

SODBA SODIŠČA (drugi senat)
z dne 6. oktobra 2005*

V zadevi C-120/04,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo l'Oberlandesgericht Düsseldorf (Nemčija) z odločbo z dne 17. februarja 2004, ki je prispela na Sodišče 5. marca 2004, v postopku

Medion AG

proti

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

SODIŠČE (drugi senat),

v sestavi C. W. A. Timmermans, predsednik senata, C. Gulmann (poročevalec),
R. Schintgen, G. Arestis in J. Klučka, sodniki,

* Jezik postopka: nemščina.

generalni pravobranilec: F. G. Jacobs,
sodna tajnica: K. Sztranc, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 14. aprila 2005,

ob upoštevanju pisnih stališč, ki so jih predložili:

- za Medion AG P.-M. Weisse, odvetnik, in T. Becker, Patentanwalt,
- za Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH W. Kellenter, odvetnik,
- za Komisijo Evropskih skupnosti T. Jürgensen in N. B. Rasmussen, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 9. junija 2005

izreka naslednjo

Sodbo

- ¹ Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1, v nadaljevanju: Direktiva).

- 2 Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Medion AG (v nadaljevanju: Medion) in Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (v nadaljevanju: Thomson) glede Thomsonove uporabe registrirane znamke LIFE, katere imetnik je Medion, v sestavljenem znaku „THOMSON LIFE“.

Pravni okvir

- 3 V deseti uvodni izjavi Direktive o varstvu, ki ga zagotovi znamka, je navedeno:

„[...] ker je varstvo, ki ga zagotovi registrirana znamka in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju znamke kot označbe porekla, absolutna v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev; [...] varstvo velja tudi v primeru podobnosti med znamko in znakom ter blagom ali storitvami; [...] je neizogibno potrebno podati interpretacijo koncepta podobnosti v zvezi z verjetnostjo zmede; [...] verjetnost zmede, katere upoštevanje je odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami, pomeni poseben pogoj takega varstva [...]“

- 4 Člen 5(1)(b) Direktive določa:

„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

[...]

(b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.“

- 5 Ta določba je bila prenesena v nemško pravo s členom 14(2)(2) zakona o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov (Markengesetz) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082).

Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

- 6 Medion je imetnik znamke LIFE v Nemčiji, registrirane 29. avgusta 1998, za elektronske naprave za prosti čas. Na področju proizvodnje in trženja takih proizvodov ustvari več milijard evrov prometa na leto.
- 7 Thomson pripada eni od glavnih svetovnih skupin na področju elektronike za prosti čas. Nekatere njegove proizvode trži pod oznako „THOMSON LIFE“.
- 8 Julija 2002 je Medion pri Landgericht Düsseldorf vložil tožbo zaradi kršitve prava znamk. Predlagal mu je, naj Thomsonu prepove uporabo znaka „THOMSON LIFE“ za oznako določenih elektronskih naprav za prosti čas.

- 9 Landgericht Düsseldorf je to tožbo zavrnil s tem, da je presodil, da ni verjetnosti zmede z znamko LIFE.
- 10 Medion je vložil pritožbo pri Oberlandesgericht Düsseldorf. Na tej stopnji je predlagal, naj se Thomsonu prepove uporaba znaka „THOMSON LIFE“ za televizorje, radiokasetofone, predvajalnike zgoščenk in hi-fi stolpe.
- 11 Predložitveno sodišče meni, da je rešitev spora odvisna glede na to, ali obstaja verjetnost zmede, v smislu člena 5(1)(b) Direktive, med znamko LIFE in sestavljenim znakom „THOMSON LIFE.“
- 12 Navaja, da je treba glede na trenutno sodno prakso Bundesgerichtshof, ki izhaja iz teorije, imenovane „Prägetheorie“ (teorija ustvarjenega vtisa), za presojo podobnosti spornega znaka gledati z vidika celotnega vtisa vsakega od dveh znakov in preveriti, ali del, ki je enak, predstavlja sestavljeni znak toliko, da drugi elementi ostanejo v veliki meri v ozadju za ustvarjanje celotnega vtisa. Verjetnosti zmede naj ne bi bilo, če enaki elementi zgolj prispevajo k celotnemu vtisu znaka. Da je prevzeta znamka ohranila avtonomen razlikovalni položaj („ennzeichnende Stellung“), v sestavljenem znaku ne igra pomembne vloge.
- 13 Glede na Oberlandesgericht je na področju zadevnih proizvodov, v sporu, ki mu je predložen, običajna oznaka proizvodov na prvem mestu s firmo proizvajalca. Natančneje naj bi, v sporu o glavni stvari ime proizvajalca THOMSON, odločilno vplivalo na celotni vtis znaka „THOMSON LIFE“. Normalna razlikovalna moč, ki izvira iz elementa „LIFE“, naj ne bi zadoščala, da bi izključila, da firma proizvajalca „THOMSON“ prispeva k ustvarjanju celotnega vtisa znaka.

- 14 Predložitveno sodišče med drugim trdi, da je trenutna sodna praksa Bundesgerichtshof vprašljiva. Del doktrine naj bi podpiral drugačno tezo. Ta naj bi bila v skladu s prejšnjo sodno prakso Bundesgerichtshof, po kateri bi bilo v tem primeru treba priznati verjetnost zmede, ker ima del, ki je enak, avtonomni razlikovalni položaj v spornem znaku, v njem ne izgine in ni postavljen v ozadje toliko, da bi postal nezmožen obuditi spomin na registrirano znamko.
- 15 Oberlandesgericht navaja, da bi bilo treba, če bi bila ta teza uporabljiva v sporu o glavni stvari, priznati obstoj verjetnosti zmede, saj znamka LIFE ohrani avtonomni razlikovalni položaj v znaku „THOMSON LIFE“.
- 16 Predložitveno sodišče se na koncu sprašuje, kako je mogoče ob uporabi merila, nastalega iz celotnega vtisa, ki ga ustvarijo znaki, preprečiti, da tretji prevzame registrirano znamko s tem, da ji doda oznako svojega podjetja.
- 17 V tem okviru je Oberlandesgericht Düsseldorf prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člen 5(1)(b) [Direktive] razlagati tako, da obstaja v javnosti verjetnost zmede – v primeru enakosti proizvodov ali storitev, pokritih z zadevnimi znaki –, čeprav je prejšnja besedna znamka – z normalno razlikovalno močjo – prevzeta v poznejšem sestavljenem besednem znaku tretjega ali je v njegovem figurativnem/ besednem znaku predstavljena tako, da je pred prejšnjo znamko oznaka podjetja tretjega in da prejšnja znamka, ne da bi sama po sebi ustvarila celotni vtis sestavljenega znaka, ne glede na to ohrani v tem avtonomni razlikovalni položaj?“

Vprašanje za predhodno odločanje

- 18 Predložitveno sodišče želi z vprašanjem izvedeti, ali je treba člen 5(1)(b) Direktive razlagati tako, da v javnosti lahko obstaja verjetnost zmede v primeru enakosti proizvodov ali storitev, ko je sporni znak sestavljen iz dveh izrazov, postavljenih drug ob drugem, na eni strani oznake podjetja tretjega in na drugi strani registrirane znamke z normalno razlikovalno močjo, in da ta, ne da bi sama po sebi ustvarila celotni vtis sestavljenega znaka, ne glede na to ohrani v tem avtonomni razlikovalni položaj.

Stališča, predložena Sodišču

- 19 Medion in Komisija predlagata, naj se na zastavljeno vprašanje odgovori pritrdilno.
- 20 Medion oporeka „Prägetheorie“. Ta naj bi dopuščala vsrkanje registrirane znamke s tem, da se ji zgolj doda ime firme proizvajalca. Taka uporaba znamke naj bi škodila vlogi oznake porekla proizvodov.
- 21 Komisija navaja, da sta v okoliščinah, kot so v tem sporu o glavi stvari, izraza, ki sta uporabljena v sestavljenem znaku, enakovredna. Izraz „LIFE“ naj ne bi imel popolnoma podredne vloge. Kolikor naj označba „THOMSON“ ne bi tudi izključno ustvarila celotnega vtisa, naj bi bila sestavljeni znak in registrirana znamka podobna v smislu člena 5(1)(b) Direktive. Verjetnost zmede naj bi se tako lahko priznala, če obe podjetji ponujata podobne proizvode.

- 22 Thomson predlaga, naj se na postavljeno vprašanje odgovori nikalno. Podpira razlago Direktive v skladu s „Prägetheorie“. Znak iz spora o glavni stvari naj ne bi mogel biti zamenjan z znamko Mediona, ker element „THOMSON“ predstavlja firmo proizvajalca, ki je enako pomemben kot drugi element, ki ga sestavlja. Izraz „LIFE“ je namenjen zgolj za označevanje določenih proizvodov tržne ponudbe. V vsakem primeru naj bi bilo izključeno, da element „LIFE“ prevladuje v celotnem vtisu, ki ga ustvari oznaka „THOMSON LIFE“.

Odgovor Sodišča

- 23 Glavna naloga znamke je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto porekla označenega proizvoda ali storitve, tako da mu omogoča brez možne zmede razlikovati ta proizvod ali storitev od tistih, ki imajo drugo poreklo (glej predvsem sodbi z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon, C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 28, in z dne 29. aprila 2004 v zadevi Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Recueil, str. I-5791, točka 20).
- 24 Deseta uvodna izjava Direktive poudarja, da je namen varstva, ki ga zagotovi registrirana znamka, zlasti v zagotavljanju funkcije znamke kot oznake porekla in da v primeru podobnosti med znamko in znakom ter blagom ali storitvami verjetnost zmede pomeni poseben pogoj takega varstva.
- 25 Člen 5(1)(b) Direktive določa tudi to, da se uporablja zgolj takrat, kadar zaradi enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti.

- 26 Verjetnost zmede v smislu te določbe pomeni verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da določeni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, glede na primer, ekonomsko povezanih podjetij (glej predvsem sodbo z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 17).
- 27 Obstoje verjetnosti zmede v javnosti je treba presojati globalno ob upoštevanju vseh upoštevni dejavnikov v zadevnem primeru (glej sodbo z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL, C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 22; zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 18, in sodbo z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode, C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 40, in glede člena 8(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994 L 11, str. 1, z enako vsebino kot besedilo iz člena 5(1)(b) Direktive sklep z dne 28. aprila 2004 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT, C-3/03 P, Recueil, str. I-3657, točka 28).
- 28 Globalna presoja verjetnosti zmede mora biti, kar zadeva vidno, slušno ali pojmovno podobnost zadevnih znamk, utemeljena na celotnem vtisu, ki ga ti ustvarjajo, ob upoštevanju predvsem njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementov. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik glede zadevnih proizvodov ali storitev, igra glavno vlogo pri globalni presoji omenjene verjetnosti. V zvezi s tem povprečni potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in ne preizkuša posameznih podrobnosti (glej predvsem zgoraj navedeni sodbi SABEL, točka 23, in Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25, in zgoraj navedeni sklep Matratzen Concord proti UUNT, točka 29).
- 29 V okviru preizkusa obstoja verjetnosti zmede, se presoja enakosti med dvema znamkama ne vrača zgolj k upoštevanju sestavnega dela sestavljene znamke in k njeni primerjavi z drugo znamko. Nasprotno, treba primerjati s preizkusom zadevnih znamk, upoštevajoč vsako v svoji celoti, kar ne izključuje, da lahko celotni vtis, ki ga v spominu upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v določenih okoliščinah, prevlada en ali več njenih sestavnih delov (glej zgoraj navedeni sklep Matratzen Concord proti UUNT, točka 32).

- 30 Razen v tem primeru, v katerem povprečni potrošnik zazna znamko kot celoto, in kljub okoliščini, da lahko nad celotnim vtisom prevlada en ali več sestavnih delov sestavljene znamke, nikakor ni izključeno, da v posameznem primeru prejšnja znamka, ki jo uporabi tretji v sestavljenem znaku, ki vsebuje oznako podjetja tretjega, ohrani avtonomen razlikovalni položaj v sestavljenem znaku, ne da bi da bi bila v njem prevladujoči element.
- 31 Pod tako predpostavko lahko ustvarjeni celotni vtis sestavljenega znaka pripelje javnost do mišljenja, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo, vsaj iz ekonomsko povezanih podjetij, tako da mora biti v tem primeru obstoj verjetnosti zmede sprejet.
- 32 Ugotovitev obstoja verjetnosti zmede naj ne bi bila podrejena pogoju, da sestavni del sestavljenega znaka, ki predstavlja prejšnjo znamko, prevlada nad celotnim ustvarjenim vtisom sestavljenega znaka.
- 33 Če bi bil zahtevan tak pogoj, bi bila imetniku prejšnje znamke odvzeta izključna pravica, ki jo daje člen 5(1) Direktive, tudi ko bi ta znamka ohranila v sestavljenem znaku avtonomni razlikovalni položaj, a ta položaj ne bi bil prevladujoč.
- 34 To naj bi bil primer, ko na primer imetnik znane znamke uporablja sestavljeni znak, ki postavi drugo ob drugo to in prejšnjo znamko, ki ni znana. To bi bil primer, če bi bil sestavljeni znak sestavljen iz prejšnje znamke in znanega tržnega imena. Dejansko bi bil celotni vtis tako najpogosteje prevladan z znano znamko ali znanim tržnim imenom v sestavljenem znaku.

- 35 V nasprotju z namenom skupnostnega zakonodajalca, izraženim v deseti uvodni izjavi Direktive, varstvo funkcije porekla prejšnje znamke ne bi bilo zagotovljeno, čeprav ohranja ta znamka avtonomni razlikovalni položaj v sestavljenem znaku.
- 36 Priznati je treba, da za namen ugotovitve verjetnosti zmede zadostuje, da zaradi avtonomnega razlikovalnega položaja, ki ga ohranja prejšnja znamka, javnost pripisuje tudi imetniku te znamke poreklo proizvodov ali storitev, ki jih pokriva sestavljeni znak.
- 37 Tako je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1)(b) Direktive razlagati tako, da lahko obstaja v javnosti verjetnost zmede, v primeru enakosti proizvodov ali storitev, ko je sporni znak sestavljen iz dveh izrazov, postavljenih drug ob drugem, na eni strani oznake podjetja tretjega in na drugi strani registrirane znamke, z normalno razlikovalno močjo, in da ta, ne da bi sama po sebi ustvarila celotni vtis sestavljenega znaka, ohrani v tem avtonomni razlikovalni položaj.

Stroški

- 38 Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

Člen 5(1)(b) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da lahko obstaja v javnosti verjetnost zmede, v primeru enakosti proizvodov ali storitev, ko sta v spornem znaku izraza postavljena drug ob drugem, na eni strani oznake podjetja tretjega in na drugi strani registrirane znamke, z normalno razlikovalno močjo, in da ta, ne da bi sama po sebi ustvarila celotni vtis sestavljenega znaka, ohrani v tem avtonomni razlikovalni položaj.

Podpisi