

MEDION

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora)
zo 6. októbra 2005 *

Vo veci C-120/04,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES,
podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemecko) zo 17. februára 2004
a doručený Súdnemu dvoru 5. marca 2004, ktorý súvisí s konaním:

Medion AG

proti

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

SÚDNY DVOR (druhá komora),

v zložení: predseda druhej komory C. W. A. Timmermans, sudcovia C. Gulmann
(spravodajca), R. Schintgen, G. Arestis a J. Klučka,

* Jazyk konania: nemčina.

generálny advokát: F. G. Jacobs,
tajomník: K. Sztranc, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 14. apríla 2005,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- Medion AG, v zastúpení: P.-M. Weisse, Rechtsanwalt, a T. Becker, Patentanwalt,
- Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, v zastúpení: W. Kellenter, Rechtsanwalt,
- Komisia Európskych spoločností, v zastúpení: T. Jürgensen a N. B. Rasmussen, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 9. júna 2005,

vyhlásil tento

Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 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, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92, ďalej len „smernica“).

- 2 Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Medion AG (ďalej len „Medion“) a spoločnosťou Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (ďalej len „Thomson“) vo veci používania zapísanej ochrannnej známky LIFE, ktorej majiteľom je Medion, spoločnosťou Thomson v zloženom označení „THOMSON LIFE“.

Právny rámec

- 3 Desiate odôvodnenie smernice týkajúce sa ochrany poskytnutej ochrannej známke uvádza:

„... ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, je v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna;... táto ochrana sa použije aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb;... je nevyhnutné poskytnúť výklad pojmu podobnosti v súvislosti s možnosťou zámeny;... pravdepodobnosť zámeny, ktorej upresnenie závisí od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi užívaným označením a zapísanou známkou, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami, vytvára špecifickú podmienku pre takúto ochranu...”

- 4 Článok 5 ods. 1 písm. b) smernice znie:

„Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

...

b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámieny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.“

5 Toto ustanovenie bolo prebraté do nemeckého práva § 14 ods. 2 bodom 2 zákona o ochrane ochranných známk a iných rozlišovacích označení (Markengesetz) z 25. októbra 1994 (BGBl. I, 1994, s. 3082).

Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

6 Spoločnosť Medion je v Nemecku majiteľkou ochrannej známky LIFE pre prístroje spotrebnej elektroniky zapísanej 29. augusta 1998. V oblasti výroby a predaja týchto výrobkov dosahuje ročný obrat niekoľko miliárd eur.

7 Thomson patrí jednej z hlavných svetových skupín v odvetví spotrebnej elektroniky. Niektoré zo svojich výrobkov uvádza na trh pod názvom „THOMSON LIFE“.

8 V júli 2002 Medion podala na Landgericht Düsseldorf žalobu o porušenie práv z ochrannej známky. Svojou žalobou sa domáhala, aby tento súd zakázal Thomson používanie označenia „THOMSON LIFE“ v názvoch niektorých prístrojov spotrebnej elektroniky.

- 9 Landgericht Düsseldorf túto žalobu zamietol, pretože zastával názor, že neexistuje pravdepodobnosť zámeny s ochrannou známkou LIFE.
- 10 Medion podala odvolanie na Oberlandesgericht Düsseldorf. Tento súd žiadala, aby zakázal Thomson používať označenie „THOMSON LIFE“ pre televízory, rádio-prijímače s kazetovým prehrávačom, prehrávače kompaktných diskov a hi-fi sústavy.
- 11 Vnútroštátny súd uvádza, že rozhodnutie sporu závisí od toho, či existuje pravdepodobnosť zámeny ochrannej známky LIFE a zloženého označenia „THOMSON LIFE“ v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice.
- 12 Tvrdí, že podľa súčasnej judikatúry Bundesgerichtshof-u vychádzajúcej z teórie nazvanej „Prägetheorie“ (teória vyvolaného dojmu) sa treba pri posudzovaní podobnosti sporného označenia opierať o celkový dojem vyvolaný každým z oboch označení a skúmať, či zhodná časť charakterizuje zložené označenie do tej miery, že ostatné prvky pri vytváraní celkového dojmu ustupujú vo veľkej miere do úzadia. Pravdepodobnosť zámeny možno pripustiť, ak zhodný prvok len prispieva k vyvolaniu celkového dojmu označenia. Nie je dôležité, či si prebratá ochranná známka zachovala v zloženom označení samostatné rozlišovacie postavenie („kennzeichnende Stellung“).
- 13 Podľa Oberlandesgericht v spore, ktorý rozhoduje, je v odvetví s predmetnými výrobkami zvykom pri označovaní uviesť na prvom mieste meno výrobcu. Presnejšie vo veci samej meno výrobcu „THOMSON“ podstatným spôsobom prispieva k celkovému dojmu označenia „THOMSON LIFE“. Bežná rozlišovacia spôsobilosť prvku „LIFE“ nie je dostatočná, aby vylúčila, že meno výrobcu „THOMSON“ prispieva k vytvoreniu celkového dojmu označenia.

- 14 Vnútroštátny súd však uvádza, že súčasná judikatúra je predmetom diskusie. Časť doktríny podporuje odlišnú tézu. Tá je napokon v súlade so starou judikatúrou toho istého Bundesgerichtshof-u, podľa ktorej je opodstatnené pripustiť pravdepodobnosť zámieny, pokiaľ má zhodná časť v spornom označení samostatné rozlišovacie postavenie, nestráca sa v ňom a neustupuje do úzadia v takej miere, že by nebola schopná pripomínať zapísanú ochrannú známku.
- 15 Oberlandesgericht tvrdí, že ak by sa táto téza použila v konaní vo veci samej, bolo by treba pripustiť pravdepodobnosť zámieny, keďže ochranná známka LIFE si zachováva samostatné rozlišovacie postavenie v označení „THOMSON LIFE“.
- 16 Vnútroštátny súd si napokon kladie otázku, ako je možné v rámci uplatňovania kritéria vychádzajúceho z celkového dojmu vyvolaného označeniami zabrániť tomu, aby si tretia osoba neprivlastnila zapísanú ochrannú známku pridaním svojho obchodného mena.
- 17 V tomto kontexte Oberlandesgericht Düsseldorf rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru túto prejudiciálnu otázku:

„Má sa článok 5 ods. 1 písm. b) [smernice] vykladať v tom zmysle, že v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú predmetné označenia, existuje zo strany verejnosti pravdepodobnosť zámieny, aj keď je skoršia slovná ochranná známka s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou prebratá do novšieho zloženého slovného označenia tretej osoby alebo do jej slovného/obrazového označenia charakterizovaného slovnými prvkami takým spôsobom, že pred skoršou ochrannou známkou je uvedené obchodné meno tretej osoby, pričom si však skoršia ochranná známka bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, zachováva samostatné rozlišovacie postavenie?“

O prejudiciálnej otázke

- 18 Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 5 ods. 1 písm. b) smernice vykladať v tom zmysle, že v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb môže zo strany verejnosti existovať pravdepodobnosť zámeny, ak sporné označenie je tvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanej ochrannnej známky s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá si bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, zachováva v ňom samostatné rozlišovacie postavenie.

Pripomienky predložené Súdnemu dvoru

- 19 Medion a Komisia Európskych spoločenstiev navrhujú odpovedať kladne na položenú otázku.
- 20 Medion neuznáva „Prägetheorie“. Táto teória umožňuje privlastniť si zapísanú ochrannú známku jednoduchým pripojením mena výrobcu. Takéto použitie ochrannej známky by zasahovalo do funkcie označenia pôvodu tovaru.
- 21 Komisia tvrdí, že za okolností, aké sú v konaní vo veci samej, sú obidva výrazy použité v zloženom označení rovnocenné. Výraz „LIFE“ nemá úplne podružné postavenie. Keďže označenie „THOMSON“ takto nevyvoláva celkový dojem, zložené označenie a zapísaná ochranná známka sú podobné v zmysle článku 5 ods. 1 písm. b) smernice. Pravdepodobnosť zámeny teda možno pripustiť, keďže oba podniky ponúkajú totožné výrobky.

- 22 Thomson navrhuje odpovedať záporne na položenú otázku. Uplatňuje výklad smernice v súlade s „Prägetheorie“. Sporné označenie vo veci samej si nemožno zameniť s ochrannou známkou spoločnosti Medion, keďže obsahuje prvok „THOMSON“, meno výrobcu, ktorý má rovnakú dôležitosť ako druhý prvok, ktorý ho tvorí. Výraz „LIFE“ slúži len na označenie niektorých tovarov zo sortimentu uvedeného na trh. V každom prípade je vylúčené, že by prvok „LIFE“ prevládal v celkovom dojme, ktorý je vyvolaný označením „THOMSON LIFE“.

Odpoveď Súdného dvora

- 23 Základnou funkciou ochrannej známky je zabezpečiť spotrebiteľovi alebo konečnému používateľovi identitu pôvodu tovaru alebo služby označenej ochrannou známkou, ktorá mu umožňuje rozlíšiť bez možnosti zámeny tento tovar alebo službu od tovarov alebo služieb, ktoré sú iného pôvodu (pozri najmä rozsudky z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 28, a z 29. apríla 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Zb. s. I-5791, bod 20).
- 24 Desiate odôvodnenie smernice zdôrazňuje, že ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke má za cieľ garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu a že v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb, pravdepodobnosť zámeny vytvára špecifickú podmienku na takúto ochranu.
- 25 Článok 5 ods. 1 písm. b) smernice sa tak má použiť len vtedy, ak existuje z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti tak ochranných známok, ako aj označených výrobkov alebo služieb pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti.

- 26 Pravdepodobnosťou zámeny v zmysle tohto ustanovenia je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od toho istého podniku, alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené (pozri najmä rozsudok z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 17).
- 27 Existencia pravdepodobnosti zámeny zo strany verejnosti sa musí posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci [pozri rozsudky z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 18, a z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 40, ako aj pokiaľ ide o článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannnej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), v podstate rovnakého znenia ako článok 5 ods. 1 písm. b) smernice, uznesenie z 28. apríla 2004, Matratzen Concord/ÚHVT, C-3/03 P, Zb. s. I-3657, bod 28].
- 28 Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny vo vzťahu k vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti dotknutých ochranných znáмок sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov. Vnímanie ochranných znáмок priemerným spotrebiteľom dotknutých tovarov alebo služieb hrá rozhodujúcu úlohu pri celkovom posudzovaní uvedenej pravdepodobnosti. V tomto ohľade priemerný spotrebiteľ obvykle vníma ochrannú známku ako celok a nezaobera sa jej jednotlivými detailmi (pozri najmä rozsudky SABEL, už citovaný, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný, bod 25, ako aj uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT, už citované bod 29).
- 29 V rámci skúmania existencie pravdepodobnosti zámeny posudzovanie podobnosti dvoch ochranných znáмок nespočíva len na zväžení jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a v jej porovnaní s inou ochrannou známkou. Naopak, treba uskutočniť porovnanie, v rámci ktorého dotknuté ochranné známky sa budú posudzovať každá ako celok, čo nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka vyvoláva v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže dominovať jedna alebo viac jej zložiek (pozri uznesenie Matratzen Concord/ÚHVT, už citované, bod 32).

- 30 Napriek tomu okrem bežných prípadov, keď priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok, a bez ohľadu na okolnosť, že v celkovom dojme môže dominovať jedna alebo viac zložiek kombinovanej ochrannej známky, nie je vôbec vylúčené, že v osobitnom prípade si skoršia ochranná známka používaná tretou osobou v zloženom označení obsahujúcom obchodné meno tejto tretej osoby zachová samostatné rozlišovacie postavenie bez toho, aby v ňom pritom tvorila dominantný prvok.
- 31 Za takéhoto predpokladu celkový dojem zloženého označenia môže viesť verejnosť k presvedčeniu, že dotknuté tovary alebo služby pochádzajú prinajmenšom od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené, a v takom prípade sa musí existencia pravdepodobnosti zámeny pripustiť.
- 32 Určenie existencie pravdepodobnosti zámeny nemôže byť podriadené podmienke, aby v celkovom dojme vyvolanom zloženým označením dominovala časť tohto označenia tvorená skoršou ochrannou známkou.
- 33 Ak by sa vyžadovala takáto podmienka, majiteľ skoršej ochrannej známky by bol zbavený výlučného práva, ktoré mu priznáva článok 5 ods. 1 smernice, dokonca aj vtedy, keď by si táto ochranná známka zachovávala v zloženom označení samostatné rozlišovacie postavenie, ale toto postavenie by nebolo dominantné.
- 34 Tak by tomu bolo napríklad vtedy, keby majiteľ veľmi známej ochrannej známky používal zložené označenie vytvorené slovným spojením tejto veľmi známej ochrannej známky a novej ochrannej známky, ktorá sama osebe nie je známa. Podobne by o taký prípad išlo, keď by zložené označenie bolo tvorené takouto skoršou ochrannou známkou a veľmi známym obchodným menom. V celkovom dojme by tak totiž dominovala zväčša veľmi známa ochranná známka alebo veľmi známe obchodné meno obsiahnuté v zloženom označení.

- 35 Takto na rozdiel od zámeru normotvorcu Spoločenstva vyjadreného v desiatom odôvodnení smernice, by ochrana funkcie označenia pôvodu skoršej ochrannej známky nebola zabezpečená, hoci by si táto ochranná známka zachovala samostatné rozlišovacie postavenie v zloženom označení.
- 36 Musí sa teda pripustiť, že na účely určenia pravdepodobnosti zámeny stačí, aby z dôvodu samostatného rozlišovacieho postavenia, ktoré si skoršia ochranná známka zachováva, verejnosť pripisovala takisto majiteľovi tejto ochrannej známky pôvod tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zložené označenie.
- 37 Vzhľadom na to treba na položenú otázku odpovedať tak, že článok 5 ods. 1 písm. b) smernice sa má vykladať v tom zmysle, že pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti môže v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb existovať, ak je sporné označenie vytvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanou ochrannou známkou s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, si v ňom zachováva samostatné rozlišovacie postavenie.

O trovách

- 38 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (druhá komora) rozhodol takto:

Článok 5 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti môže v prípade zhodnosti tovarov alebo služieb existovať, ak je sporné označenie vytvorené slovným spojením jednak obchodného mena tretej osoby a jednak zapísanou ochrannou známkou s bežnou rozlišovacou spôsobilosťou, ktorá bez toho, aby sama osebe vyvolávala celkový dojem zloženého označenia, si v ňom zachováva samostatné rozlišovacie postavenie.

Podpisy