

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

F. G. JACOBSA,

predstavljeni 9. junija 2005¹

1. V obravnavani zadevi je Oberlandesgericht (višje deželno sodišče) Düsseldorf Sodišču predložilo vprašanje o razlagi člena 5(1)(b) Direktive o blagovnih znamkah.²

neodvisno razlikovalno vlogo, čeprav ne oblikuje ali ustvarja celotnega vtisa, ki ga izraža sestavljeni znak. Vprašanje predložitvenega sodišča je zlasti vzpodbudila v nadaljevanju obravnana „Prägetheorie“³, to je teorija nemškega prava o blagovnih znamkah, ki jo je razvilo Bundesgerichtshof (zvezno sodišče).

2. Določba daje imetniku blagovne znamke pravico, da drugim prepreči, da v gospodarskem prometu uporabijo „katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko“.

Dejansko stanje in postopek v glavni stvari

3. Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali obstaja verjetnost zmede v javnosti v smislu člena 5(1)(b), kadar sestavljena beseda ali besedni/figurativni znak (v obravnavani zadevi THOMSON LIFE) vsebuje firmo, ki ji sledi starejša znamka (namreč LIFE), ki je sestavljena iz ene besede z „normalno razlikovalno močjo“ in ki ima v tem pogledu

4. Tožeča stranka, Medion AG, je lastnik nemške besedne znamke „LIFE“, registrirane za blago zabavne elektronike.

1 — Jezik izvornika: angleščina.

2 — Prva direktiva Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

3 — Nemški glagol „prägen“ dobesedno pomeni „vtisniti, vtiskovati; kovati, skovati“ in v prenesenem pomenu „skovati, ustvariti, oblikovati, zaznamovati, dati pečat (čemu)“.

5. Tožena stranka, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, ki jo predložitveno sodišče opisuje kot vodilno svetovno podjetje na področju zabavne elektronike, je nekaj svojih proizvodov s tega področja označila s „THOMSON LIFE“, ki je bil v nekaterih primerih preprost besedni znak, v drugih pa besedni/figurativni znak s sestavino „THOMSON“ v različnih grafičnih velikostih, barvi ali stilu.

6. Landgericht (okrožno sodišče) Düsseldorf je tožbo, ki jo je vložila tožeča stranka, da bi toženi stranki prepovedala uporabo znaka „THOMSON LIFE“, zavrnilo z obrazložitvijo, da ni verjetnosti zmede z znamko „LIFE“.

7. Tožena stranka se je pritožila pri predložitvenem sodišču. To je postopek prekinilo in na Sodišče v odločanje o predhodnem vprašanju naslovilo zgoraj povzeto vprašanje.

8. Predložitveno sodišče pojasnjuje sodno prakso Bundesgerichtshof, ki zagovarja Prägetheorie, kot sledi. Izhodišče za določitev podobnosti blagovne znamke, kadar so posamezni sestavni deli nasprotnih blagovnih znamk enaki, je celotni vtis, ki ga izražata znamki; ugotoviti je treba, ali skupni sestavni del označuje sestavljeno znamko tako, da so preostali sestavni deli za celotni vtis drugot-

nega pomena. Verjetnost zmede ne bo nastala zgolj zaradi tega, da skupni sestavni del prispeva k celotnemu vtisu. Tudi ni pomembno, ali je znak, vključen v sestavljeno znamko, obdržal neodvisno razlikovalno vlogo. Posamezni elementi imajo lahko v celotni predstavitvi blaga jasno vlogo, ki je neodvisna od razlikovalne funkcije preostalih sestavnih delov; sestavni deli se nato presojajo in primerjajo ločeno. Za sestavni del znaka, ki ga trgovina prepozna kot označevalec podjetja, iz katerega proizvod izhaja, ne pa proizvoda kot takega, običajno ne velja, da označuje znak. Glede celotnega vtisa bi moralo biti praviloma drugotnega pomena, da je oznaka podjetja prepoznavna kot taka, ker zadevni trg dejansko oznako proizvoda razlikuje od drugih sestavnih delov znaka.

9. Vendar je v vsaki zadevi treba ugotoviti, ali bi lahko izjemoma šlo za drugačen položaj in ali s prednostnega vidika zadevnega trga prevladuje oznaka proizvajalca. Odločilni dejavniki so posebne okoliščine in običajna praksa na področju zadevnega proizvoda. Bundesgerichtshof je sprejelo, da je oznaka proizvajalca posebej pomembna na področju piva in mode, zaradi česar na teh področjih navedba proizvajalca vedno označuje celotni vtis, ki ga izraža znak; vključitev starejše

znamke v sestavljeni znak, ki vsebuje oznako proizvajalca, tako ne povzroča verjetnosti zmede. Če je to običajna praksa na zadevnem področju, potem oznaka proizvajalca v sestavljenem znaku označuje celotni vtis, tudi če je drugi sestavni del malo bolj razlikovalen, lahko bi rekli normalno razlikovalen. Toliko bolj, če je proizvajalčevo ime nena-
vado razlikovalno.

10. Če se zgornja načela uporabijo v obravnavanem primeru, po mnenju predložitvenega sodišča ni verjetnosti zmede, ker oznaka proizvajalca „THOMSON“ označuje celotni vtis, ki ga izraža izpodbijana oznaka „THOMSON LIFE“; sestavni del „LIFE“ ga torej ne označuje samega po sebi. Iz dokazov, ki sta jih predložili stranki, izhaja, da je v običajni praksi v zvezi z oznakami na področju zadevnega proizvoda, to je zabavne elektronike, prevladujoče proizvajalčevo ime. Na tem področju je običajno, da najdemo oznako proizvoda skupaj s proizvajalčevim imenom in zvezo črke/številke, ki si je ni mogoče zapomniti.

11. Predložitveno sodišče dodaja, da obravnavana verjetnosti zmede z vidika zvena, pisne oblike in pomena izpodbijane oznake ne da drugačnih rezultatov; v vsakem pogledu proizvajalčevo ime „THOMSON“ bistveno vpliva na celoten vtis, ki ga izraža znak „THOMSON LIFE“.

12. Predložitveno sodišče navaja, da razlaga pojma verjetnosti zmede v dejanskih položajih s strani Bundesgerichtshof, kot je obravnavana, v Nemčiji ni nesporna. Zdi se nepravilno, da si lahko tretja stranka prisvoji starejši znak, čeprav je ta normalno razlikovalen s tem, da se mu doda firma. Na podlagi nasprotnega mnenja v obravnavanem primeru obstaja verjetnost zmede. V sestavljenem znaku „THOMSON LIFE“ ostaja sporna blagovna znamka „LIFE“ avtonomna in razlikovalna. Obe besedi stojita nepovezani druga poleg druge. Ni vsebinske povezave med „THOMSON“ in „LIFE“. Obe besedi sta v treh od štirih izpodbijanih uporabljenih oblik v pisni obliki različni, tako glede barve kot tudi drugih grafičnih vidikov. Blago, označeno s sestavljenim znakom, se lahko šteje za „LIFE“ proizvod iz hiše „THOMSON“; to lahko povzroči nesporazum, da proizvodi, ki jih je tožeča stranka označila samo z „LIFE“, izvirajo od tožene stranke.

13. Predložitveno sodišče končuje z ugotovitvijo, da je Sodišče v sodbi *Sabel*⁴ odločilo, da je presoja verjetnosti zmede, kadar so znaki podobni, odvisna od celotnega vtisa, ki ga izražajo znaki. Sodišče pa še ni obravnavalo položaja, kadar lahko učinek tega merila tretji stranki omogoči, da se polasti blagovne znamke drugega tako, da ji doda svojo firmo.

14. Tožeča stranka, tožena stranka in Komisija so predložile pisna stališča in so bile zastopane tudi na obravnavi.

16. Kot izhaja iz predložitvene odločbe, je Landgericht Düsseldorf na prvi stopnji zavrnilo tožbo zaradi kršitev, ker ni bilo verjetnosti zmede. Menilo je, da sestavna dela sestavljenega znaka THOMSON LIFE nosita enako težo in ugotovilo, da skupni element LIFE zato ne bi mogel oblikovati ali ustvarjati celotnega vtisa tega znaka.

17. Iz predložitvene odločbe in stališč, predloženih Sodišču, je jasno, da se je v sodbi zrcalila Prägetheorie, ki jo je razvilo nemško Bundesgerichtshof in je povzeta v točkah 8 in 9 zgoraj. Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je ta teorija v skladu z Direktivo.

Presoja

15. Predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali obstaja verjetnost zmede v javnosti v smislu člena 5(1)(b) Direktive, kadar sestavljena beseda ali besedni/figurativni znak vsebuje firmo, ki ji sledi starejša znamka, ki je sestavljena iz ene besede z „normalno razlikovalno močjo“ in ki ima v tem pogledu neodvisno razlikovalno vlogo, čeprav ne oblikuje ali ustvarja celotnega vtisa, ki ga izraža sestavljeni znak.

18. Naj najprej pripomnim, da nisem prepričan, da je določena teorija, ki uradno zagovarja vrsto pravil, ki se v določenih primerih samodejno uporabljajo, vedno ali nujno koristen pristop, da se določi izid določenega spora med blagovnimi znamkami. Po mojem zagotavljajo načela, ki jih je Sodišče že določilo v vrsti svojih odločitev o zadevnih določbah Direktive, to je členih 4(1)(b) in 5(1)(b),⁵ zadosten vsebinski okvir za rešitev teh sporov. Zanašanje na teoretični odgovor po mojem prinaša tveganje, da

4 — Sodba z dne 11. novembra 1997 v zadevi *Sabel* proti *Puma* (C-251/95, Recueil, str. I-6191).

5 — Pojmi iz člena 4(1)(b) Direktive, v katerem so navedeni razlogi, iz katerih se lahko zavrne registracija blagovne znamke, ali, če je registrirana, razglasi za neveljavno, so vsebinsko enaki pojmom, uporabljenim v členu 5(1)(b). Skladno s tem mora razlaga Sodišča člena 4(1)(b) veljati tudi za člen 5(1)(b); glej sodbo z dne 22. junija 2000 v zadevi *Marca Mode* (C-425/98, Recueil, str. I-4861, točke od 26 do 28).

nacionalna sodišča ne bodo sama uporabila bistvenih preizkusov podobnosti in zmede, ki ju je določil zakonodajalec Skupnosti in razvilo Sodišče. Menim, da bi bila teorija kljub temu v pomoč, ker preprosto zagotavlja pomembna navodila o uporabi teh bistvenih preizkusov na danem področju ali za posebne vrste znamk pod pogojem, da nacionalno sodišče nikoli ne pozabi, da mora konec koncev zagotoviti, da se v danem položaju uporabijo načela, ki jih je določilo Sodišče.

19. Po vsem povedanem bom zdaj obravnaval ta načela.

20. V deseti uvodni izjavi preambule Direktive je navedeno, da je upoštevanje verjetnosti zmede „odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči [...] znak, [in od] stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami [...]“. Sodišče je odločilo, da se mora verjetnost zmede presojati globalno, z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so pomembni za okoliš-

čine zadeve.⁶ Nacionalno sodišče mora ugotoviti, ali obstaja verjetnosti zmede.⁷

21. Podobnost obravnavanih znamk je torej nujen, a ne zadosten pogoj za ugotovitev verjetnosti zmede: nacionalna sodišča morajo presojati tudi številne druge dejavnike, o katerih je Sodišče dalo navodila.

22. Tako je jasno, da je med dejstvi, pomembnimi za globalno presojo verjetnosti zmede, še posebej med podobnostjo znamke in znakom ter podobnostjo blaga ali storitev, ki jih zajema, nekaj soodvisnosti. V skladu s tem se lahko manjša stopnja podobnosti med blagom ali storitvami nadomesti z večjo stopnjo podobnosti med znamkama in obratno.⁸

23. Bolj ko je starejši znak razlikovalen, bodisi po značilnostih ali zaradi ugleda, ki ga uživa v javnosti, večja je verjetnost zmede.⁹ Nacionalno sodišče mora določiti razlikovalnost znamke; pri tem mora sodišče izdelati celovito presojo večje ali manjše

6 — Sodba *Sabel*, navedena v opombi 4, točka 22.

7 — Sodba *Marca Mode*, navedena v opombi 5, točka 39.

8 — Sodba z dne 29. septembra 1998 v zadevi *Canon Kabushiki Kaisha* (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 17).

9 — Sodba *Sabel*, navedena v opombi 4, točka 24.

zmožnosti znamke, da blago in storitve, za katere je bila registrirana, označi kot izhajajoče iz določenega podjetja in jih tako razlikuje od blaga in storitev drugih podjetij.¹⁰

24. Poleg tega sklicevanje na obstoj verjetnosti zmede „v javnosti“ v členu 5(1)(b) Direktive pokaže, da igra odločilno vlogo pri globalnem upoštevanju verjetnosti zmede to, kako povprečen potrošnik zadevne vrste blaga in storitev dojema znamko. Povprečen potrošnik po navadi znamko dojema kot celoto in se ne loti analize njenih različnih podrobnosti.¹¹ Šteje se, da je povprečen potrošnik zadevne vrste proizvodov razmeroma dobro obveščen, pozoren in previden. Vendar je treba upoštevati dejstvo, da ima povprečen potrošnik le redko priložnost, da lahko neposredno primerja različne znamke, pač pa mora zaupati njihovi nepopolni sliki, ki jo je ohranil v spominu. Upoštevati je tudi treba, da raven pozornosti povprečnega potrošnika verjetno niha glede na zadevno vrsto blaga in storitev.¹²

25. Na podlagi teh načel bi lahko rekli, da mora nacionalno sodišče v primeru, kot je obravnavani, pri globalni presoji verjetnosti zmede upoštevati, da (i) lahko manj podobnosti med znamkami povzroči verjetnost zmede, če je blago, zajeto z znamko, identično, kot tukaj, vendar pa (ii) je verjetnost zmede toliko večja, kolikor bolj je razlikovalna starejša znamka, tako da v primeru LIFE, ki ga nacionalno sodišče opisuje kot „normalno razlikovalnega“, verjetnost zmede morda ne bo visoka. Nacionalno sodišče mora upoštevati, da bo povprečen potrošnik skušal dojeti sestavljeno znamko kot celoto, raje kot analiziral njene elemente. V obravnavani zadevi bo raven pozornosti povprečnega potrošnika nižja, ker so, kot so ugotovila nacionalna sodišča, na področju zabavne elektronike, kot tudi na področjih, navedenih v točki 9 zgoraj, potrošniki posebej pozorni na oznako proizvajalca. Ob teh predpostavkah mora nacionalno sodišče določiti, ali sta znamka in znak dejansko dovolj podobna, da povzročita verjetnost zmede.

26. Glede tega vprašanja mora presoja podobnosti nacionalnega sodišča temeljiti na celotnem vtisu, ki ga dajejo znamke, zlasti ob upoštevanju njihovih razlikovalnih in pre-

10 — Sodba z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 22).

11 — Sodba Sabel, navedena v opombi 4, točka 23.

12 — Sodba Lloyd, navedena v opombi 10, točka 26.

vladujočih sestavnih delov.¹³ Da bi sodišče ocenilo stopnjo podobnosti med zadevnimi znamkami, mora določiti stopnjo vidne, slušne in vsebinske podobnosti med njimi in, kjer je primerno, ovrednotiti pomembnost teh različnih elementov z upoštevanjem zadevne vrste blaga in storitev ter okoliščin, v katerih se tržijo.¹⁴

27. Sodišče še ni imelo priložnosti, da neposredno odloči o merilih, na podlagi katerih bi izrecno določilo, ali je sestavljena znamka, ki vključuje firmo, ki ji sledi starejša znamka, ki je sestavljena iz ene besede, podobna tej starejši znamki v smislu člena 5(1)(b) Direktive. Je pa z obrazloženim sklepom zavrnilo pritožbo zoper sodbo Sodišča prve stopnje v sodbi *Matratzen Concord* proti *UUNT*,¹⁵ ki je obravnavala to vprašanje. Zadeva se je nanašala na člen 8(1)(b) Uredbe o znamki *Skupnosti*,¹⁶ katere zadevne določbe so v bistvu istovetne določbam člena 4(1)(b) Direktive.

28. Sodišče prve stopnje je ob uporabi sodne prakse, kot je povzeta v točkah 20, 22 in 24 zgoraj,¹⁷ v sodbi ugotovilo:

„[...] Sestavljene blagovne znamke ni mogoče obravnavati kot podobne drugi blagovni znamki, ki je istovetna ali podobna enemu od sestavnih delov sestavljene znamke, razen če je ta sestavni del prevladujoči element v okviru celotnega vtisa, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Tak je primer, ko bi ta sestavni del verjetno sam prevladal nad podobo znamke, ki jo je zadevna javnost ohranila v spominu, zaradi česar so vsi preostali sestavni deli znamke zanemarljivi v okviru celotnega vtisa, ki ga ustvarja.

Moralo bi biti jasno, da ta pristop ne vodi do tega, da se upošteva le en sestavni del sestavljene blagovne znamke in se primerja z drugo znamko. Nasprotno, taka primerjava se mora izvesti s preizkusom zadevnih znamk, pri čemer se vsaka upošteva kot celota. Vendar to ne pomeni, da v celotnem vtisu, ki ga sestavljena blagovna znamka ustvari v spominu zadevne javnosti, ne prevlada eden ali več njenih sestavnih delov.

13 — Sodba *Sabel*, navedena v opombi 4, točka 23.

14 — Sodba *Lloyd*, navedena v opombi 10, točka 27.

15 — Sodba z dne 23. oktobra 2002, T-6/01, *Recueil*, str. II-4335. Pred Sodiščem je trenutno v obravnavi predlog *Audience Provincial* (deželno sodišče), *Barcelona*, za sprejetje predhodne odločbe o različnih vprašanjih ki se pojavljajo v postopkih pred tem sodiščem glede enakih znamk (sodba *Matratzen Concord*, C-421/04).

16 — Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki *Skupnosti* (UL 1994, L 11, str. 1)

17 — Glej točke od 24 do 26 sodbe.

V zvezi s presojo prevladujočega značaja enega ali več danih sestavnih delov sestavljene blagovne znamke je treba upoštevati zlasti resnične lastnosti vsakega od sestavnih delov, tako da se primerjajo z lastnostmi drugih sestavnih delov. Poleg tega bi podrejeno lahko upoštevali relativni položaj različnih sestavnih delov v okviru razporeditve sestavljene znamke.¹⁸

29. Sodišče prve stopnje je nato v tej zadevi (MATRATZEN MARKT CONCORD) izvedlo presojo različnih elementov spornega sestavljenega znaka z upoštevanjem, med drugim, stopnje razlikovalnosti, ki jo je imel vsak element, in vprašanja, ali je imel vsak element v sestavljenem znaku prevladajoč ali mejni položaj.¹⁹ Zaključilo je, da je sestavljeni znak dovolj podoben znamki MATRATZEN, da povzroči verjetnost zmede, glede na to, da je bilo blago, ki ga pokrivata znamki, delno istovetno in delno zelo podobno.²⁰

30. Imetnik sestavljene znamke je vložil pritožbo pri Sodišču med drugim zato, ker Sodišče prve stopnje pri razlagi pojma podobnosti ni izpolnilo zahteve sodne prakse

Sodišča, da globalno presodi verjetnost zmede v javnosti z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so pomembni za okoliščine zadeve.

31. Sodišče je v zavrnitvi pritožbe, sklicujoč se na svojo starejšo sodno prakso, odločilo, da Sodišče prve stopnje pri odločitvi o podobnosti znamk ni zmotno uporabilo prava pri razlagi člena 8(1)(b) Uredbe o znamki Skupnosti.²¹ Sodišče je posebej navedlo:

„Sodišče prve stopnje je v točki 34 izpodbijane sodbe pravilno izpostavilo, da presoja podobnosti med dvema znamkama ne pomeni upoštevanja le enega sestavnega dela sestavljene blagovne znamke in njegove primerjave z drugo znamko. Nasprotno, to primerjavo je treba opraviti s preučitvijo zadevnih znamk, od katerih se vsaka šteje za celoto. Navedlo je tudi, da to ne pomeni, da v celotnem vtisu, ki ga sestavljena blagovna

18 — Točke od 33 do 35.

19 — Točke od 38 do 43.

20 — Točke od 44 do 48.

21 — Sklep Sodišča z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT (C-3/03 P).

znamka ustvari v spominu zadevne javnosti, v določenih okoliščinah ne bi prevladal eden ali več njegovih sestavnih delov.

Nadalje, [...] Sodišče prve stopnje je precejšen del svoje obrazložitve namenilo upoštevanju razlikovalnih in prevladujočih elementov blagovnih znamk in verjetnosti zmede v javnosti, verjetnosti, ki se globalno presoja z upoštevanjem vseh dejavnikov, ki so pomembni za okoliščine zadeve, da bi odločilo, ali sta dve blagovni znamki podobni z vidika zadevne javnosti.²²

32. V skladu s tem je Sodišče pritožbo zavrnilo kot očitno neutemeljeno.

33. Tako se zdi, da je Sodišče potrdilo pristop, podoben Prägetheorie, ki je v bistvu sestavljen iz primerjave celotnega vtisa, ki ga izražata dve nasprotni znamki, od katerih je ena sestavni del druge. Menim, da je to popolnoma razumljivo, saj se lahko obravnava kot uporaba za določeno vrsto zadev o načelih, ki so bila oblikovana v starejši sodni praksi Sodišča. Spomnimo naj, da sodna praksa zahteva globalno presojo, ki temelji

na celotnem vtisu, ki ga dajejo znamke, zlasti ob upoštevanju njihovega razlikovalnega in prevladujočega sestavnega dela.²³ Ta predlog se zrcali v trditvi Sodišča v sodbi Matrazen, da lahko v celotnem vtisu sestavljene blagovne znamke v določenih okoliščinah prevlada eden ali več njenih sestavnih delov. V kakšnem obsegu v celotnem vtisu prevlada eden ali več sestavnih delov znamke, je za nacionalno sodišče vprašanje dejanskega stanja.

34. Sodišče prve stopnje je pred kratkim presodilo v drugi zadevi, ki bi jo lahko šteli za podobno obravnavani zadevi. V sodbi Reemark proti UUNT²⁴ je bilo sporno, ali podobnost nemške besedne znamke WEST s predlagano blagovno znamko Skupnosti WESTLIFE, ki naj bi zajemala istovetno ali podobno blago in storitve, povzroča zmedo. Oddelek za ugovore UUNT²⁵ je zahtevo za registracijo zadnje navedene znamke zavrnil v bistvu zato, ker podobnost znamk povzroča zmedo. Drugi odbor za pritožbe UUNT je to

23 — Sodba Sabel, navedena v opombi 4, točka 23.

24 — Sodba Sodišča prve stopnje z dne 4. maja 2005 (T-22/04, ZOdL., str. II-2383).

25 — Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli).

22 — Točki 32 in 33.

odločitev razveljavil, ker je ugotovil, da je med spornima znakoma obstajala nizka stopnja vidne in slušne podobnosti in le določena stopnja vsebinske podobnosti, da so bile razlike med njima dovolj pomembne, da jima je bil omogočen soobstoj na trgu, in da torej ni bilo verjetnosti zmede.

odločilo, da med znamkama obstaja verjetnost zmede.²⁶

35. Sodišče prve stopnje, ki je odločalo na podlagi pritožbe zoper to drugo odločbo, je ugotovilo, da je obstajala stopnja slušne in zlasti vsebinske podobnosti med nasprotnima znakoma in da je bila vidna razlika le ta, da je eden od znakov vseboval nadaljnji element, dodan prvemu. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je bilo dejstvo, da je znamka WESTLIFE sestavljena izključno iz starejše znamke WEST, ki ji je bila dodana nova beseda „LIFE“, pokazatelj, da sta znamki podobni. Zaključilo je, da bi si lahko zaradi obstoja starejše znamke WEST zadevna javnost ustvarila povezavo med tem izrazom in proizvodi, ki jih trži njegov lastnik, kar bi imelo za posledico, da bi se nova znamka, ki vsebuje „WEST“ v kombinaciji z drugo besedo, dojemala kot različica starejše znamke. Tako bi lahko zadevna javnost mislila, da je izvor blaga in storitev, ki se tržijo pod znamko WESTLIFE, enak izvoru blaga in storitev, ki se tržijo pod znamko WEST, ali vsaj, da med različnimi družbami ali podjetji, ki jih tržijo, obstaja gospodarska povezava. V skladu s tem je

36. Treba je spomniti, da Sodišče prve stopnje ukrepa na podlagi drugačne sodne pristojnosti, kadar odloča o pritožbi odbora za pritožbe UUNT, kot pa Sodišče, kadar odloča o predlogu za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES. Sodišče prve stopnje presoja, ali je odbor za pritožbe za določeno dejansko stanje uporabil uveljavljena pravna načela. Sodišče nasprotno odgovarja na pravno vprašanje; zadevno nacionalno sodišče bo nato načela, ki jih je v svojem odgovoru določilo Sodišče, uporabilo v zadevi, ki jo obravnava. Dejansko stanje mora ugotoviti nacionalno sodišče. Nasprotje med sodnima pristojnostima obeh sodišč osvetljuje dejstvo, da mora biti predhodno odločanje Sodišča v svojem obsegu v celoti splošno, da se lahko uporabi povsod v Skupnosti; zato je zaželeno – ali celo bistveno –, da se izogne sodbam za posamezen primer z vedno več podrobnostmi. To morda še bolj velja na področju blagovnih znamk, kjer lahko izid v določeni zadevi v veliki meri narekujejo posebne dejanske okoliščine in zlasti jezikovni kontekst, zadevni trg in upoštevni potrošniki ter kulturne norme in pričakovanja.

26 — Točke 39, 40, 42 in 43.

37. Menim, da v obravnavani zadevi ne moremo domnevati, da bo podobnost znamk THOMSON LIFE in LIFE v obravnavani zadevi zato, ker je Sodišče prve stopnje zavzelo stališče, da podobnost znamk WEST-LIFE in WEST povzroča zmedo v dejanskih okoliščinah, s katerimi je razpolagalo, nujno povzročila zmedo v drugih dejanskih okoliščinah. Kot je bilo omenjeno zgoraj, mora predložitveno sodišče uporabiti načela, ki jih Sodišče določi v svoji sodni praksi o Direktivi o blagovnih znamkah, in odločiti, ali na podlagi dejanskega stanja, s katerim razpolaga, podobnost znamk povzroča zmedo.

38. V skladu s tem mora to sodišče določiti, ali sta znamki dovolj podobni, da povzročata verjetnost zmede, z upoštevanjem različnih dejavnikov, ki jih je ugotovilo Sodišče, to je stopnjo podobnosti blaga in storitev na eni strani in znamk na drugi ter obsega, v katerem je starejša znamka razlikovalna.

39. Zlasti v zvezi z vprašanjem, ali sta sestavljena znamka in znak, ki je sestavljen iz enega njenega elementa, dovolj podobna, da povzročata verjetnost zmede, mora presoja nacionalnega sodišča temeljiti na celotnem vtisu, ki ga daje vsaka znamka, posebej

ob upoštevanju njunega razlikovalnega in prevladujočega sestavnega dela, značilnosti zadevne javnosti, vrste zadevnega blaga ali storitev in okoliščin, v katerih se tržijo. Glede obravnavanega primera, ki se presoja ob upoštevanju teh načel, bi zgolj navedel, da se beseda „LIFE“ na prvi pogled ne zdi posebej prevladujoča ali razlikovalna v sporni sestavljeni znamki, vendar pa poudarjam, da mora to ugotoviti nacionalno sodišče.

40. Nazadnje bi omenil skrb, ki jo je v tej zadevi izrazilo predložitveno sodišče, da se šteje za nepravilno, da si lahko tretja stranka prisvoji starejši znak tako, da mu doda firmo. Zdi se očitno, da se je treba na to skrb pravilno odzvati v okviru nacionalne zakonodaje o nelojalni konkurenci in ne v okviru prava o blagovnih znamkah. Šesta uvodna izjava preambule Direktive določa, da „ne izključuje uporabe drugih predpisov držav članic, ki niso predpisi o blagovnih znamkah, na primer predpisov v zvezi z nelojalno konkurenco, civilnopravno odgovornostjo ali varstvom potrošnikov“.

Predlog

41. Glede na navedeno menim, da bi bilo treba na vprašanje, ki ga je predložilo Oberlandesgericht, Düsseldorf, odgovoriti:

Pri določanju, ali je sestavljena beseda ali sestavljeni besedni/figurativni znak, ki vsebuje firmo, ki ji sledi starejša znamka, sestavljena iz ene besede z „normalno razlikovalno močjo“, ki ima – čeprav ne oblikuje ali ustvarja celotnega vtisa, ki ga izraža sestavljeni znak – v zadevni besedi oziroma znaku neodvisno razlikovalno vlogo, dovolj podoben starejši znamki, da povzroča verjetnost zmede v javnosti v smislu člena 5(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, mora nacionalno sodišče presojo utemeljiti na celotnem vtisu, ki ga daje vsaka znamka, zlasti upoštevajoč njun razlikovalni in prevladujoči sestavni del, značilnosti zadevne javnosti, zadevno vrsto blaga ali storitev in okoliščine, v katerih se ti tržijo.