

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)  
zo 4. mája 2005 \*

Vo veci T-22/04,

**Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH**, so sídlom v Hamburgu  
(Nemecko), v zastúpení: P. Koch Moreno, advokát,

žalobca,

proti

**Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)**,  
v zastúpení: S. Laitinen, splnomocnená zástupkyňa,

žalovanému,

\* Jazyk konania: angličtina.

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT:

**Bluenet Ltd**, so sídlom v Limericku (Írsko),

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT zo 17. novembra 2003 (vec R 238/2002-2), týkajúceho sa námietkového konania začatého na návrh majiteľa ochrannej známky West proti prihláške ochrannej známky Westlife,

SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (druhá komora),

v zložení: predseda komory J. Pirrung, sudcovia N. J. Forwood a S. Papasavvas,

tajomník: B. Pastor, zástupkyňa tajomníka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. januára 2004,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 18. mája 2004,

po pojednávaní z 18. januára 2005,

vyhlásil tento

## Rozsudok

### Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Dňa 12. mája 1999 podal BMG Music na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na základe nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1, Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
- 2 Ochrannou známkou, o ktorej zápis sa žiadalo, bolo slovné označenie Westlife.
- 3 Tovary, pre ktoré sa zápis ochrannej známky žiadal, patria do nasledujúcich tried v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení tovarov a služieb pre zápis ochranných známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení:
  - trieda 9: „Nosiče pre zaznamenávanie zvuku, nosiče pre zaznamenávanie obrazov a nosiče pre zaznamenávanie údajov, ak boli dopredu zaznamenané, a nosiče pre zaznamenávanie zvukov; nosiče pre zaznamenávanie obrazov a nosiče pre zaznamenávanie údajov, vrátane tých, ktoré sú určené na interaktívne použitie“,

- trieda 16: „Tlačiarenské výrobky, bulletiny, knihy, brožúry, plagáty, oblačky, nálepky na autá; noty a partitúry“,
  
- trieda 25: „Odevy, vrátane tričiek, viest, klobúkov a baseballových čiapok“,
  
- trieda 41: „Zábavné služby poskytované hudobným telesom, vrátane televíznych vysielaní, rádiových vysielaní a elektronických nahrávok; informačné služby týkajúce sa hudby, koncertov, umelcov a zábavných služieb, tak prostredníctvom internetu, ako aj inými komunikačnými sieťami; organizovanie koncertov a ostatných podujatí“.

4 Táto prihláška bola uverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 22/2000 z 20. marca 2000.

5 Dňa 20. júna 2000 podal žalobca námietku proti zápisu ochrannej známky pre všetky tovary a služby uvedené v prihláške, ktorú odôvodnil existenciou svojej skoršej nemeckej slovnej ochrannej známky č. 39 743 603, West, a svojej skoršej medzinárodnej slovnej ochrannej známky č. 700 312, West. Pokiaľ ide o nemeckú ochrannú známku, námietka sa týkala nasledujúcich tovarov a služieb:

- „fotografické, kinematografické a optické prístroje a nástroje; prístroje na zaznamenávanie, prenos alebo prehrávanie a reprodukciu zvuku alebo obrazov,

magnetické nosiče údajov, disky so zvukovými nahrávkami, predajné automaty, zariadenia na spracovanie údajov a počítače“ patriace do triedy 9,

- „papier, lepenka a výrobky vyrobené z týchto materiálov, tlačoviny; kníhviazačský materiál; fotografie; potreby na písanie; lepidlá na kancelárske účely a použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske pomôcky (s výnimkou nábytku); učebný materiál (s výnimkou prístrojov); obalové materiály z plastu (zahrnuté v tejto triede), hracie karty, tlačové písmená; tlačiarske matrice“ patriace do triedy 16,
  
- „oblečenie vrátane športových odevov, obuvi, pokrývok hlavy, šálov, kravát, pančúch, trakov“ patriace do triedy 25,
  
- „vzdelávanie a zábava, najmä organizovanie a uskutočňovanie festivalov, slávností a hudobných predstavení“ patriace do triedy 41.

6 Dňa 1. februára 2001 sa druhý účastník konania pred odvolacím senátom, Bluenet Ltd, stal nástupcom BMG Music v rámci konania o zápise ochrannej známky.

7 Rozhodnutím z 25. januára 2002 námietkové oddelenie ÚHVT na strane jednej zamietlo zohľadnenie skoršej medzinárodnej ochrannej známky z dôvodu, že namietateľ neposkytol súvisiace dôkazy, a na strane druhej zamietlo prihlášku

ochrannej známky pre tovary a služby patriace do tried 9, 16, 25 a 41 z dôvodu, že tak sporné označenia, ako aj predmetné tovary alebo služby boli zhodné alebo podobné.

- 8 Dňa 15. marca 2002 podal druhý účastník konania pred odvolacím senátom odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia.
- 9 Druhý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutím zo 17. novembra 2003 (vec R 238/2002-2, ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) rozhodnutie námietkového oddelenia a námietku zamietol.
- 10 Odvolací senát uviedol, že dotknuté tovary a služby boli čiastočne zhodné a čiastočne podobné (bod 16 napadnutého rozhodnutia). Naopak usúdil, že sporné označenia sú málo podobné po vizuálnej a fonetickej stránke a že vykazujú len určitú podobnosť z koncepčného hľadiska (body 19, 20 a 21 napadnutého rozhodnutia). V rámci svojho celkového posúdenia oboch ochranných známk vyvodil záver, že rozdiely medzi prihlasovanou a skoršou nemeckou ochrannou známkou sú dostatočne výrazné na to, aby tieto ochranné známky mohli súčasne existovať na trhu. Preto uviedol, že medzi nimi neexistuje pravdepodobnosť zámény v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená (bod 22 napadnutého rozhodnutia).

### Konanie a návrhy účastníkov konania

- 11 Druhý účastník konania pred odvolacím senátom nepodal na Súd prvého stupňa vyjadrenie v stanovenej lehote. Potom, čo listom z 24. júna 2004 uviedol, že má v úmysle zúčastniť sa pojednávania, následne, 12. januára 2005, Súdu prvého stupňa

oznámil, že už tento úmysel nemá. Treba poznamenať, že tento účastník konania sa nezúčastnil konania pred Súdom prvého stupňa v zmysle článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku tohto súdu, najmä v tom zmysle, že ani nepredložil svoj návrh, ani sa nevyjadril, či podporuje jedného alebo druhého účastníka konania. Preto treba skonštatovať, že nemá postavenie vedľajšieho účastníka konania pred Súdom prvého stupňa.

12 Žalobca navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie z dôvodu, že nie je v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94,
- rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámery medzi prihlasovanou ochrannou známkou Westlife a nemeckou ochrannou známkou West,
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

13 ÚHVT formálne navrhuje, pričom výslovne poukazuje na to, že zmysel ním uvádzaného návrhu je pre neho povinný, aby Súd prvého stupňa:

- žalobu zamietol,
- zaviazal žalobcu na náhradu trov konania.

## Právny stav

### *Tvrdenia účastníkov konania*

- 14 Žalobca sa dovoľáva jediného žalobného dôvodu založeného na pravdepodobnosti zámény medzi spornými ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Podľa neho odvolací senát pochybil, keď sa domnieval, že v tomto prípade neexistuje pravdepodobnosť zámény medzi prihlasovanou ochrannou známkou Westlife a ochrannou známkou West zapísanou v Nemecku.
- 15 ÚHVT v podstate tvrdí to isté čo žalobca. Formálne však vo svojom vyjadrení navrhuje zamietnutie žaloby z dôvodu, že to po ňom požaduje judikatúra Súdu prvého stupňa. V tejto súvislosti sa odvoláva na rozsudky z 12. decembra 2002, Vedral/ÚHVT — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Zb. s. II-5275, bod 16 a nasl.) a z 15. januára 2003, Mystery Drinks/ÚHVT — Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T-99/01, Zb. s. II-43, bod 14 a nasl.).

### *Posúdenie Súdom prvého stupňa*

#### O kvalifikácii návrhu ÚHVT

- 16 Predovšetkým treba zdôrazniť, že v konaní týkajúcom sa žaloby proti rozhodnutiu odvolacieho senátu ÚHVT vydanému v rámci námietkového konania ÚHVT nemá



právomoc zmeniť, na základe stanoviska prijatého pred Súdom prvého stupňa, podmienky sporu tak, ako vyplývajú z nárokov a príslušných tvrdení prihlasovateľa zápisu ochrannej známky a namietateľa (rozsudok Súdneho dvora z 12. októbra 2004, Vedral/ÚHVT, C-106/03 P, Zb. s. I-9573, body 26 až 38, potvrdzujúci po odvolaní rozsudok HUBERT, už citovaný v bode 15 vyššie).

- 17 Z tejto judikatúry však nevyplýva, že ÚHVT je povinný navrhnúť zamietnutie žaloby podanej proti rozhodnutiu niektorého zo svojich odvolacích senátov, na rozdiel od tvrdenia, ktoré ÚHVT uviedol vo svojom vyjadrení. V skutočnosti, ako Súd prvého stupňa rozhodol vo svojom rozsudku z 30. júna 2004, GE Betz/ÚHVT — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Zb. s. II-1845), pokiaľ ÚHVT nedisponuje aktívnou legitimáciou na podanie žaloby proti rozhodnutiu odvolacieho senátu, nemožno od neho opačne požadovať, aby systematicky bránil každé napadnuté rozhodnutie odvolacieho senátu, alebo aby automaticky odmietal každé odvolanie smerujúce proti takémuto rozhodnutiu (bod 34 rozsudku).
- 18 ÚHVT preto môže bez zmeny podmienok sporu navrhnúť, aby sa vyhovel návrhom jedného alebo druhého účastníka konania podľa svojho výberu a môže uviesť tvrdenia na podporu návrhov tohto účastníka konania. Nemôže však uvádzať návrhy a dôvody na zrušenie nezávisle od tých, ktoré účastníci konania neuviedli (pozri v tomto zmysle rozsudok HUBERT, už citovaný v bode 15 vyššie, bod 34).
- 19 V tomto prípade ÚHVT jasne vyslovil svoju ochotu podporiť návrhy a dôvody uvádzané žalobcom, pritom tak urobil aj vo svojom vyjadrení, aj na pojednávaní. Výslovne uviedol, že formálne navrhuje zamietnutie žaloby jedine z dôvodu, že sa

domnieva, že je povinný tak urobiť vo svetle judikatúry Súdu prvého stupňa. Keďže, z dôvodov uvedených v predchádzajúcich bodoch, táto úvaha nezodpovedá právnemu stavu, treba návrhy ÚHVT requalifikovať a usúdiť, že ich formuloval v zmysle, aby bolo návrhom žalobcu vyhovené. Ak sa táto requalifikácia vykoná, nebude existovať rozpor medzi návrhmi a tvrdeniami predloženými vo vyjadreniach.

### O veci samej

20 Je na mieste predovšetkým pripomenúť, že podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky zápis ochrannej známky zamietne, „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 zámény zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámény zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou“.

21 Podľa ustálenej judikatúry sa musí pravdepodobnosť zámény, pokiaľ ide o obchodný pôvod tovarov alebo služieb, posúdiť celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a dotknuté tovary alebo služby, pričom sa musia zohľadniť všetky znaky charakterizujúce daný prípad, najmä vzájomná súvislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 29 až 33 a tam citovanú judikatúru].

- 22 Pokiaľ ide o definíciu príslušnej skupiny verejnosti, v tomto prípade sa žalobca aj ÚHVT zhodli na tom, že ju tvoria prinajmenšom priemerní nemeckí spotrebitelia. Zo znenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát tiež použil túto definíciu.
- 23 Treba ďalej zdôrazniť, že vyjadrenie odvolacieho senátu, podľa ktorého tovary, na ktoré sa vzťahujú dotknuté ochranné známky, sú čiastočne zhodné a čiastočne podobné, nebolo účastníkmi konania pred Súdom prvého stupňa spochybnené.
- 24 Žalobca aj ÚHVT však spochybňujú tvrdenie obsiahnuté v napadnutom rozhodnutí, že neexistuje podobnosť dvoch dotknutých označení dostatočná pre to, aby vyvolala pravdepodobnosť zámény. Podľa nich sú sporné označenia dostatočne podobné, aby s ohľadom na zhodnosť alebo podobnosť uvedených tovarov a služieb spôsobili pravdepodobnosť zámény na strane príslušnej skupiny verejnosti.
- 25 Berúc ohľad na predchádzajúce úvahy treba posúdiť, či sú prihlasovaná ochranná známka Westlife a skoršia ochranná známka West dostatočne podobné na to, aby u priemerného nemeckého spotrebiteľa vyvolali pravdepodobnosť zámény, pokiaľ ide o pôvod dotknutých tovarov a služieb, keďže je zrejmé, že tieto sú zhodné alebo podobné.
- 26 Z tohto hľadiska z judikatúry vyplýva, že celkové posúdenie pravdepodobnosti zámény ochranných znáмок, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť dotknutých označení, musí byť založené na celkovom dojme, ktorým toto označenie tovaru pôsobí, berúc do úvahy najmä ich rozlišovacie a podstatné prvky (pozri analogicky rozsudky Súdneho dvora z 11. novembra 1997, SABEL, C-251/95, Zb. s. I-6191, bod 23, a z 22. júna 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Zb. s. I-3819, bod 25).

- 27 V tomto prípade označenie Westlife pozostáva z dvoch spojených slov, a to slova „west“ znamenajúceho západ a slova „life“ znamenajúceho život. Slovo „west“ je tiež jedným z dvoch samostatných pojmov tvoriacich prihlasovanú ochrannú známku Westlife a zároveň jediný pojem tvoriaci skoršiu ochrannú známku West.
- 28 Pokiaľ ide o koncepcné podobnosti, treba uviesť, že obidve ochranné známky pripomínajú pojem západ tak, že obe obsahujú prvok „west“. Z hľadiska druhého prvku tvoriaceho prihlasovanú ochrannú známku odvolací senát oprávnene uviedol, že pojem „life“ môže príslušná skupina verejnosti rozpoznať ako anglický ekvivalent nemeckého slova „Leben“ (t. j. život po nemecky), a teda ako pojem identifikovateľného významu, a nie ako fantazijné pomenovanie.
- 29 Tak môže byť tento prvok pochopený príslušnou skupinou verejnosti v spojení s druhým pojmom ochrannej známky „west“, ako odkaz na životný štýl.
- 30 Pripojenie tejto konotácie vzťahujúcej sa na životný štýl nepostačuje na podstatné rozlíšenie oboch ochranných známok z koncepcného hľadiska. V rozsahu, v ktorom budú obidve ochranné známky vnímané, pre West ako pripomínajúce západné tovary alebo služby, alebo pre Westlife ako týkajúce sa západného štýlu života, majú obidve ochranné známky podobné konotácie, čo vytvára určitú podobnosť po koncepcnej stránke.
- 31 Z hľadiska fonetickej podobnosti sa odvolací senát oprel o skutočnosť uvedenú v bode 28 vyššie, že pojem „life“ je anglickým slovom rozpoznateľným ako takým priemerným nemeckým spotrebiteľom. Tak uvádza, že ak je druhý prvok

prihlasovanej ochrannej známky rozpoznaný ako anglické slovo, „nedá sa vylúčiť ako nepravdepodobné“, že celá ochranná známka, vrátane pojmu „west“ existujúceho jednak v angličtine, jednak v nemčine, bude priemerným nemeckým spotrebiteľom vyslovovaná po anglicky. Avšak ochranná známka West bude vyslovovaná po nemecky, t. j. ako by to bolo slovo „vest“ podľa anglických alebo francúzskych pravidiel výslovnosti.

32 Treba teda poznamenať, že formulácia „nedá sa vylúčiť ako nepravdepodobné“ je len málo presvedčivá v tom zmysle, že *a contrario* predpokladá, že existuje rovnako nezanedbateľná možnosť, že priemerný nemecký spotrebiteľ vysloví prvok „west“ prihlasovanej ochrannej známky Westlife po nemecky, pričom v tomto prípade bude medzi oboma ochrannými známkami existovať reálna fonetická podobnosť.

33 Hoci je pravdepodobné, že určitá časť spotrebiteľov patriaca do príslušnej skupiny verejnosti bude vyslovovať prvok „west“ prihlasovanej ochrannej známky Westlife po anglicky, nevyplýva z toho skutočnosť, že ostatní spotrebiteľia ho budú vyslovovať po nemecky. Za týchto okolností existuje určitý stupeň fonetickej podobnosti medzi oboma ochrannými známkami, bez ohľadu na prítomnosť prvku „life“ v prihlasovanej ochrannej známke Westlife.

34 Z vizuálneho hľadiska existuje nepopierateľne určitá podobnosť oboch dotknutých ochranných známk, pretože skoršia ochranná známka West je prvou zložkou tvoriacou prihlasovanú ochrannú známku Westlife. Navyše tým, že ide o dve slovné ochranné známky, sú obidve ochranné známky písané neštylizovaným spôsobom na účel posúdenia ich vizuálnej podobnosti. Tak môže priemerný spotrebiteľ, ktorý sa musí obvykle spoliehať na nedokonalý obraz ochranných známk, ktorý si uchováva v pamäti (pozri obdobne rozsudok Lloyd Schuhfabrik Meyer, už citovaný v bode 26 vyššie, bod 26), vizuálne zameniť dotknuté ochranné známky.

- 35 Treba teda vyvodiť záver, že sporné označenia sú vizuálne podobné bez toho, aby bolo možné zväziť, či medzi nimi existuje veľmi vysoký stupeň vizuálnej podobnosti.
- 36 Na základe celkového posúdenia oboch dotknutých označení treba uviesť, že ani prvok „west“, ani „life“ sa v tomto prípade jasne nejavia ako dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky. Z tohto hľadiska by bolo neprírodné usúdiť, že pojem „west“ je dominantným z toho dôvodu, že je prvým z prvkov prihlasovanej ochrannej známky, ale nie je ani žiaden dôvod na to, aby sa za dominantný považoval prvok „life“. Hoci je pravdou, že pojem „west“ je jednak nemeckým, jednak anglickým slovom, pričom slovo „life“ je výlučne slovom anglickým, a teda pre príslušnú skupinu verejnosti slovom cudzieho pôvodu, pojem „west“ nepopisuje ani dotknuté tovary a služby, ani ich vlastnosti.
- 37 Je vhodné tiež pripomenúť, že Súd prvého stupňa už rozhodol, že po prvom posúdení v prípade, v ktorom jeden z len dvoch pojmov tvoriacich slovnú ochrannú známku je po vizuálnej a fonetickej stránke zhodný s jediným pojmom tvoriacim skoršiu slovnú ochrannú známku a kde tieto pojmy, posudzované spoločne alebo zvlášť, nemajú po koncepcnej stránke pre príslušnú skupinu verejnosti žiaden význam, sa majú dotknuté ochranné známky posudzované každá v jej celosti bežne považovať za podobné [rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. novembra 2003, Oriental Kitchen/ÚHVT — Mou Dybfrost (KIAP MOU), T-286/02, Zb. s. II-4953, bod 39].
- 38 V tomto prípade je len jeden z dvoch pojmov tvoriacich prihlasovanú ochrannú známku po vizuálnej stránke skutočne zhodný s jediným pojmom tvoriacim skoršiu slovnú ochrannú známku. Po fonetickej stránke však existuje určitá podobnosť bez toho, aby bola výslovnosť pojmu „west“ zhodná prinajmenšom pre príslušnú skupinu verejnosti. V tomto prípade obidva pojmy tvoriace ochrannú známku Westlife majú pre príslušnú skupinu verejnosti význam, ale nepopisujú dotknuté tovary alebo služby, ani ich vlastnosti, a tak vo vzťahu k nim neobsahujú žiadnu osobitnú konotáciu.

- 39 Ak sa v tomto prípade priamo neuplatní prístup uvedený v bode 37 vyššie, je v každom prípade vhodné zdôrazniť, že jediný vizuálny rozdiel medzi dvomi dotknutými slovnými ochrannými známkami spočíva v skutočnosti, že jedna z nich obsahuje dodatočný prvok pripojený k prvému prvku. Navyiac, ako už bolo uvedené vyššie, obe ochranné známky sú do určitej miery podobné po fonetickej stránke a osobitne z koncepčného hľadiska.
- 40 Preto treba v tomto prípade usúdiť, že okolnosť, na základe ktorej je ochranná známka Westlife tvorená výlučne skoršou ochrannou známkou West, ku ktorej je pripojené ďalšie slovo „life“, je znakom podobnosti týchto dvoch ochranných známk.
- 41 Treba však zamietnuť tvrdenie žalobcu, podľa ktorého by mohlo byť označenie Westlife vnímané príslušnou skupinou verejnosti ako odvodenina od jeho ochrannej známky West, pokiaľ sa toto tvrdenie zakladá na skutočnosti, že žalobca je údajne majiteľom nielen ochrannej známky West, ale tiež ďalších ochranných známk zložených zo slova „west“, ku ktorému je pripojený dodatočný prvok. V skutočnosti, žalobca založil svoje námietky pred námietkovým oddelením len na existencii dvoch skorších ochranných známk WEST, jednej nemeckej a druhej medzinárodnej [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. marca 2003, Alcon/ÚHVT — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Zb. s. II-411, body 61 a 62, potvrdený v odvolacom konaní uznesením Súdneho dvora z 5. októbra 2004, Alcon/ÚHVT, C-192/03 P, Zb. s. I-8993].
- 42 Na druhej strane treba konštatovať, že existencia skoršej ochrannej známky West môže v príslušnej skupine verejnosti vyvolať asociáciu medzi týmto pojmom a tovarmi uvádzanými na trh jej majiteľom, takže pri každej novej ochrannej známke, ktorú tvorí tento pojem kombinovaný s iným pojmom, vzniká pravdepodobnosť, že táto bude vnímaná ako variant skoršej ochrannej známky. Treba preto uviesť, že príslušná skupina verejnosti by si mohla myslieť, že pôvod tovarov

a služieb uvádzaných na trh pod ochrannou známkou Westlife je rovnaký ako pôvod výrobkov alebo služieb uvádzaných na trh pod ochrannou známkou West, alebo že prinajmenšom existuje ekonomické prepojenie medzi príslušnými spoločnosťami alebo podnikmi, ktoré ich uvádzajú na trh [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Alejandro/ÚHVT — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Zb. s. II-2251, bod 57].

- 43 Vo svetle predchádzajúcich úvah a berúc do úvahy skutočnosť, že je v tomto prípade nesporné, že dotknuté tovary a služby sú zhodné alebo podobné, treba konštatovať, že existuje pravdepodobnosť zámenny medzi dvomi ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 44 Následne treba zrušiť napadnuté rozhodnutie. Pokiaľ ide o druhý žalobný návrh žalobcu, stačí poznamenať, že sa v skutočnosti prekrýva s návrhom na zrušenie založené na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

## O trovách

- 45 Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže ÚHVT nemal úspech vo svojich dôvodoch v tom rozsahu, že sa zrušuje rozhodnutie jeho odvolacieho senátu, je opodstatnené zaviazat' ÚHVT na náhradu trov konania v súlade s návrhmi žalobcu, napriek prekvalifikovaniu návrhov ÚHVT uvedenému v bode 19 vyššie.



Z týchto dôvodov

**SÚD PRVÉHO STUPŇA (druhá komora)**

rozhodol a vyhlásil:

- 1. Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 17. novembra 2003 (vec R 238/2002-2) sa zrušuje.**
- 2. ÚHVT znáša svoje trovy konania, ako aj trovy konania žalobcu.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 4. mája 2005.

Tajomník

Predseda komory

H. Jung

J. Pirrung