

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (druhého senátu)

6. října 2005 *

Ve věci C-120/04,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Oberlandesgericht Düsseldorf (Německo) ze dne 17. února 2004, došlým Soudnímu dvoru dne 5. března 2004, v řízení

Medion AG

proti

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

SOUDNÍ DVŮR (druhý senát),

ve složení C. W. A. Timmermans, předseda senátu, C. Gulmann (zpravodaj),
R. Schintgen, G. Arestis a J. Klučka, soudci,

* Jednací jazyk: němčina.

generální advokát: F. G. Jacobs,
vedoucí soudní kanceláře: K. Sztranc, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 14. dubna 2005,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Medion AG P.-M. Weissem, Rechtsanwalt, a T. Beckerem, Patentanwalt,
- za Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH W. Kellenterem, Rechtsanwalt,
- za Komisi Evropských společenství T. Jürgensenem a N. B. Rasmussenem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 9. června 2005,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, dále jen „směrnice“).

- 2 Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Medion AG (dále jen „Medion“) a Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (dále jen „Thomson“) ve věci používání zapsané ochranné známky LIFE, jejímž majitelem je Medion, společností Thomson ve složeném označení „THOMSON LIFE“.

Právní rámec

- 3 Desátý bod odůvodnění směrnice týkající se ochrany poskytnuté ochranné známce uvádí:

„[...] ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, je v případě totožnosti známky a označení a zboží nebo služeb absolutní; [...] ochrana se vztahuje rovněž na případy podobnosti mezi známkou a označením a mezi zbožím nebo službami; [...] je nezbytné vykládat pojem podobnosti v souvislosti s nebezpečím záměny; [...] nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na mnoha faktorech a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označeným zbožím nebo službami, představuje zvláštní podmínku ochrany [...]“

- 4 Článek 5 odst. 1 směrnice zní následovně:

„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

[...]

b) 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, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou“.

5 Toto ustanovení bylo přeneseno do německého práva čl. 14 odst. 2 bodem 2 zákona o ochraně ochranných známek a ostatních rozlišovacích označení (Markengesetz) ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082).

Spor v hlavním řízení a předběžná otázka

6 Medion je v Německu majitelkou ochranné známky LIFE, zapsané dne 29. srpna 1998 pro zábavní elektronické přístroje. Dosahuje ročního obratu několika miliard eur v oblasti výroby a uvádění těchto výrobků na trh.

7 Thomson patří k jedné z hlavních světových skupin v oboru zábavní elektroniky. Některé ze svých výrobků uvádí na trh pod označením „THOMSON LIFE“.

8 V červenci 2002 podala Medion k Landgericht Düsseldorf žalobu pro porušení práva z ochranných známek. Žádala ho o to, aby společnosti Thomson zakázal používat označení „THOMSON LIFE“ pro pojmenování některých zábavních elektronických přístrojů.

- 9 Landgericht Düsseldorf tuto žalobu zamítl, jelikož zastával názor, že neexistuje nebezpečí záměny s ochrannou známkou LIFE.
- 10 Medion podala odvolání k Oberlandesgericht Düsseldorf. Žádala ho, aby společnosti Thomson zakázal používat označení „THOMSON LIFE“ pro televizory, radiopřijímače s kazetovým přehrávačem, přehrávače CD disků a HI-FI věže.
- 11 Předkládající soud uvádí, že řešení sporu závisí na tom, zda existuje nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou LIFE a složeným označením „THOMSON LIFE“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice.
- 12 Uplatňuje, že dle současné judikatury Bundesgerichtshof, vycházející z teorie nazývané „Prägetheorie“ (teorie vytvořeného dojmu), je pro posouzení podobnosti sporného označení třeba se opírat o celkový dojem vyvolaný každým z obou označení a zkoumat, zda totožná část charakterizuje složené označení do té míry, že ostatní prvky ustupují při vytváření celkového dojmu do pozadí. Nebezpečí záměny by nemohlo být shledáno, pokud totožný prvek pouze přispívá k vytvoření celkového dojmu označení. Není důležité, zda si převzatá ochranná známka zachovala ve složeném označení nezávislou rozlišovací roli („kennzeichnende Stellung“).
- 13 Podle Oberlandesgericht spočívá v odvětví výrobků dotčených ve sporu, který mu byl předložen, běžná praxe při označování ve zdůraznění jména výrobce. Konkrétněji, ve věci v původním řízení jméno výrobce „THOMSON“ podstatným způsobem přispívá k celkovému dojmu označení „THOMSON LIFE“. Běžná rozlišovací schopnost připisovaná prvku „LIFE“ není dostatečná k tomu, aby vyloučila, že jméno výrobce „THOMSON“ přispívá k vytvoření celkového dojmu označení.

- 14 Předkládající soud nicméně uvádí, že současná judikatura Bundesgerichtshof je zpochybňována. Část doktríny podporuje odlišnou tezi. Ta je mimoto v souladu s dřívější judikaturou stejného Bundesgerichtshof, podle které je namístě připustit nebezpečí záměny, jakmile má shodná část ve sporném označení nezávislou rozlišovací roli, neztrácí se v něm a neustupuje do pozadí do té míry, že bude nezpůsobilá připomínat zapsanou ochrannou známku.
- 15 Oberlandesgericht uplatňuje, že pokud by byla tato teze použita ve věci v původním řízení, bylo by třeba připustit nebezpečí záměny, jelikož ochranná známka LIFE si v označení „THOMSON LIFE“ zachovává nezávislou rozlišovací roli.
- 16 Předkládající soud si nakonec klade otázku, jak je při použití kritéria vycházejícího z celkového dojmu vyvolaného označeními možné zabránit tomu, aby si třetí osoba přivlastnila zapsanou ochrannou známku přidáním názvu své společnosti.
- 17 V tomto kontextu se Oberlandesgericht Düsseldorf rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:

„Musí být čl. 5 odst. 1 písm. b) [směrnice] vykládán tak, že u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb, kterých se týkají dotčená označení, existuje nebezpečí záměny, i když je starší slovní ochranná známka, mající běžnou rozlišovací schopnost, převzata do novějšího složeného slovního označení třetí osoby nebo do jejího slovního/obrazového označení charakterizovaného slovními prvky takovým způsobem, že před starší ochrannou známkou je uveden název společnosti třetí osoby, a že si starší ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem

složeného označení, v něm nicméně zachovává nezávislou rozlišovací roli?“

K předběžné otázce

- 18 Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda má být čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice vykládán tak, že u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb může existovat nebezpečí záměny, jestliže je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli.

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

- 19 Medion a Komise Evropských společenství navrhuji odpovědět na položenou otázku kladně.
- 20 Medion zpochybňuje „Prägetheorie“. Ta by umožňovala přivlastnit si zapsanou ochrannou známku pouhým připojením jména výrobce. Takové použití ochranné známky by zasahovalo do funkce označení původu výrobků.
- 21 Komise uplatňuje, že za okolností jako ve věci v původním řízení jsou oba výrazy použité ve složeném označení rovnocenné. Výraz „LIFE“ nemá zcela podřadnou úlohu. Vzhledem k tomu, že označení „THOMSON“ tak netvoří výhradně celkový dojem, složené označení a zapsaná ochranná známka jsou podobné ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice. Nebezpečí záměny tak může být připuštěno tím spíše, že obě společnosti nabízejí totožné výrobky.

- 22 Thomson navrhuje na položenou otázku odpovědět záporně. Hájí výklad směrnice v souladu s „Prägetheorie“. Sporné označení v původním řízení nelze zaměnit s ochrannou známkou společnosti Medion vzhledem k tomu, že obsahuje prvek „THOMSON“, jméno výrobce, které má stejnou důležitost jako druhý prvek, který ho tvoří. Výraz „LIFE“ slouží pouze k označení některých výrobků ze sortimentu uvedeného na trh. Je každopádně vyloučeno, že by prvek „LIFE“ dominoval celkovému dojmu způsobenému označením „THOMSON LIFE“.

Odpověď Soudního dvora

- 23 Základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají jiný původ (viz zejména rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 28, a ze dne 29. dubna 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Recueil, s. I-5791, bod 20).
- 24 Desátý bod odůvodnění směrnice zdůrazňuje, že ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce má za cíl zajistit ochranné známce funkci označení původu a že v případě podobnosti mezi známkou a označením a mezi zbožím nebo službami představuje nebezpečí záměny zvláštní podmínku ochrany.
- 25 Článek 5 odst. 1 písm. b) směrnice je tak předurčen k použití, pouze existuje-li z důvodu totožnosti nebo podobnosti jak ochranných známek, tak označených výrobků nebo služeb u veřejnosti nebezpečí záměny.

- 26 Ve smyslu tohoto ustanovení představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (viz především rozsudek ze dne 22. června 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17).
- 27 Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu [viz rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, *SABEL*, C-251/95, Recueil, s. I-6191, bod 22; výše uvedený rozsudek *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 18, a ze dne 22. října 2000, *Marca Mode*, C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 40, stejně jako ohledně čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v podstatě stejného znění jako čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice, usnesení ze dne 28. dubna 2004, *Matratzen Concord v. OHIM*, C-3/03 P, Recueil, s. I-3657, bod 28].
- 28 Globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotyčných ochranných známek, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími jednotlivými detaily (viz především výše uvedené rozsudky *SABEL*, bod 23, a *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, bod 25, stejně jako výše uvedené usnesení *Matratzen Concord v. OHIM*, bod 29).
- 29 V rámci přezkumu existence nebezpečí záměny nedochází při posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami k tomu, že se zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je namístě provést srovnání, při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek (viz výše uvedené usnesení *Matratzen Concord v. OHIM*, bod 32).

- 30 Nicméně mimo běžné případy, kdy průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek, a bez ohledu na okolnost, že v celkovém dojmu může převládat jedna či více součástí kombinované ochranné známky, není v žádném případě vyloučeno, že ve zvláštním případě si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení obsahujícím název společnosti této třetí osoby zachová v tomto složeném označení nezávislou rozlišovací roli, aniž by v něm přitom tvořila dominantní prvek.
- 31 Za takového předpokladu může celkový dojem ze složeného označení vést veřejnost k přesvědčení, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků, a v takovém případě musí být existence nebezpečí záměny shledána.
- 32 Konstatování existence nebezpečí záměny nemůže podléhat podmínce, aby v celkovém dojmu vyvolaném složeným označením převládala část tohoto označení tvořená starší ochrannou známkou.
- 33 Pokud by byla vyžadována takováto podmínka, majitel starší ochranné známky by byl zbaven výlučného práva, které mu poskytuje čl. 5 odst. 1 směrnice, i když by si tato ochranná známka zachovávala ve složeném označení nezávislou rozlišovací roli, ale tato role by nebyla dominantní.
- 34 O takový případ by se například jednalo, kdyby majitel věhlasné ochranné známky používal složené označení stavějící vedle sebe tuto ochrannou známku a starší ochrannou známku, která sama věhlasná není. O takový případ by se rovněž jednalo, kdyby složené označení bylo tvořeno takovou starší ochrannou známkou a věhlasným obchodním jménem. V celkovém dojmu by tak totiž většinou převládala věhlasná ochranná známka nebo věhlasné obchodní jméno obsažené ve složeném označení.

- 35 Na rozdíl od úmyslu zákonodárce Společenství vyjádřeného v desátém bodu odůvodnění směrnice by tak ochrana původní funkce starší ochranné známky nebyla zajištěna, přestože by si tato ochranná známka zachovávala ve složeném označení nezávislou rozlišovací roli.
- 36 Musí být tedy připuštěno, že pro účely konstatování nebezpečí záměny stačí, aby z důvodu nezávislé rozlišovací role, kterou si starší ochranná známka udržuje, veřejnost přisuzovala rovněž majiteli této ochranné známky původ výrobků nebo služeb, kterých se týká složené označení.
- 37 Proto je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že nebezpečí záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli.

K nákladům řízení

- 38 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:

Článek 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 být vykládán v tom smyslu, že nebezpečí záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli.

Podpisy.