní firmu

společnosti, za kterou následuje starší ochranná známka (jmenovitě LIFE) sestávající z jediného slova s „běžnou rozlišitelností“, a která má, i když nevytváří nebo neformuje celkový dojem zprostředkovaný kombinovaným označením, v tomto označení nezávislou rozlišovací úlohu. Příčinou otázky předkládajícího soudu je zejména „Prägetheorie“³, právní teorie německého práva ochranných známek, kterou vytvořil Bundesgerichtshof (spolkový soud) a která bude posouzena níže.

Skutkový stav a původní řízení

4. Žalobkyně, Medion AG, je majitelkou německé slovní ochranné známky „LIFE“ zapsané pro elektronické výrobky pro zábavu.

1 – Původní jazyk: angličtina.

2 — První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92; dále jen „směrnice“).

3 — Německé slovo „prägen“ doslova znamená „razit, zhotovovat, označit, vtláčit, vytlačit“ a obrazně „formovat, tvarovat, tvořit, vyznačit“.

5. Žalovaná, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, popsaná předkládajícím soudem jako podnik stojící celosvětově v čele odvětví elektronických výrobků pro zábavu, označuje některé své výrobky v uvedeném odvětví označením „THOMSON LIFE“, v některých případech jen jako slovní označení, v jiných případech jako slovní a zároveň obrazové označení s prvkem „THOMSON“ v různé obrazové velikosti, barvě nebo stylu.

6. Landgericht (oblastní soud), Düsseldorf, zamítl žalobu podanou žalobkyní, ve které žalobkyně požadovala, aby bylo žalované zakázáno užívat označení „THOMSON LIFE“, neboť se domníval, že neexistovalo žádné nebezpečí záměny s ochrannou známkou „LIFE“.

7. Žalobkyně se odvolala k předkládajícímu soudu. Tento soud přerušil řízení a položil Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o výše uvedené předběžné otázce.

8. Předkládající soud vysvětluje judikaturu Bundesgerichtshof, která formuluje Prágetheorie, následujícím způsobem. Výchozím bodem při určování podobnosti ochranné známky, pokud jsou jednotlivé prvky sporných ochranných známek totožné, je celkový dojem zprostředkovaný ochrannými znám-

kami; je potřeba zjistit, zda společný prvek charakterizuje kombinovanou ochrannou známku v takovém rozsahu, že ostatní prvky jsou do značné míry pro celkový dojem druhořadé. Nebezpečí záměny nebude existovat pouze na základě toho, že společný prvek přispívá pouze k celkovému dojmu. Také nezáleží na tom, zda si označení, které je součástí kombinované ochranné známky, ponechalo nezávislou rozlišovací úlohu. Jednotlivé prvky v celkové prezentaci zboží však mohou mít specifickou úlohu, která je nezávislá na rozlišovací funkci ostatních prvků; na prvky se pak nahlíží jednotlivě a porovnávají se. Prvek označení, který zúčastněné kruhy považují za prvek označující nikoli zboží jako takové, ale podnik, z kterého pochází, se obecně nepovažuje za prvek charakterizující označení. Pokud je označení podniku rozeznatelné jako takové, mělo by být z hlediska celkového dojmu druhořadé, protože zúčastněné kruhy rozpoznávají skutečné označení výrobku od jiných prvků označení.

9. V každém konkrétním případě je nicméně třeba zjistit, zda by situace mohla být výjimečně odlišná a zda z hlediska zúčastněných kruhů převažuje označení výrobce. Rozhodujícími faktory jsou zvláštní okolnosti a běžná praxe v relevantním odvětví zboží. Bundesgerichtshof uznal, že v odvětví piva a módy je označení výrobce zvláště důležité,

a proto je v těchto odvětvích celkový dojem, který označení zprostředkovává, vždy charakterizován odkazy na výrobce, a zahrnutí starší ochranné známky do kombinovaného označení obsahujícího označení výrobce proto nedává důvod ke vzniku žádného nebezpečí záměny. Jestliže je v dotyčném odvětví rozhodující běžná praxe, pak označení výrobce v kombinovaném označení charakterizuje celkový dojem, a to i když je jediný prvek víc než jen mírně rozlišitelný, tedy je běžně rozlišitelný. To platí o to víc, když je obchodní firma výrobce neobvykle rozlišitelná.

11. Předkládající soud dodává, že posouzení nebezpečí záměny s ohledem na zvukovou a písemnou podobu, jakož též na význam napadeného označení, nepřináší odlišné výsledky; v každém ohledu má obchodní firma výrobce „THOMSON“ zásadní vliv na celkový dojem zprostředkovaný označením „THOMSON LIFE“.

10. Uplatňuje v projednávaném případě výše uvedené zásady, je předkládající soud toho názoru, že zde neexistuje žádné nebezpečí záměny, protože označení výrobce „THOMSON“ charakterizuje celkový dojem zprostředkovaný napadeným označením „THOMSON LIFE“, a prvek „LIFE“ ho tedy sám o sobě necharakterizuje. Z důkazů předložených účastníky řízení je zřejmé, že běžnou praxí při označování v relevantním odvětví, jmenovitě v odvětví elektronických výrobků pro zábavu, je to, že převažuje obchodní firma výrobce. V uvedeném odvětví je běžné najít označení výrobků společně s obchodní firmou výrobce a nezapamatovatelnou kombinací písmen a číslic.

12. Předkládající soud nicméně poznamenává, že výklad pojmu „nebezpečí záměny“, který podal Bundesgerichtshof, není v Německu nezpochybnovaný v takových situacích, o jakou se jedná v projednávaném případě. Pociťuje se jako nespravedlivé, aby si třetí osoba mohla uzurpovat starší označení, i když je běžně rozlišitelné, přidáním obchodní firmy. Podle opačných názorů v projednávaném případě nebezpečí záměny existuje. V kombinovaném označení „THOMSON LIFE“ zůstává dotčená ochranná známka „LIFE“ autonomní a rozlišitelná. Obě slova stojí vedle sebe nespojená. Mezi slovy „THOMSON“ a „LIFE“ neexistuje žádná pojmová spojitost. V písemné podobě jsou obě slova v různých konfiguracích, jak pokud jde o barvu, tak i o jiné grafické stránky, ve třech ze čtyř používaných napadených podob. Výrobky označené kombinovaným označením mohou být považovány za výrobky „LIFE“ ze stáje „THOMSON“; to však může vyvolat mylný dojem, že výrobky označené žalobcem pouze visáčkou „LIFE“ pocházejí od žalovaného.

13. Předkládající soud dochází k závěru tím, že poznamenává, že ve věci SABEL v. Puma⁴ Soudní dvůr rozhodl, že posouzení nebezpečí záměny, pokud jsou označení podobná, závisí na celkovém dojmu zprostředkovaném označeními. Soudní dvůr nicméně dosud neposoudil situaci, ve které účinek tohoto kritéria může umožnit třetí straně přivlastnit si ochrannou známku někoho jiného tím, že k ní připojí svou obchodní firmu.

14. Písemná vyjádření předložily žalobkyně, žalovaná a Komise, všechny byly při jednání zastoupeny.

16. Podle předkládacího usnesení zamítl Landgericht Düsseldorf v prvním stupni žalobu na porušení zákona z důvodu, že neexistovalo nebezpečí záměny. Měl za to, že prvky tvořící kombinované označení THOMSON LIFE mají stejnou váhu, a byl toho názoru, že společný prvek LIFE nemohl tudíž vytvářet nebo formovat celkový dojem uvedeného označení.

17. Z předkládacího usnesení a vyjádření předložených Soudnímu dvoru se jeví, že uvedené rozhodnutí odráželo „Prägetheorie“ vytvořenou německým Bundesgerichtshof, shrnutou v bodech 8 a 9 výše. Podstatou otázky předkládacího soudu je, zda je uvedená teorie slučitelná se směrnicí.

Posouzení

15. Podstatou otázky předkládacího soudu je, zda existuje nebezpečí záměny u veřejnosti ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice, pokud slovní kombinace nebo kombinované slovní a obrazové označení obsahuje obchodní firmu společnosti, za kterou následuje starší ochranná známka sestávající z jediného slova s „běžnou rozlišitelností“, a která má, i když nevytváří nebo neformuje celkový dojem zprostředkovaný kombinovaným označením, v tomto označení nezávislou rozlišovací úlohu.

18. Úvodem nejsem přesvědčen o tom, že zvláštní teorie, která formálně vyhlašuje soubor pravidel, která se mají automaticky použít v určitých případech, je vždy nebo nevyhnutně užitečným přístupem k vyřešení konkrétního sporu týkajícího se ochranných známek. Podle mého názoru poskytují zásady, které již Soudní dvůr vyslovil v sérii svých rozhodnutí o relevantních ustanoveních směrnice, a sice čl. 4 odst. 1 písm. b) a čl. 5 odst. 1 písm. b)⁵, dostatečný

4 — Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL v. Puma (C-251/95, Recueil, s. I-6191).

5 — Pojmy čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice, které stanoví důvody, na základě kterých je možné zamítnout zápis ochranné známky, nebo když je zapsaná, může být prohlášena za neplatnou, jsou v podstatě totožné s pojmy použitými v čl. 5 odst. 1 písm. b). Výklad Soudního dvora čl. 4 odst. 1 písm. b) se proto musí také použít na čl. 5 odst. 1 písm. b); rozsudek ze dne 22. června 2000, Marca Mode (C-425/98, Recueil, s. I-4861, body 26 až 28).

koncepční rámec pro vyřešení takových sporů. Spoléhání se na teoretickou odpověď podle mého názoru přináší riziko, že se vnitrostátní soudy mohou odklonit od toho, aby samy používaly základní kritéria podobnosti a záměny stanovené právními předpisy Společenství a rozvinuté Soudním dvorem. Kde však teorie pouze poskytuje relevantní pokyny jak používat uvedená základní kritéria v dané oblasti nebo ve zvláštních kategoriích ochranných známek, jsem toho názoru, že může být užitečná za předpokladu, že vnitrostátní soud má vždy na zřeteli to, že v konečném výsledku musí zabezpečit, aby byly zásady vyslovené Soudním dvorem v dané situaci použity.

19. Když jsem tohle vyslovil, zaměřím se na uvedené zásady.

20. Desátý bod odůvodnění v preambuli směrnice stanoví, že posouzení nebezpečí záměny „závisí na mnoha faktorech a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi [...] označením [...] na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označeným zbožím nebo službami[...]“. Soudní dvůr rozhodl, že nebezpečí záměny se proto musí posoudit globálně, vzít v úvahu všechny faktory relevantní k okolnostem případu⁶. Je na

vnitrostátním soudu, aby zjistil existenci nebezpečí záměny⁷.

21. Podobnost dotčených ochranných známek je tedy nevyhnutelnou, ale ne dostačující podmínkou pro zjištění nebezpečí záměny: vnitrostátní soud musí také posoudit množství jiných faktorů, ke kterým dal Soudní dvůr svůj návod.

22. Je tedy zřejmé, že existuje určitá vzájemná závislost mezi faktory relevantními pro globální posouzení nebezpečí záměny, a zejména mezi podobností ochranné známky a označením a podobností výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje. V souladu s uvedeným je možné nižší stupeň podobnosti mezi výrobky a službami vyrovnat vyšším stupněm podobnosti mezi ochrannými známkami a naopak⁸.

23. Mimoto, o co víc je rozlišitelné starší označení, ať už samo o sobě nebo z důvodu pověsti, kterou má u veřejnosti, tím větší je nebezpečí záměny⁹. Je na vnitrostátním soudu, aby určil rozlišovací způsobnost

7 — Rozsudek Marca Mode, již uvedený v poznámce pod čarou 5, bod 39.

8 — Rozsudek ze dne 29. září 1998, Canon Kabushiki Kaisha (C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 17).

9 — Rozsudek ve věci Sabel, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 24.

6 — Rozsudek ve věci SABEL, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 22.

ochranné známky; při tomto určení musí tento soud provést celkové posouzení větší nebo menší způsobilosti ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, jako výrobky nebo služby pocházející od konkrétního podniku, a tedy způsobilosti odlišit uvedené výrobky nebo služby od výrobků nebo služeb jiných podniků¹⁰.

24. Mimoto odkaz na existenci nebezpečí záměny „u veřejnosti“ v čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice ukazuje, že vnímání ochranných známek v mysli průměrného spotřebitele dotčené kategorie výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu při globálním posouzení nebezpečí záměny. Průměrný spotřebitel běžně vnímá ochrannou známku jako celek a nezabývá se zkoumáním jejich různých podrobností¹¹. Průměrný spotřebitel dotčené kategorie výrobků se považuje za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného. Je ale třeba vzít do úvahy skutečnost, že průměrný spotřebitel má pouze zřídka příležitost provést přímé porovnání mezi různými ochrannými známkami, ale musí důvěřovat jejich nedokonalému obrazu, který si uchová v mysli. Taktéž je třeba mít na zřeteli, že je pravděpodobné, že úroveň pozornosti průměrného spotřebitele se mění podle kategorie dotčených výrobků nebo služeb¹².

25. Když odhlédnu od uvedených zásad, je možné říct, že vnitrostátní soud v takové věci, jako je projednávaná věc, musí při svém globálním posouzení nebezpečí záměny mít na zřeteli, že i) jakmile jsou, jak je tomu v projednávaném případě, výrobky, na které se ochranné známky vztahují, totožné, může být důvodem vzniku nebezpečí záměny méně podobnosti, ale ii) čím víc je starší ochranná známka rozlišitelná, o to větší je nebezpečí záměny, takže v případě LIFE, kterou vnitrostátní soud popsal jako „běžně rozlišitelnou“, nebezpečí záměny nemůže být vysoké. Vnitrostátní soud musí vzít do úvahy to, že průměrný spotřebitel bude mít sklon vnímat kombinovanou ochrannou známku spíše jako celek, než by analyzoval její prvky. V projednávaném případě bude mít úroveň pozornosti průměrného spotřebitele k ochranné známce klesající tendenci s ohledem na skutečnost (zjištěnou vnitrostátními soudy), že v odvětví elektronických výrobků pro zábavu, jako i v odvětvích uvedených v bodě 9 výše, bude spotřebitel věnovat zvláštní pozornost označení výrobce. Za uvedených okolností musí vnitrostátní soud určit, zda jsou ve skutečnosti ochranná známka a označení dostatečně podobné na to, aby mohly být důvodem vzniku nebezpečí záměny.

26. Co se týče této otázky, posouzení podobnosti vnitrostátním soudem musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním

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

11 — Rozsudek ve věci SABEL, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 23.

12 — Rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, již uvedený v poznámce pod čarou 10, bod 26.

prvkům¹³. Za účelem posouzení stupně podobnosti mezi dotčenými ochrannými známkami musí vnitrostátní soud určit stupeň vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti mezi nimi a popřípadě zhodnotit význam, který je třeba připsat uvedeným jednotlivým prvkům, bera v úvahu kategorii dotčených výrobků nebo služeb a okolnosti, za kterých jsou prodávány¹⁴.

27. Soudní dvůr ještě neměl příležitost rozhodovat přímo o kritériích pro určení zvláště toho, zda kombinovaná ochranná známka obsahující obchodní firmu společnosti, za kterou následuje starší ochranná známka sestávající z jediného slova, je podobná s uvedenou starší ochrannou známkou ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice. Odůvodněným usnesením nicméně zamítl opravný prostředek proti rozsudku Soudu prvního stupně ve věci *Matratzen Concord v. OHIM*¹⁵, která se týkala uvedené otázky. Věc se týkala čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce *Společensství*¹⁶, jehož relevantní ustanovení jsou v zásadě shodná s ustanoveními čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice.

28. Soud prvního stupně, používaje judikaturu shrnutou v bodech 20, 22 a 24 výše¹⁷, ve svém rozhodnutí poznamenal:

„[...] kombinovanou ochrannou známkou není možné považovat za podobnou jiné ochranné známce, která je totožná nebo podobná jednomu z prvků kombinované ochranné známky, ledaže tento prvek tvoří dominantní prvek celkového dojmu vytvářeného kombinovanou ochrannou známkou. K tomu dochází tehdy, je-li uvedený prvek způsobilý dominovat sám o sobě v obrazu uvedené ochranné známky, který si relevantní veřejnost uchovává v paměti s tím výsledkem, že všechny ostatní prvky ochranné známky jsou zanedbatelné při celkovém dojmu, který ochranná známka vytváří.

Je třeba upřesnit, že uvedený přístup neznamená, že se zohlední jeden prvek kombinované ochranné známky a porovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak, takové porovnání je třeba provést přezkoumáním dotčených ochranných známek, přičemž každá z nich je posuzována jako celek. Nicméně to neznamená, že celkovému dojmu vytvářenému v mysli relevantní veřejnosti kombinovanou ochrannou známkou nemůže, za určitých okolností, dominovat jeden nebo více z jejích prvků.

13 — Rozsudek ve věci *SABEL*, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 23.

14 — Rozsudek *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, již uvedený v poznámce pod čarou 10, bod 27.

15 — Rozsudek ze dne 23. října 2002 (T-6/01, Recueil, s. II-4335). V současné době je před Soudním dvorem projednávána žádost o rozhodnutí o předložení otázky *Audiencial Provincial* (oblastní soud) v *Barceloně* ohledně jiné záležitosti vzniklé v řízení před tímto soudem týkající se stejných ochranných známek (Věc C-421/04, *Matratzen Concord*).

16 — Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce *Společensství* (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

17 — Viz body 24 až 26 rozsudku.

Vzhledem k posouzení dominantního charakteru jednoho nebo více daných prvků kombinované ochranné známky je třeba zejména vzít v úvahu vnitřní vlastnosti každého z uvedených prvků jejich porovnáním s vnějšími vlastnostmi jiných prvků. Mimoto a na doplnění je třeba vzít v úvahu relativní postavení různých prvků v rámci sestavení kombinované ochranné známky¹⁸.

29. Soud prvního stupně dále provedl posouzení jednotlivých prvků kombinovaného označení dotčeného v uvedené věci („Matratzen“, „Markt“ a „Concord“), zvažuje kromě jiného stupeň rozlišovací způsobilosti vlastní každému prvku a to, zda měl každý prvek dominantní nebo okrajové postavení v rámci kombinovaného označení¹⁹. Dospěl k závěru, že tím, že výrobky, na které se ochranná známka vztahuje, byly částečně totožné a částečně velmi podobné, byla kombinovaná ochranná známka dostatečně podobná ochranné známce Matratzen, aby mohla být důvodem vzniku nebezpečí záměny²⁰.

30. Majitel kombinované ochranné známky podal opravný prostředek k Soudnímu dvoru mimo jiné na základě toho, že Soud prvního stupně při výkladu pojmu podobnosti

nesplnil požadavky judikatury Soudního dvora globálně posoudit nebezpečí záměny u veřejnosti, bera v úvahu všechny relevantní faktory pro okolnosti dané věci.

31. Zamítnutím uvedeného opravného prostředku Soudní dvůr, odkazuje na svoji předešlou judikaturu, rozhodl, že Soud prvního stupně se při rozhodování o tom, zda byly ochranné známky podobné, nedopustil nesprávného právního posouzení při svém výkladu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení o ochranné známce Společenství²¹. Soudní dvůr zejména uvedl:

„Soud [prvního stupně] v bodě 34 napadeného rozsudku správně poznamenal, že posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami neznamená posuzovat pouze jeden prvek kombinované ochranné známky a porovnávat jej s jinou ochrannou známkou. Naopak, takové porovnání se musí uskutečnit zkoumáním dotčených ochranných známek, přičemž každá z nich je posuzována jako celek. Taktéž uvedl, že to neznamená, že celkovému dojmu vytvářenému v mysli relevantní veřejnosti kombi-

18 — Body 33 až 35.

19 — Body 38 až 43.

20 — Body 44 až 48.

21 — Usnesení ze dne 28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM (C-3/03 P, dosud nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí).

novanou ochrannou známkou nemůže, za určitých okolností, dominovat jeden nebo více z jejích prvků.

Dále, [...] Soud [prvního stupně], aby rozhodl, zda jsou dvě ochranné známky podobné z hlediska relevantní veřejnosti, věnoval značnou část svého odůvodnění posouzení jejich rozlišovacích a dominantních prvků a nebezpečí záměny u veřejnosti, kterou posuzoval globálně, bera v úvahu všechny faktory relevantní pro okolnosti dané věci.“²²

32. Soudní dvůr proto zamítl opravný prostředek jako zjevně neopodstatněný.

33. Proto se zdá, že si Soudní dvůr osvojil přístup podobný „Prägetheorie“, spočívající v zásadě v porovnání celkového dojmu zprostředkovaného dvěma spornými ochrannými známkami, ze kterých je jeden prvek prvkem té druhé. To je podle mého názoru úplně pochopitelné, jelikož to může být považováno za použití určité kategorie zásad formulovaných v předchozí judikatuře Soudního dvora. Je třeba připomenout, že tato judikatura vyžaduje globální posouzení zalo-

žené na celkovém dojmu vyvolaném ochrannými známkami, které má na paměti zejména jejich rozlišovací a dominantní prvky²³. Tvrzení Soudního dvora ve věci *Matratzen Concord v. OHIM*, že celkovému dojmu z kombinované ochranné známky může za určitých okolností dominovat jeden nebo více z jejích prvků, odráží uvedené tvrzení. Rozsah, ve kterém celkovému dojmu dominuje, je skutkovou otázkou pro vnitrostátní soud.

34. Soud prvního stupně nedávno rozhodl v jiné věci, která může být považována za obdobnou s projednávanou věcí. Ve věci *Reemark v. OHIM*²⁴ šlo o to, že byla německá slovní ochranná známka *WEST* zaměňujícím způsobem podobná přihlašované ochranné známce *WESTLIFE*, která se měla vztahovat na totožné nebo podobné výrobky a služby. Námitkové oddělení *OHIM*²⁵ zamítlo žádost o zápis později uvedené ochranné známky v podstatě z důvodu, že ochranné známky byli zaměňujícím způsobem podobné. Uvedené roz-

23 — Rozsudek ve věci *SABEL*, již uvedený v poznámce pod čarou 4, bod 23.

24 — Rozsudek ze dne 4. května 2005 (T-22/04, dosud nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí).

25 — Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory).

hodnutí zrušil druhý odvolací senát OHIM, který zjistil, že mezi dotčenými označeními existoval nízký stupeň vzhledové a sluchové podobnosti a pouze určitý stupeň pojmové podobnosti, že odlišnosti mezi nimi byly dostatečně významné, aby jim umožnily existovat vedle sebe na trhu, a že tudíž neexistovalo žádné nebezpečí záměny.

mezi těmito dvěma ochrannými známkami existovalo nebezpečí záměny²⁶.

35. V řízení o žalobě proti tomuto druhému rozhodnutí Soud prvního stupně zjistil, že mezi spornými označeními existoval stupeň sluchové a zejména pojmové podobnosti a že jediný vzhledový rozdíl spočíval ve skutečnosti, že jedno z označení obsahovalo dodatečný prvek připojený k prvnímu označení. Soud prvního stupně uvedl, že skutečnost, že byla ochranná známka WESTLIFE tvořena výlučně starší ochrannou známkou WEST, ke které bylo připojeno další slovo „LIFE“, byla znakem podobnosti těchto dvou ochranných známek. Došel k závěru, že existence starší ochranné známky WEST by mohla u relevantní veřejnosti vyvolat asociaci mezi tímto pojmem a výrobky uváděnými na trh jejím majitelem, s tím výsledkem, že nová ochranná známka, kterou tvoří slovo „WEST“ kombinované s jiným slovem, by mohla být vnímána jako varianta starší ochranné známky. Proto by si mohla relevantní veřejnost myslet, že původ výrobků a služeb uváděných na trh pod ochrannou známkou WESTLIFE je totožný s původem výrobků a služeb uváděných na trh pod ochranou známkou WEST, nebo že přinejmenším existuje mezi jednotlivými společnostmi nebo podniky, které je uvádějí na trh, hospodářská spojitost. Proto rozhodl, že

36. Je třeba připomenout, že Soud prvního stupně při rozhodování o žalobě proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM jedná na základě odlišné soudní pravomoci od pravomoci Soudního dvora rozhodujícího o žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podle článku 234 ES. Soud prvního stupně zkoumá použití zavedených právních zásad na určité skutečnosti odvolacím senátem. Na rozdíl od toho Soudní dvůr odpovídá na právní otázku; dotčený vnitrostátní soud potom použije zásady vyslovené Soudním dvorem v jeho odpovědi na jím projednávaný případ. Je na vnitrostátním soudu zjistit skutkový stav věci. Rozdíl mezi soudním kontextem obou soudů podtrhuje skutečnost, že rozhodnutí o předběžné otázce vydané Soudním dvorem musí být ve svém rozsahu zcela obecné, tak aby se mohlo používat v celém Společenství; je tedy žádoucí – nebo dokonce podstatné – vyhnout se rozhodnutím příliš úzce spojeným s danou věcí s velkými podrobnostmi. To je možné především v oblasti ochranných známek, kde je pravděpodobné, že výsledek bude v daném případě z větší části diktovaný konkrétním skutkovým stavem, který zahrnuje jazykový kontext, relevantní trh a spotřebitele a kulturní normy a očekávání.

26 — Body 39, 40, 42 a 43.

37. V projednávané věci nelze podle mého názoru předpokládat, že když byl Soud prvního stupně toho názoru, že ochranné známky WESTLIFE a WEST byly zaměňujícím způsobem podobné v jím posuzovaném skutkovém kontextu, v projednávané věci budou ochranné známky THOMSON LIFE a LIFE nevyhnutelně zaměňujícím způsobem podobné v jiném skutkovém kontextu. Jak bylo naznačeno výše, je na předkládajícím soudu, aby použil zásady vyslovené Soudním dvorem v jeho judikatuře týkající se směrnic o ochranných známkách a aby určil, zda při skutkovém stavu věci jím projednávané jsou uvedené ochranné známky zaměňujícím způsobem podobné.

38. Uvedený soud musí v souladu s tím určit, zda jsou dvě ochranné známky dostatečně podobné na to, aby z toho důvodu vzniklo nebezpečí záměny, bera do úvahy různé faktory označené Soudním dvorem, jmenovitě stupeň podobnosti jednak výrobků nebo služeb a jednak ochranných známek a rozsah, v němž má starší ochranná známka rozlišovací způsobilost.

39. Zejména vzhledem k otázce, zda jsou kombinovaná ochranná známka a označení sestávající z jediného prvku ochranné známky dostatečně podobné na to, aby mohlo vzniknout nebezpečí záměny, musí být posouzení vnitrostátního soudu založeno na celkovém dojmu vyvolaném každou

ochrannou známkou, majíc na zřeteli zejména jejich rozlišovací a dominantní prvky, povahu relevantní veřejnosti, kategorií předmětných výrobků nebo služeb a okolností, za kterých se prodávají. V kontextu projednávané věci posuzované s ohledem na uvedené zásady bych chtěl pouze poznamenat, že slovo „LIFE“ se na první pohled nezdá být zvláště dominantní nebo rozlišující v dotčené kombinované ochranné známce, ale zdůrazňuji, že zjištění této skutečnosti je na vnitrostátním soude.

40. Dále bych se zmínil o obavě vyjádřené předkládajícím soudem v projednávané věci, který považuje za nespravedlivé, že si třetí osoba může uzurpovat starší označení přidáním obchodní firmy společnosti. Zdá se zřejmé, že na takové obavy je třeba hledat odpověď ne v rámci práva ochranných známek, ale v kontextu vnitrostátních předpisů týkajících se nekalé soutěže. Šestý bod odůvodnění v preambuli směrnice uvádí, že „nevylučuje možnost použít na ochranné známky ustanovení jiných předpisů členských států, než jsou předpisy o ochranných známkách, jako jsou například předpisy o nekalé soutěži, občanskoprávní odpovědnosti nebo o ochraně spotřebitele“.

Závěry

41. Jsem tedy toho názoru, že na otázku položenou Oberlandesgericht Düsseldorf by mělo být odpovězeno následovně:

„Při určení toho, zda je slovní kombinace nebo kombinované slovní a obrazové označení obsahující obchodní firmu společnosti, za kterou následuje starší ochranná známka sestávající z jediného slova s „běžnou rozlišitelností“ a která má, i když nevytváří nebo neformuje celkový dojem zprostředkovaný kombinovaným označením, v tomto označení nezávislou rozlišovací úlohu, dostatečně podobné starší ochranné známce na to, aby mohlo vzniknout nebezpečí záměny u veřejnosti ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí vnitrostátní soud založit své posouzení na celkovém dojmu vyvolaném každou ochrannou známkou, máje na zřeteli zejména jejich rozlišovací a dominantní prvky, povahu relevantní veřejnosti, kategorii dotčených výrobků nebo služeb a okolnosti, za kterých se prodávají.“