

## **Zaak C-120/04**

**Medion AG**  
**tegen**  
**Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH**  
(verzoek van het Oberlandesgericht Düsseldorf  
om een prejudiciële beslissing)

„Merken — Richtlijn 89/104/EEG — Artikel 5, lid 1, sub b — Verwarringsgevaar —  
Gebruik van merk door derde — Samengesteld teken dat bestaat uit benaming van  
derde gevolgd door merk”

Conclusie van advocaat-generaal F. G. Jacobs van 9 juni 2005 . . . . . I - 8553  
Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 oktober 2005 . . . . . I - 8565

### **Samenvatting van het arrest**

*Harmonisatie van wetgevingen — Merken — Richtlijn 89/104 — Recht van houder van  
ingeschreven merk om zich tegen onrechtmatig gebruik van zijn merk te verzetten — Tekenen dat  
wordt gebruikt voor zelfde of soortgelijke waren — Verwarringsgevaar — Beoordelingscriteria  
— Samenvoeging van firmanaam van derde met ingeschreven merk  
(Richtlijn 89/104 van de Raad, art. 5, lid 1, sub b)*

Artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste merkenrichtlijn (89/104) dient aldus te worden uitgelegd dat er, ingeval het gaat om dezelfde waren en diensten, bij het publiek verwarring kan bestaan wanneer het bestreden teken wordt gevormd door samenvoeging van de firmanaam van een derde met het ingeschreven merk, dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als

enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt.

(cf. punt 37 en dictum)