

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

27. listopadu 2008*

Ve věci C-252/07,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) ze dne 15. května 2007, došlým Soudnímu dvoru dne 29. května 2007, v řízení

Intel Corporation Inc.

proti

CPM United Kingdom Ltd,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, M. Ilešič (zpravodaj), A. Tizzano, A. Borg Barthet a E. Levits, soudci,

* Jednací jazyk: angličtina.

generální advokátka: E. Sharpston,
vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 16. dubna 2008,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za Intel Corporation Inc. J. Mellorem, QC, zmocněným CMS Cameron McKenna LLP,
- za CPM United Kingdom Ltd M. Engelmanen, barrister, a M. Bilewyczem, registered trade mark attorney,
- za vládu Spojeného království V. Jackson, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s S. Malyniczem, barrister,
- za italskou vládu I. M. Bragugliou, jako zmocněncem, ve spolupráci s G. Aiellem, avvocato dello Stato,
- za Komisi Evropských společenství W. Wilsem, jako zmocněncem,

po vyslechnutí stanoviska generální advokátky na jednání konaném dne 26. června 2008,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 4 odst. 4 písm. a) 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“).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci žaloby, kterou se Intel Corporation Inc. (dále jen „Intel Corporation“) domáhá zrušení zápisu ochranné známky INTEL MARK, jejímž majitelem je CPM United Kingdom Ltd.

Právní rámec

Právo Společenství

- 3 Článek 4 směrnice, nazvaný „Další důvody zamítnutí či neplatnosti, týkající se střetu se staršími právy“, stanoví:

„1. Ochranná známka nebude zapsána do rejstříku, a je-li zapsána, bude prohlášena za neplatnou:

- a) pokud je totožná se starší ochrannou známkou a zboží nebo služby, pro které byla podána přihláška ochranné známky nebo byla ochranná známka zapsána, jsou totožné se zbožím nebo službami, pro které je starší známka chráněna;

- b) pokud z důvodu totožnosti či podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb, na něž se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

2. Pro účely odstavce 1 se „staršími ochrannými známkami“ rozumí:

- a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, s přihlédnutím k právu přednosti, uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, jež patří do následujících kategorií:

[...]

- ii) ochranné známky zapsané v členském státě [...]

[...]

[...]

4. Členský stát může dále stanovit, že ochranná známka nebude zapsána, a je-li zapsána, může být prohlášena za neplatnou, pokud:

- a) ochranná známka je totožná nebo podobná starší národní ochranné známce ve smyslu ustanovení odst. 2 a pokud má být nebo byla zapsána pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jestliže starší ochranná známka získala v daném členském státě dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu;

[...]"

4 Článek 5 směrnice, nazvaný „Práva z ochranné známky“, v odstavci 2 stanoví:

„Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.“

5 Soudní dvůr vyložil v bodech 29 a 30 rozsudku ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01, Recueil, s. I-12537), posledně uvedené ustanovení následovně:

„29 Zásahy uvedené v čl. 5 odst. 2 směrnice, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi ochrannou známkou a označením souvislost, tedy vytvoří si mezi nimi spojení, i když je nezaměňuje (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 14. září 1999, *General Motors*, C-375/97, Recueil, s. I-5421, bod 23).

30 Existence takového spojení musí být, stejně jako nebezpečí záměny v rámci čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice, posuzováno celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu (viz, ohledně nebezpečí záměny, rozsudky [ze dne 11. listopadu 1997,] *SABEL*, [C-251/95, Recueil, s. I-6191,] bod 22, a [ze dne 22. června 2000,] *Marca Mode*, [C-425/98, Recueil, s. I-4861,] bod 40).“

Vnitrostátní právo

6 Směrnice byla provedena ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irsku zákonem z roku 1994 o ochranných známkách (Trade Marks Act 1994, dále jen „zákon o ochranných známkách“).

7 Podle čl. 5 odst. 3 písm. a) zákona o ochranných známkách „nebude ochranná známka, která [...] je totožná nebo podobná se starší ochrannou známkou [...] zapsána, pokud nebo v rozsahu, ve kterém starší ochranná známka získala ve Spojeném království (nebo v případě ochranné známky Společenství [nebo mezinárodní ochranné známky (ES)] v Evropském společenství) dobré jméno a užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu“.

- 8 Článek 47 odst. 2 písm. a) zákona o ochranných známkách stanoví, že „zápis ochranné známky může být prohlášen za neplatný, jestliže [...] existuje starší ochranná známka, vůči které jsou splněny podmínky uvedené v čl. 5 odst. 1, 2 nebo 3“.

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 9 Intel Corporation je zejména majitelkou národní slovní ochranné známky INTEL, zapsané ve Spojeném království, jakož i různých jiných národních ochranných známek a ochranných známek Společenství tvořených slovem „Intel“ nebo ho obsahujících. Výrobky a služby, pro které byly tyto ochranné známky zapsány, jsou převážně počítače a výrobky a služby výpočetní techniky spadající do tříd 9, 16, 38 a 42 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků.
- 10 Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že ochranná známka INTEL získala ve Spojeném království u mikroprocesorů (elektronické čipy a periferní zařízení) a multimediálních a odborných softwarů velmi dobré jméno.
- 11 CPM United Kingdom Ltd je majitelkou národní slovní ochranné známky INTELMARK, zapsané ve Spojeném království s účinností od 31. ledna 1997 pro „marketingové a telemarketingové služby“, spadající do třídy 35 ve smyslu Niceské dohody.

- 12 Dne 31. října 2003 podala Intel Corporation k United Kingdom Trade Mark Registry návrh na zrušení zápisu ochranné známky INTELMARK, opírající se o čl. 47 odst. 2 zákona o ochranných známkách, ve kterém tvrdila, že užívání této ochranné známky by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména její starší ochranné známky INTEL nebo jim působilo újmu ve smyslu čl. 5 odst. 3 téhož zákona.
- 13 Její návrh byl rozhodnutím Hearing Officer (příslušný úředník United Kingdom Trade Mark Registry) ze dne 1. února 2006 zamítnut.
- 14 Žaloba podaná Intel Corporation k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), byla zamítnuta rozsudkem ze dne 26. července 2006.
- 15 Intel Corporation se proti tomuto rozsudku odvolala ke Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
- 16 Před tímto soudem Intel Corporation tvrdí, že účelem jak čl. 4 odst. 4 písm. a), tak čl. 5 odst. 2 směrnice je chránit majitele ochranné známky s dobrým jménem před nebezpečím jejího rozmělnění.
- 17 Intel Corporation vychází z výše uvedeného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux a domnívá se, že k uplatnění ochrany poskytované čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice postačuje, aby stupeň podobnosti mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou měl za následek, že dotčená veřejnost si mezi

těmito dvěma ochrannými známkami učiní spojení. „Spojením“ je třeba rozumět jakoukoliv mentální asociaci mezi uvedenými ochrannými známkami. Stačí tak i pouhá evokace starší ochranné známky.

- 18 Krom toho, Intel Corporation tvrdí, přičemž vychází z bodu 30 výše uvedeného rozsudku General Motors, že je-li starší ochranná známka jedinečná a zároveň má silnou rozlišovací způsobilost, je třeba připustit, že jí způsobí újmu prakticky jakékoliv užívání pro veškeré jiné výrobky nebo služby. Dodává, že je-li starší ochranná známka jedinečná a dobře známá, je důležité ukončit jakýkoliv zásah ihned na začátku, jelikož v opačném případě by byla tato ochranná známka pomalu zbavována své podstaty.
- 19 Předkládající soud zaprvé konstatuje, že „Intel“ je smyšleným slovem, které nemá mimo výrobky, které označuje, žádný význam, že ochranná známka INTEL je jedinečná v tom smyslu, že slovo, které ji tvoří, nebylo nikým použito pro jakýkoliv výrobek nebo službu, s výjimkou Intel Corporation pro výrobky a služby, které uvádí na trh, a konečně, že uvedená ochranná známka získala ve Spojeném království velmi dobré jméno pro počítače a výrobky z nimi spojené.
- 20 Zadruhé, předkládající soud má za to, že ochranné známky INTEL a INTELMARK jsou podobné, ale vychází z postulátu, že užívání ochranné známky INTELMARK nemůže evokovat obchodní spojení s Intel Corporation.

- 21 Zatřetí, předkládající soud konstatuje, že výrobky – zejména počítače a výrobky s nimi spojené – a služby, pro které byly zapsány národní ochranné známky a ochranné známky Společenství tvořené slovem „Intel“ nebo toto slovo obsahující, jejichž majitelkou je Intel Corporation, na straně jedné, a služby, pro které byla zapsána ochranná známka INTEL MARK, na straně druhé, nejsou podobné.
- 22 Předkládající soud se zabývá tím, zda za takových skutkových okolností má majitel starší ochranné známky s dobrým jménem nárok na ochranu stanovenou čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice. Obecněji se zabývá podmínkami a rozsahem této ochrany.
- 23 Proto se Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Pro účely čl. 4 odst. 4 písm. a) [směrnice], pokud:

- a) starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,
- b) toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, na něž se vztahuje pozdější ochranná známka,

K předběžným otázkám

Úvodní poznámky

- 24 Je třeba konstatovat, že čl. 4 odst. 4 písm. a) a čl. 5 odst. 2 směrnice mají v podstatě totožné znění a jejich účelem je poskytovat ochranným známkám s dobrým jménem tutéž ochranu.
- 25 Výklad čl. 5 odst. 2 směrnice, který Soudní dvůr poskytl ve výše uvedeném rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux, tak platí rovněž pro čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389, bod 17).

K ochraně poskytované čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice

- 26 Článek 4 odst. 4 písm. a) směrnice zavádí ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem širší ochranu, než která je stanovena v odstavci 1 téhož článku. Zvláštní podmínkou této ochrany je užívání pozdější ochranné známky bez řádného důvodu, které protiprávně těží nebo by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí nebo by působilo újmu (viz v tomto smyslu,

pokud jde o čl. 5 odst. 2 směrnice, výše uvedené rozsudky Marca Mode, bod 36; Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 27, jakož i rozsudek ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Sb. rozh. s. I-2439, bod 40).

27 Zásahy, proti kterým zajišťuje čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice ochranným známkám s dobrým jménem ochranu, jsou, zaprvé, újma způsobená rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, zadruhé, újma způsobená dobrému jménu této ochranné známky, a zatřetí, protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky.

28 Jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby bylo uvedené ustanovení použito.

29 Pokud jde konkrétněji o újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, označovanou rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“, k té dojde tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od majitele uvedené ochranné známky, jelikož užívání pozdější ochranné známky způsobuje roztržité identity starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Tak je tomu zejména tehdy, jestliže starší ochranná známka, která vyvolávala okamžitou asociaci s výrobky nebo službami, pro které je zapsána, již není schopna tuto funkci plnit.

30 Zásahy uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi těmito dvěma ochrannými známkami souvislost, tedy vytvoří si

mezi nimi spojení, i když je nezaměňuje (viz, pokud jde o čl. 5 odst. 2 směrnice, výše uvedené rozsudky General Motors, bod 23; Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 29, jakož i adidas a adidas Benelux, bod 41).

31 Pokud nedojde u veřejnosti k takovému spojení, nemůže užívání pozdější ochranné známky protiprávně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působit újmu.

32 Nicméně, existence takového spojení nemůže sama o sobě postačovat k závěru o existenci jednoho ze zásahů uvedených v čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice, které představují, jak bylo uvedeno v bodě 26 rozsudku v projednávané věci, zvláštní podmínku ochrany ochranných známek s dobrým jménem, stanovené tímto ustanovením.

K relevantní veřejnosti

33 Veřejnost, kterou je třeba zohlednit pro účely určení, zda může být zápis pozdější ochranné známky zrušen podle čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice, se liší v závislosti na druhu zásahu uplatňovaném majitelem starší ochranné známky.

34 Jednak totiž musejí být jak rozlišovací způsobilost, tak dobré jméno ochranné známky posuzovány s ohledem na to, jak je vnímá relevantní veřejnost, kterou tvoří běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný průměrný spotřebitel výrobků nebo

služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána (pokud jde o rozlišovací způsobilost, viz rozsudek ze dne 12. února 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Recueil, s. I-1619, bod 34; pokud jde o dobré jméno, viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek General Motors, bod 24).

- 35 Existence zásahů spočívajících v újmě způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu starší ochranné známky tak musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je tato ochranná známka zapsána.
- 36 Dále, pokud jde o zásah spočívající v protiprávním těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky, vzhledem k tomu, že zakázáno je těžit výhodu z této ochranné známky majitelem pozdější ochranné známky, existence uvedeného zásahu musí být posuzována z pohledu běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je pozdější ochranná známka zapsána.

K důkazu

- 37 Aby mohl majitel starší ochranné známky požívat ochrany zavedené čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice, musí předložit důkaz, že by užívání pozdější ochranné známky „protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působilo újmu“.

38 K tomu účelu není majitel starší ochranné známky povinen prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice. Dá-li se totiž předpokládat, že takový zásah vyplývá z možného užívání pozdější ochranné známky jejím majitelem, nemůže být majitel starší ochranné známky nucen čekat, až k němu skutečně dojde, aby se mohl dožadovat zákazu uvedeného užívání. Majitel starší ochranné známky musí nicméně prokázat existenci okolností, které umožňují dojít k závěru o vážném nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.

39 Podaří-li se majiteli starší ochranné známky prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice nebo alespoň vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde, přísluší majiteli pozdější ochranné známky prokázat, že k užívání této ochranné známky existuje řádný důvod.

K první otázce bodu i) a druhé otázce

40 Podstatou první otázky bodu i) a druhé otázky předkládajícího soudu je, jaká kritéria jsou relevantní pro posouzení, zda existuje spojení, ve smyslu výše uvedeného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux (dále jen „spojení“), mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou, jejíž prohlášení neplatnosti je navrhováno.

41 Existence takového spojení musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu (viz, pokud jde o čl. 5 odst. 2 směrnice,

výše uvedené rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, bod 30, jakož i adidas a adidas Benelux, bod 42).

42 Mezi tyto faktory patří:

- stupeň podobnosti mezi kolidujícími ochrannými známkami;
- povaha výrobků nebo služeb, pro které jsou zapsány kolidující ochranné známky, včetně míry blízkosti nebo rozdílnosti těchto výrobků nebo služeb, jakož i dotčené veřejnosti;
- intenzita dobrého jména starší ochranné známky;
- stupeň vnitřní rozlišovací způsobilosti nebo rozlišovací způsobilosti získané užíváním starší ochranné známky;
- existence nebezpečí záměny u veřejnosti.

43 V tomto ohledu je třeba poskytnout následující upřesnění.

44 Pokud jde o stupeň podobnosti kolidujících ochranných známek, čím jsou si podobnější, tím je pravděpodobnější, že pozdější ochranná známka bude u relevantní

veřejnosti evokovat starší ochrannou známku s dobrým jménem. Tak je tomu *a fortiori* v případech, jsou-li uvedené ochranné známky totožné.

45 Nicméně, totožnost kolidujících ochranných známek, a *a fortiori* pouhá jejich podobnost nepostačují k tomu, aby bylo možné dojít k závěru o existenci spojení mezi těmito ochrannými známkami.

46 Je totiž možné, že kolidující ochranné známky jsou zapsány pro výrobky nebo služby, u kterých se dotčené veřejnosti nepřekrývají.

47 Krom toho je třeba připomenout, že dobré jméno ochranné známky je posuzováno ve vztahu k veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla tato známka zapsána. Přitom se může jednat o širokou, nebo více specializovanou veřejnost (viz výše uvedený rozsudek General Motors, bod 24).

48 Nelze tedy vyloučit, že veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které byla starší ochranná známka zapsána, je zcela odlišná od veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla zapsána pozdější ochranná známka, a že starší ochranná známka, jakkoliv má dobré jméno, nebude veřejnosti, které se týká pozdější ochranná známka, známa. V takovém případě se může stát, že se veřejnost, které se týká každá z obou ochranných známek, nikdy neseťká s druhou ochrannou známkou, takže si mezi těmito ochrannými známkami neučiní žádné spojení.

49 Mimoto, i když je veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které jsou kolidující ochranné známky zapsány, totožná nebo se do určité míry překrývá, uvedené výrobky

nebo služby mohou být natolik rozdílné, že pozdější ochranná známka nebude schopna u relevantní veřejnosti starší ochrannou známku evokovat.

50 Proto musí být při posuzování existence spojení mezi těmito ochrannými známkami zohledněna povaha výrobků nebo služeb, pro které byly jednotlivé kolidující ochranné známky zapsány.

51 Je třeba rovněž zdůraznit, že některé ochranné známky mohly získat dobré jméno přesahující veřejnost dotčenou výrobky nebo službami, pro které byly tyto ochranné známky zapsány.

52 V takovém případě je možné, že si veřejnost dotčená výrobky nebo službami, pro které byla zapsána pozdější ochranná známka, vytvoří souvislost mezi kolidujícími ochrannými známkami, i když bude zcela odlišná od veřejnosti dotčené výrobky nebo službami, pro které byla zapsána starší ochranná známka.

53 Proto může být pro účely posouzení existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami nezbytné při určení, zda toto dobré jméno přesahuje veřejnost dotčenou touto ochrannou známkou, zohlednit intenzitu dobrého jména starší ochranné známky.

54 Stejně tak, čím silnější má starší ochranná známka rozlišovací způsobilost, ať již vnitřní, nebo získanou užíváním, tím je pravděpodobnější, že při setkání s pozdější totožnou

nebo podobnou ochrannou známkou bude tato známka relevantní veřejnosti evokovat uvedenou starší ochrannou známkou.

55 Proto je třeba pro účely posouzení existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami zohlednit stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

56 V tomto ohledu, vzhledem k tomu, že schopnost ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od majitele uvedené ochranné známky, a tak i její rozlišovací způsobilost jsou o to silnější, je-li tato ochranná známka jedinečná – tzn., pokud jde o takovou slovní ochrannou známkou, jako je INTEL, že slovo, které ji tvoří, nebylo užíváno nikým jiným pro jakýkoliv výrobek nebo službu nežli majitelem této ochranné známky pro výrobky a služby, které uvádí na trh –, je třeba ověřit, zda-li je starší ochranná známka jedinečná nebo v podstatě jedinečná.

57 A konečně, spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami nutně existuje v případě nebezpečí záměny, to znamená, pokud relevantní veřejnost věří nebo může věřit, že výrobky nebo služby uváděné na trh pod starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby uváděné na trh pod pozdější ochrannou známkou pocházejí od stejného podniku nebo od podniků hospodářsky propojených [viz v tomto smyslu zejména rozsudky ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, s. I-3819, bod 17, a ze dne 12. června 2008, O2 Holdings a O2 (UK), C-533/06, Sb. rozh. s. I-4231, bod 59].

58 Nicméně, jak vyplývá z bodů 27 až 31 výše uvedeného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux, uplatnění ochrany zakotvené čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice nevyžaduje existenci nebezpečí záměny.

- 59 Konkrétněji se předkládající soud táže, zda okolnosti vyjmenované v písm. a) až d) první předběžné otázky postačují k závěru o existenci spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami.
- 60 Pokud jde o okolnost uvedenou v bodě d) této otázky, skutečnost, že pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známku, má stejný význam jako existence takového spojení.
- 61 Pokud jde o okolnosti uvedené v písm. a) až c) téže otázky, jak vyplývá z bodů 41 až 58 rozsudku v projednávané věci, neznamenají nezbytně existenci spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ale rovněž ji nevylučují. Předkládajícímu soudu přísluší založit svou analýzu na veškerých skutkových okolnostech věci v původním řízení.
- 62 Na první otázku bod i) a na druhou otázku je tedy třeba odpovědět tak, že čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že existence spojení, ve smyslu výše uvedeného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux, mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu.
- 63 Skutečnost, že pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známku, má stejný význam jako existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu výše uvedeného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux.

64 Skutečnost, že:

- starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,
- toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána, a
- starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám,

neznamená nezbytně existenci spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu výše uvedeného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux.

K první otázce bodu ii) a třetí otázce

65 První otázkou bodem ii) se předkládající soud táže, zda okolnosti v ní uvedené v písm. a) až d) postačují k prokázání, že užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží nebo by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu. Podstatou třetí otázky předkládajícího soudu je, jaká kritéria jsou relevantní pro účely posouzení, zda užívání pozdější ochranné známky působí či by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

- 66 Zprvé, jak bylo připomenuto v bodě 30 rozsudku v projednávané věci, zásahy uvedené v čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice, pokud k nim dojde, jsou následkem jistého stupně podobnosti mezi starší a pozdější ochrannou známkou, kvůli níž dotčená veřejnost vidí mezi těmito dvěma ochrannými známkami souvislost, tedy vytvoří si mezi nimi spojení, i když je nezaměňuje.
- 67 Čím rychleji a silněji pozdější ochranná známka evokuje starší ochrannou známku, tím větší je nebezpečí, že stávající nebo budoucí užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí újmu.
- 68 Z toho plyne, že obdobně jako existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami musí být i existence jednoho ze zásahů uvedených v čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice nebo vážného nebezpečí, že k takovému zásahu dojde v budoucnu, posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu, mezi které patří kritéria, která již byla uvedena v bodě 42 rozsudku v projednávané věci.
- 69 Pokud jde o intenzitu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, Soudní dvůr již ostatně rozhodl, že čím významnější je rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky, tím snadněji lze připustit existenci zásahu (viz, pokud jde o čl. 5 odst. 2 směrnice, výše uvedený rozsudek General Motors, bod 30).
- 70 Zadruhé, okolnosti uvedené v písm. a) až d) první otázky nepostačují k prokázání existence protiprávního těžení nebo újmy ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice.

- 71 Co se týče zejména okolnosti uvedené v písm. d) této otázky, jak vyplývá z bodu 32 rozsudku v projednávané věci, existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami nezbavuje majitele starší ochranné známky povinnosti prokázat existenci skutečného a trvajícího zásahu do své ochranné známky, ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice, nebo vážného nebezpečí, že k takovému zásahu v budoucnu dojde.
- 72 A konečně, pokud jde konkrétněji o újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, je třeba na druhou část třetí otázky odpovědět zaprvé tak, že k tomu, aby mohla být prokázána existence takového zásahu nebo vážného nebezpečí, že k němu v budoucnu dojde, není nezbytné, aby starší ochranná známka byla jedinečná.
- 73 Ochranná známka s dobrým jménem má totiž nezbytně rozlišovací způsobilost, přinejmenším získanou užíváním. I když tak není starší ochranná známka s dobrým jménem jedinečná, užívání totožné nebo podobné pozdější ochranné známky může oslabovat rozlišovací způsobilost, jíž je nadána starší ochranná známka.
- 74 Nicméně, čím je starší ochranná známka jedinečnější, tím spíše může užívání pozdější totožné nebo podobné ochranné známky působit újmu její rozlišovací způsobilosti.
- 75 Zadruhé, první užití totožné nebo podobné pozdější ochranné známky může případně postačovat ke způsobení skutečné a trvající újmy na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo k vyvolání vážného nebezpečí, že k takové újmě v budoucnu dojde.

76 Zatřetí, jak bylo zdůrazněno v bodě 29 rozsudku v projednávané věci, k újmě na rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky dojde tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky identifikovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána a užívána, jako pocházející od majitele uvedené ochranné známky, jelikož užívání pozdější ochranné známky způsobuje roztržnění identity starší ochranné známky a jejího působení na veřejnost.

77 Z toho plyne, že důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít.

78 Pro posouzení, zda užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, je naopak nepodstatné, zda majitel pozdější ochranné známky těží z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky skutečnou obchodní výhodu, či nikoliv.

79 Na první otázku bod ii) a na třetí otázku je tedy třeba odpovědět tak, že čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že existence užívání pozdější ochranné známky, které protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu.

80 Skutečnost, že:

- starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,

- toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána,

- starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám, a

- pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známku s dobrým jménem,

nepostačuje k prokázání, že užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice.

81 Článek 4 odst. 4 písm. a) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že:

- užívání pozdější ochranné známky může působit újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky s dobrým jménem, i když tato není jedinečná;

- první užití pozdější ochranné známky může postačovat ke způsobení újmy rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky;

- důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít.

K nákladům řízení

82 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu 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 (první senát) rozhodl takto:

- 1) Článek 4 odst. 4 písm. a) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že existence spojení, ve smyslu rozsudku ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01), mezi starší ochrannou známkou s dobrým jménem a pozdější ochrannou známkou musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu.

- 2) Skutečnost, že pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známku s dobrým jménem, má stejný význam jako existence spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu výše uvedeného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux.

- 3) Skutečnost, že:
 - starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,

 - toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána, a

- **starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám,**

neznamená nezbytně existenci spojení mezi kolidujícími ochrannými známkami, ve smyslu výše uvedeného rozsudku Adidas-Salomon a Adidas Benelux.

- 4) Článek 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že existence užívání pozdější ochranné známky, které protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, musí být posuzována celkově, s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu.

- 5) Skutečnost, že:

- **starší ochranná známka získala velmi dobré jméno pro určité specifické kategorie zboží nebo služeb,**

- **toto zboží nebo tyto služby nejsou podobné nebo nejsou značně podobné zboží nebo službám, pro něž je pozdější ochranná známka zapsána,**

- starší ochranná známka je jedinečná ve vztahu k jakémukoli zboží nebo službám a

- pozdější ochranná známka u běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného průměrného spotřebitele evokuje starší ochrannou známku,

nepostačuje k prokázání, že užívání pozdější ochranné známky protiprávně těží či by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim působí či by působilo újmu, ve smyslu čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104.

6) Článek 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že:

- užívání pozdější ochranné známky může působit újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky s dobrým jménem, i když tato není jedinečná;

- první užití pozdější ochranné známky může postačovat ke způsobení újmy rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky;

- **důkaz o tom, že užívání pozdější ochranné známky působí nebo by působilo újmu rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, předpokládá prokázání změny hospodářského chování průměrného spotřebitele výrobků nebo služeb, pro které je starší ochranná známka zapsána, vyplývající z užívání pozdější ochranné známky, nebo vážného nebezpečí, že by k takové změně mohlo v budoucnu dojít.**

Podpisy.