

MEDION

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling)

6. oktober 2005 *

I sag C-120/04,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) ved afgørelse af 17. februar 2004, indgået til Domstolen den 5. marts 2004, i sagen

Medion AG

mod

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

har

DOMSTOLEN (Anden Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, C.W.A. Timmermans, og dommerne C. Gulmann (refererende dommer), R. Schintgen, G. Arestis og J. Klučka,

* Processprog: tysk.

generaladvokat: F.G. Jacobs
justitssekretær: ekspeditionssekretær K. Sztranc,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 14. april 2005,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Medion AG ved Rechtsanwalt P.-M. Weisse og Patentanwalt T. Becker
- Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH ved Rechtsanwalt W. Kellenter
- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved T. Jürgensen og N.B. Rasmussen, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 9. juni 2005,

afsagt følgende

Dom

- ¹ Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

- 2 Anmodningen er blevet indgivet under en sag anlagt af Medion AG (herefter »Medion«) mod Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (herefter »Thomson«) vedrørende Thomsons brug af det registrerede varemærke LIFE, som Medion er indehaver af, i det sammensatte varemærke »THOMSON LIFE«.

Retsforskrifter

- 3 Tiende betragtning til direktivet, der vedrører den af varemærket ydede beskyttelse, bestemmer:

»Den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; beskyttelsen gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser [...].«

- 4 Direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), har følgende ordlyd:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

[...]

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«

- 5 Denne bestemmelse er gennemført i tysk ret ved § 14, stk. 2, andet punktum, i den tyske lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn (»Markengesetz«) af 25. oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082).

Twisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

- 6 Medion er i Tyskland indehaver af varemærket LIFE, registreret den 29. august 1998 for elektroniske underholdningsapparater. Gennem fremstilling og markedsføring af sådanne varer har Medion en årlig omsætning på flere milliarder euro.
- 7 Thomson tilhører en af verdens førende koncerner i branchen for underholdnings-elektronik. Thomson markedsfører visse af sine produkter under navnet »THOMSON LIFE«.
- 8 I juli 2002 anlagde Medion sag om varemærkekrænkelse ved Landgericht Düsseldorf. Medion nedlagde påstand om, at det blev forbudt Thomson at anvende tegnet »THOMSON LIFE« til at betegne visse elektroniske underholdningsapparater.

- 9 Landgericht Düsseldorf frifandt Thomson, da den ikke fandt, at der var nogen risiko for forveksling med varemærket LIFE.
- 10 Medion appellerede afgørelsen til Oberlandesgericht Düsseldorf. Her nedlagde selskabet påstand om, at det blev forbudt Thomson at anvende tegnet »THOMSON LIFE« for fjernsyn, radiokassettebåndoptagere, cd-afspillere og hi-fi-anlæg.
- 11 Den forelæggende ret har bemærket, at afgørelsen af tvisten afhænger af, om der er risiko for forveksling som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), mellem varemærket LIFE og det sammensatte varemærke »THOMSON LIFE«.
- 12 Den forelæggende ret har anført, at vurderingen af det anfægtede tegns lighed ifølge Bundesgerichtshofs gældende retspraksis, som er inspireret af en teori kaldet »Prägetheorie« (teorien om fremkaldt indtryk), skal baseres på helhedsindtrykket af hvert af de to tegn, og at det skal undersøges, om den identiske bestanddel er så karakteriserende for det sammensatte tegn, at de andre bestanddele i forhold til helhedsindtrykket i høj grad træder i baggrunden. Det kan ikke fastholdes, at der er risiko for forveksling, hvis den identiske bestanddel alene bidrager til tegnets helhedsindtryk. Det spiller ingen rolle, om det overtagne varemærke har bevaret en selvstændig adskillelsesevne (»kennzeichnende Stellung«) i det sammensatte tegn.
- 13 I branchen for de i den for Oberlandesgericht indbragte sag omtvistede varer er der ifølge denne ret sædvane for ved benævnelser at rykke producentens navn i forgrunden. Mere specifikt bidrager i hovedsagen producentnavnet »THOMSON« i væsentlig grad til helhedsindtrykket af tegnet »THOMSON LIFE«. Den normale adskillelsesevne, der er forbundet med bestanddelen »LIFE«, er ikke tilstrækkelig til at udelukke, at producentnavnet »THOMSON« bidrager til helhedsindtrykket af tegnet.

- 14 Den forelæggende ret påpeger imidlertid, at Bundesgerichtshofs gældende retspraksis er omdiskuteret. Et andet synspunkt støttes af en del af teorien. Dette andet synspunkt er i øvrigt i overensstemmelse med Bundesgerichtshofs tidligere retspraksis, ifølge hvilken der foreligger risiko for forveksling, når den identiske bestanddel har en selvstændig adskillelsesevne i det anfægtede tegn og ikke opsluges af dette eller træder i baggrunden på en sådan måde, at det ikke kan vække associationer til det registrerede varemærke.
- 15 Oberlandesgericht har anført, at hvis dette synspunkt lægges til grund i hovedsagen, foreligger der risiko for forveksling, eftersom varemærket LIFE bevarer en selvstændig adskillelsesevne i tegnet »THOMSON LIFE«.
- 16 Endelig ønsker den forelæggende ret oplyst, hvordan det under anvendelse af kriterierne om det helhedsindtryk, tegnene skaber, er muligt at hindre, at en tredjemand tilegner sig et registreret varemærke, idet han føjer det til navnet på sin virksomhed.
- 17 I denne forbindelse har Oberlandesgericht Düsseldorf besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal [direktivets] artikel 5, stk. 1, litra b), [...] fortolkes således, at der i tilfælde, hvor der anvendes konkurrerende mærker for identiske varer eller tjenesteydelser, er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, hvis et ældre ordmærke med en normal adskillelsesevne anvendes af en tredjemand i dennes sammensatte ordmærke af yngre dato eller dennes ord-/billedmærke, som er bestemt af ordelementer på en sådan måde, at den pågældende tredjemands firmanavn stilles foran det ældre mærke, og det ældre mærke ganske vist ikke alene er bestemmende for det sammensatte mærkes helhedsindtryk, men beholder en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering i det sammensatte mærke?«

Om det præjudicielle spørgsmål

- 18 Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn bevarer en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering heri.

Indlæg afgivet for Domstolen

- 19 Medion og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har foreslået, at spørgsmålet besvares bekræftende.
- 20 Medion har anfægtet »Prägetheorie«. Ifølge Medion gør denne teori det muligt at tilegne sig et registreret varemærke ved blot at tilføje et producentnavn. En sådan brug af varemærket ville undergrave dets funktion, som er at angive varernes oprindelse.
- 21 Kommissionen har gjort gældende, at de to ord, som er anvendt i det sammensatte tegn, under de i hovedsagen foreliggende omstændigheder har samme vægt. Ordet »LIFE« har ikke nogen helt underordnet position. I det omfang navnet »THOMSON« således ikke i sig selv skaber helhedsindtrykket, er det sammensatte tegn og det registrerede varemærke af lignende art som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b). Der foreligger derfor risiko for forveksling, for så vidt som de to virksomheder udbyder identiske varer.

- 22 Thomson har foreslået, at spørgsmålet besvares benægtende, idet selskabet går ind for en fortolkning af direktivet, der er i overensstemmelse med »Prägetheorie«. Det anfægtede tegn i hovedsagen kan ikke ifølge Thomson forveksles med Medions varemærke, eftersom det indeholder bestanddelen »THOMSON«, hvilket er producentens navn, der har samme vægt som den anden bestanddel. Ordet »LIFE« tjener kun til at betegne visse produkter i varesortimentet. I hvert fald er det udelukket, at bestanddelen »LIFE« dominerer helhedsindtrykket af navnet »THOMSON LIFE«.

Domstolens besvarelse

- 23 Varemærkets afgørende funktion er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. bl.a. dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 28, og af 29.4.2004, sag C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, Sml. I, s. 5791, præmis 20).
- 24 Tiende betragtning til direktivet understreger, at den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse har til formål at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, og at det i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling.
- 25 Direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal således kun finde anvendelse, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling i tilfælde af sammenfald eller lighed mellem mærkerne samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

- 26 Risikoen for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, udgør en risiko for forveksling (jf. bl.a. dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17).
- 27 Der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 18, samt dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 40, og i forhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), hvis ordlyd i det væsentlige er identisk med direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657, præmis 28).
- 28 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal desuden for så vidt angår den visuelle, lydige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. bl.a. SABEL-dommen, præmis 23, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 25, samt kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 29).
- 29 I forbindelse med efterprøvelsen af, om der foreligger risiko for forveksling, betyder vurderingen af ligheden mellem to varemærker ikke, at der alene skal tages hensyn til en bestanddel i et sammensat varemærke, og at denne bestanddel skal sammenlignes med et andet varemærke, men at sammenligningen tværtimod skal foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed. Dette udelukker ikke, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele (jf. kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM, præmis 32).

- 30 Ud over det normale tilfælde, hvor gennemsnitsforbrugeren opfatter et varemærke som en helhed, og uanset den omstændighed, at helhedsindtrykket kan være domineret af en eller flere bestanddele i et sammensat varemærke, er det imidlertid på ingen måde udelukket, at et ældre varemærke, der anvendes af en tredjemand i et sammensat varemærke, som indeholder navnet på denne tredjemands virksomhed, i en konkret sag ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn uden i øvrigt at udgøre dets dominerende bestanddel.
- 31 I et sådant tilfælde kan det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, forlede offentligheden til at tro, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra i hvert fald økonomisk forbundne virksomheder, og i så fald skal det fastslås, at der foreligger risiko for forveksling.
- 32 Konstateringen af, at der foreligger risiko for forveksling, kan ikke være betinget af, at det helhedsindtryk, som det sammensatte tegn skaber, domineres af den del heraf, som udgør det ældre varemærke.
- 33 Hvis en sådan betingelse var påkrævet, ville indehaveren af det ældre varemærke være frataget eneretten i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, selv om dette varemærke ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn, men denne placering ikke er dominerende.
- 34 Dette vil være tilfældet, hvis eksempelvis indehaveren af et velkendt varemærke anvender et sammensat tegn, der sammenstiller dette varemærke med et ældre varemærke, som ikke i sig selv er velkendt. Dette vil ligeledes være tilfældet, hvis det sammensatte tegn bestod af dette ældre varemærke og et velkendt firmanavn. Helhedsindtrykket vil nemlig i så fald oftest blive domineret af det velkendte varemærke eller firmanavn, som indgår i det sammensatte tegn.

- 35 I modsætning til fællesskabslovgivers hensigt, som denne kommer til udtryk i tiende betragtning til direktivet, ville beskyttelsen af det ældre varemærkes funktion som angivelse af oprindelse således ikke være sikret, uanset at dette varemærke ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne i det sammensatte tegn.
- 36 Det må således anerkendes, at det er tilstrækkeligt, at offentligheden, på grund af den selvstændige adskillelsesevne, som det ældre varemærke har bevaret ved sin placering, antager, at de af det sammensatte tegn omfattede varer eller tjenesteydelser også hidrører fra indehaveren af det ældre varemærke, for at fastslå, at der er risiko for forveksling.
- 37 Det forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne heri.

Sagens omkostninger

- 38 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:

Artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at der i tilfælde af identiske varer eller tjenesteydelser kan være risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, når det omtvistede tegn udgøres af en sammenstilling, dels af navnet på tredjemands virksomhed, dels af det registrerede varemærke, som har en normal adskillelsesevne, og dette varemærke uden i sig selv at skabe helhedsindtrykket af det sammensatte tegn ved sin placering bevarer en selvstændig adskillelsesevne heri.

Underskrifter