

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

F. G. JACOBS

van 9 juni 2005¹

1. In de onderhavige zaak stelt het Oberlandesgericht Düsseldorf het Hof een prejudiciële vraag over de uitlegging van artikel 5, lid 1, sub b, van de merkenrichtlijn².

2. Krachtens deze bepaling kan de houder van een merk derden het gebruik van een teken in het economisch verkeer verbieden „wanneer dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk”.

naam, gevolgd door een ouder merk (LIFE) dat wordt gevormd door een enkel woord met een „normaal onderscheidend vermogen” en dat, ofschoon het de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk niet determineert of daarop niet zijn stempel drukt, daarin een zelfstandige onderscheidende rol speelt. De aanzet tot de vraag van de verwijzende rechter is met name de „Prägetheorie”,³ een door het Bundesgerichtshof ontwikkelde leer uit het Duitse merkenrecht, die hierna zal worden behandeld.

De feiten en het hoofdgeding

3. De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of er bij het publiek sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, wanneer een samengesteld woordteken of woord-/beeldteken (in casu: THOMSON LIFE) bestaat uit een firma-

4. Appellante in het hoofdgeding, Medion AG, is houder van het Duitse woordmerk „LIFE”, dat is ingeschreven voor consumentelelektronica.

¹ — Oorspronkelijke taal: Engels.

² — Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

³ — Het Duitse werkwoord „prägen” betekent letterlijk „stempelen, slaan (van munten), in-, afdrukken, inpersen” en figuurlijk „vormen, vorm of gestalte geven aan, een stempel drukken op”.

5. Geïntimeerde in het hoofdgeding, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, die door de verwijzende rechter wordt omschreven als een van de grootste ondernemingen ter wereld in de sector consumentenelektronica, verkoopt sommige van haar waren uit deze sector onder de benaming „THOMSON LIFE”, nu eens als een gewoon woordteken, dan weer als een woord-/beeldteken waarbij de grootte van het lettertype, de kleur of de stijl van het element „THOMSON” variëren.

6. Het Landgericht Düsseldorf heeft de door appellante in het hoofdgeding ingestelde vordering, die ertoe strekte geïntimeerde in het hoofdgeding het gebruik van het teken „THOMSON LIFE” te verbieden, afgewezen op grond dat er geen gevaar van verwarring met het merk „LIFE” bestond.

7. Appellante in het hoofdgeding heeft hoger beroep ingesteld bij de verwijzende rechter. Deze heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof van Justitie de hierboven geschetste vraag gesteld.

8. De verwijzende rechter geeft de volgende toelichting bij de rechtspraak van het Bundesgerichtshof waarin de Prägetheorie wordt geformuleerd. Om te bepalen of conflicterende merken waarvan sommige elementen identiek zijn, onderling overeenstemmen, dient te worden uitgegaan van de door de merken opgeroepen totaalindruk; er dient te

worden nagegaan of het gemeenschappelijke bestanddeel in die mate kenmerkend is voor het samengestelde merk dat de andere bestanddelen in de totaalindruk ver op de achtergrond komen. Er is geen sprake van verwarringsgevaar wanneer het gemeenschappelijke bestanddeel alleen mede bepalend is voor de totaalindruk. Evenmin is van belang dat een in een samengesteld merk opgenomen teken een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt. Wel kunnen afzonderlijke elementen in de globale voorstelling van de waren een aparte, van de onderscheidende functie van de andere bestanddelen onafhankelijke rol spelen; de bestanddelen worden dan afzonderlijk onderzocht en vergeleken. Een bestanddeel van een teken dat in het economisch verkeer niet doorgaat als een aanduiding van de waar, doch als aanduiding van de onderneming waarvan de waar afkomstig is, wordt doorgaans niet beschouwd als kenmerkend voor het teken. Wanneer de aanduiding van de onderneming als zodanig herkenbaar is, is deze in beginsel in de totaalindruk ondergeschikt, aangezien het relevante publiek het andere bestanddeel van het teken als de eigenlijke aanduiding van de waar zal beschouwen.

9. Per geval moet echter worden nagegaan of de zaak niet anders ligt en of vanuit het standpunt van het relevante publiek niet de aanduiding van de producent domineert. Daarbij zijn de concrete omstandigheden en de gangbare praktijken in de betrokken productsector van doorslaggevend belang. Het Bundesgerichtshof heeft erkend dat in de bier- en modesector de aanduiding van de producent van groot belang is en dat verwijzingen naar de producent in deze sectoren daarom altijd kenmerkend zijn voor de door het teken opgeroepen totaalindruk; wanneer een ouder merk wordt opgenomen

in een samengesteld teken dat een aanduiding van de producent bevat, is er bijgevolg geen sprake van verwarringsgevaar. Indien dat in de betrokken sector de gangbare praktijk vormt, is de aanduiding van de producent in een samengesteld teken kenmerkend voor de totaalindruk zelfs wanneer het andere bestanddeel een iets groter dan een klein — met andere woorden een normaal — onderscheidend vermogen heeft. Dit klemmt temeer wanneer de naam van de producent een gewoon onderscheidend vermogen heeft.

10. Wanneer deze beginselen op het onderhavige geval worden toegepast, is er volgens de verwijzende rechter geen sprake van verwarringsgevaar, aangezien de aanduiding van de producent „THOMSON” kenmerkend is voor de door de omstreken benaming „THOMSON LIFE” opgeroepen totaalindruk; bijgevolg wordt de omstreken benaming niet uitsluitend door het bestanddeel LIFE gekenmerkt. Uit het door de partijen overgelegde bewijsmateriaal blijkt dat het in de betrokken productsector — consumentenelektronica — gebruikelijk is dat de naam van de producent domineert in de benaming van de betrokken waren. In deze sector is het een gangbare praktijk om de aanduiding van de waar te koppelen aan de naam van de producent en aan een niet te onthouden letter- of cijfercombinatie.

11. De verwijzende rechter voegt daaraan toe dat de beoordeling of er sprake is van verwarringsgevaar, niet tot een andere conclusie leidt wanneer de fonetische, de typografische dan wel de begripsmatige overeenstemming wordt onderzocht. De producentnaam „THOMSON” draagt in elk opzicht wezenlijk bij aan de door het teken „THOMSON LIFE” opgeroepen totaalindruk.

12. De verwijzende rechter merkt op dat de uitlegging die het Bundesgerichtshof van het begrip „verwarringsgevaar” heeft gegeven, in Duitsland echter niet onomstreden is in feitelijke situaties als het onderhavige geval. Dat een derde zich een ouder teken, zelfs wanneer dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, kan toe-eigenen door er een firmanaam aan toe te voegen, wordt als een oneerlijke praktijk beschouwd. Volgens de tegenstanders van de Prägetheorie is er in het onderhavige geval sprake van verwarringsgevaar. In het samengestelde teken „THOMSON LIFE” behoudt het merk „LIFE” een zelfstandige onderscheidende plaats. Beide woorden staan los naast elkaar. Er is geen begripsmatig verband tussen „THOMSON” en „LIFE”. Typografisch worden beide woorden in drie van de vier omstreken voorstellingswijzen anders afgebeeld, zowel wat de kleur als wat de andere grafische aspecten betreft. De door het samengestelde teken aangeduide waren kunnen worden beschouwd als waren van het merk „LIFE” uit het assortiment van „THOMSON”, hetgeen kan leiden tot de verkeerde opvatting dat de waren die appellante in het hoofdgeding alleen met het label „LIFE” aanduidt, van geïntimeerde in het hoofdgeding afkomstig zijn.

13. Tot besluit merkt de verwijzende rechter op dat het Hof van Justitie in de zaak SABEL⁴ heeft geoordeeld dat de beoordeling van het verwarringsgevaar in het geval van overeenstemmende tekens dient te berusten op de door de tekens opgeroepen totaalindruk. Het Hof heeft echter nog geen uitspraak gedaan over het geval waarin toepassing van dit criterium tot gevolg kan hebben dat een derde zich andermans merk toe-eigent door zijn firmanaam eraan toe te voegen.

14. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door appellante in het hoofdgeding, door geïntimeerde in het hoofdgeding en door de Commissie, die allen ter terechtzitting tegenwoordig waren.

Bespreking

15. De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of er bij het publiek sprake is van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn wanneer een samengesteld woord of woord-/beeldteken bestaat uit een firmanaam, gevolgd door een ouder merk dat wordt gevormd door een enkel woord met een „normaal onderscheidend vermogen” en dat, ofschoon het de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk niet determineert of daarop niet zijn stempel drukt, daarin een zelfstandige onderscheidende rol speelt.

16. Uit het verzoek om een prejudiciële beslissing blijkt dat het Landgericht Düsseldorf de vordering wegens merkinbreuk in eerste aanleg heeft afgewezen op grond dat er geen verwarringsgevaar bestond. Deze rechtelijke instantie beschouwde de bestanddelen van het samengestelde teken THOMSON LIFE als gelijkwaardig en oordeelde dat het gemeenschappelijke element LIFE bijgevolg de totaalindruk van dat teken niet kon determineren of daarop niet zijn stempel kon drukken.

17. Verder blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing en uit de bij het Hof ingediende opmerkingen dat deze beslissing een toepassing is van de door het Duitse Bundesgerichtshof ontwikkelde Prägetheorie, die in de punten 8 en 9 hierboven is samengevat. De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen of deze leer verenigbaar is met de richtlijn.

18. Om te beginnen ben ik niet ervan overtuigd dat een specifieke theorie die de formele neerslag is van een aantal regels die in sommige gevallen automatisch moeten worden toegepast, altijd, of noodzakelijk, een nuttige methode is om een merkenrechtelijk geschil te beslechten. Naar mijn mening bieden de beginselen die het Hof heeft neergelegd in een aantal arresten over de relevante bepalingen van de richtlijn, de artikelen 4, lid 1, sub b, en 5, lid 1, sub b⁵, een toereikend denkraam om dergelijke

4 — Arrest van 11 november 1997, Sabel, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191.

5 — Artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn, dat de gronden voor weigering van inschrijving van een merk of voor nietigheid van een ingeschreven merk noemt, is in wezen op dezelfde wijze geformuleerd als artikel 5, lid 1, sub b. De uitlegging die het Hof van artikel 4, lid 1, sub b, heeft gegeven, geldt bijgevolg mutatis mutandis ook voor artikel 5, lid 1, sub b. Zie arrest Hof van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punten 26 tot en met 28.

geschillen te beslechten. Wanneer men zich verlaat op een theoretisch antwoord, houdt dit mijns inziens het risico in dat de nationale rechters de toetsingscriteria „overeenstemming”, „soortgelijkheid” en „verwarringsgevaar” niet meer hanteren zoals is voorgeschreven in de communautaire wetgeving en nader is uitgewerkt in de rechtspraak van het Hof. Een theorie die louter dient als leidraad bij de toepassing van deze toetsingscriteria in een bepaalde sector of op bepaalde soorten van merken, kan niettemin nuttig zijn, op voorwaarde dat de nationale rechter voortdurend voor ogen houdt dat uiteindelijk hij ervoor moet zorgen dat de door het Hof ontwikkelde beginselen in een bepaald geval worden toegepast.

19. Thans zal ik nader ingaan op deze beginselen.

20. In de tiende overweging van de considerans van de richtlijn wordt verklaard dat het gevaar van verwarring „van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het [...] teken [en] van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten”. Het Hof heeft geoordeeld dat het verwarringsgevaar daarom globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.⁶ De nationale rechter moet het

bestaan van een eventueel verwarringsgevaar vaststellen.⁷

21. Dat de betrokken merken overeenstemmen, is dus een noodzakelijke, doch geen voldoende voorwaarde opdat verwarringsgevaar kan worden vastgesteld: ook een aantal andere omstandigheden, waarover het Hof aanwijzingen heeft gegeven, moet de nationale rechter in overweging nemen.

22. Er bestaat dus duidelijk een zekere onderlinge samenhang tussen de omstandigheden die voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar relevant zijn, inzonderheid tussen de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.⁸

23. Bovendien is het verwarringsgevaar des te groter naarmate het intrinsieke of het door bekendheid bij het publiek verkregen onderscheidend vermogen van het oudere teken groter is.⁹ De nationale rechter dient uit te maken hoe groot het onderscheidend vermogen van een merk is, en moet daarbij globaal beoordelen of het merk minder of

7 — Arrest *Marca Mode*, aangehaald in voetnoot 5, punt 39.

8 — Arrest Hof van 29 september 1998, *Canon Kabushiki Kaisha*, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17.

9 — Arrest *Sabel*, aangehaald in voetnoot 4, punt 24.

6 — Arrest *Sabel*, aangehaald in voetnoot 4, punt 22.

meer geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus te onderscheiden van de waren of diensten van andere ondernemingen.¹⁰

24. Uit de verwijzing naar het bestaan van verwarringsgevaar „bij het publiek” in artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn blijkt bovendien dat de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort van waren of diensten achterblijft, een beslissende rol speelt bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.¹¹ De gemiddelde consument van de betrokken soort van waren wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Er dient evenwel rekening mee te worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de soort van waren of diensten waarom het gaat.¹²

25. Uit deze beginselen kan worden afgeleid dat de nationale rechter in een geval als het onderhavige bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar voor ogen moet houden (i) dat wanneer, zoals in casu, de door het merk aangeduide waren dezelfde zijn, een kleine mate van overeenstemming van de merken tot verwarringsgevaar kan leiden, maar dat (ii) hoe groter het onderscheidend vermogen van het oudere merk is, des te groter het verwarringsgevaar is, zodat in het geval van het merk LIFE, dat volgens de verwijzende rechter een „normaal onderscheidend vermogen” heeft, het verwarringsgevaar niet groot kan zijn. De nationale rechter moet ermee rekening houden dat de gemiddelde consument het samengestelde merk als een geheel waarneemt en niet op de verschillende bestanddelen ervan let. In casu is het aandachtsniveau van de gemiddelde consument voor het merk wellicht kleiner gelet op het (door de nationale rechters vastgestelde) feit dat in de sector van de consumentenelektronica, net als in de in punt 9 hierboven genoemde sectoren, de consumenten speciaal aandacht besteden aan de benaming van de producent. Tegen deze achtergrond dient de nationale rechter uit te maken of het merk en het teken inderdaad in voldoende mate overeenstemmen om verwarringsgevaar te doen ontstaan.

10 — Arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/98, Jurispr. blz. I-3819, punt 22.

11 — Arrest Sabel, aangehaald in voetnoot 4, punt 23.

12 — Arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, aangehaald in voetnoot 10, punt 26.

26. Daarbij moet de nationale rechter uitgaan van de door de merken opgeroepen totaalindruk en inzonderheid rekening houden met de onderscheidende en domine-

rende bestanddelen ervan.¹³ Om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, moet de nationale rechter de mate van visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenis ervan bepalen, alsook in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, in aanmerking genomen de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder ze in het economisch verkeer worden gebracht.¹⁴

27. Het Hof van Justitie heeft zich nog niet rechtstreeks kunnen uitspreken over de specifieke criteria om te bepalen of een samengesteld merk bestaande uit een firma-naam gevolgd door een ouder merk dat wordt gevormd door een enkel woord, overeenstemt met dat ouder merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn. Het Hof heeft evenwel in een met redenen omklede beschikking een hogere voorziening tegen een arrest van het Gerecht van eerste aanleg afgewezen in de zaak *Matratzen Concord/BHIM*¹⁵, waarin deze kwestie aan de orde was. Deze zaak betrof artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk¹⁶, dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 4, lid 1, sub b, van de richtlijn.

28. Overeenkomstig de in de punten 20, 22 en 24 hierboven samengevatte rechtspraak¹⁷ heeft het Gerecht van eerste aanleg overwogen:

„[...] een samengesteld merk [kan] slechts worden geacht overeen te stemmen met een ander merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met een van de bestanddelen van het samengestelde merk, indien dit het dominerende bestanddeel is in de totaalindruk die door het samengestelde merk wordt opgeroepen. Dit is het geval wanneer dit op zichzelf het beeld van dit merk dat bij het relevante publiek in herinnering blijft, kan domineren, zodat alle andere bestanddelen verwaarloosbaar zijn voor de totaalindruk die door het merk wordt opgeroepen.

Bij deze benaderingswijze wordt niet slechts een bestanddeel van een samengesteld merk bekeken en met een ander merk vergeleken. Integendeel, bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht. Dit sluit echter niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek, in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn onderdelen kan worden gedomineerd.

¹³ — Arrest *Sabel*, aangehaald in voetnoot 4, punt 23.

¹⁴ — Arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, aangehaald in voetnoot 12, punt 27.

¹⁵ — Beschikking van 23 oktober 2002, T-6/01, *Jurispr.* blz. II-4335. Momenteel behandelt het Hof van Justitie een verzoek van de Audiencia Provincial Barcelona om een prejudiciële beslissing over een andere kwestie die met betrekking tot dezelfde merken aan deze rechterlijke instantie is voorgelegd (Zaak C-421/04, *Matratzen Concord*).

¹⁶ — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1).

¹⁷ — Zie de punten 24 tot en met 26 van het arrest.

Bij de beoordeling of een of meer bestanddelen van een samengesteld merk domineren, moet met name met de intrinsieke eigenschappen van elk van die bestanddelen rekening worden gehouden door deze te vergelijken met de eigenschappen van de andere bestanddelen. Bovendien kan eventueel worden gezien hoe de verschillende bestanddelen in de configuratie van het samengestelde merk zich tot elkaar verhouden.”¹⁸

29. Vervolgens heeft het Gerecht van eerste aanleg de verschillende bestanddelen van het in die zaak aan de orde zijnde samengestelde merk (MATRATZEN MARKT CONCORD) beoordeeld, rekening houdend met onder meer het onderscheidend vermogen van elk bestanddeel en met de al dan niet centrale plaats van elk element in het samengestelde teken.¹⁹ Het Gerecht heeft geconcludeerd dat de mate van overeenstemming van het samengestelde merk en het merk MATRATZEN voldoende groot was om verwarringsgevaar te doen ontstaan, gelet op het feit dat de door de merken aangeduide waren ten dele dezelfde en ten dele zeer soortgelijk waren.²⁰

30. De houder van het samengestelde merk stelde bij het Hof van Justitie hogere voorziening in, onder meer op grond dat het Gerecht van eerste aanleg bij de uitlegging van het begrip „overeenstemming” was

voorbijgegaan aan het in de rechtspraak van het Hof van Justitie vastgestelde criterium dat het verwarringsgevaar bij het publiek globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

31. Het Hof heeft onder verwijzing naar eerdere rechtspraak deze hogere voorziening afgewezen en geoordeeld dat het Gerecht van eerste aanleg met betrekking tot de uitlegging van artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk geen blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te beslissen dat de merken overeenstemden.²¹ Het Hof heeft met name geoordeeld:

„In punt 34 van het bestreden arrest heeft het Gerecht [van eerste aanleg] namelijk terecht gepreciseerd dat bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk mag worden beschouwd en vergeleken met een ander merk, maar dat de betrokken merken juist elk in hun geheel met elkaar moeten worden vergeleken. Volgens het Gerecht sluit dit niet uit dat de totaalindruk die door een samengesteld merk wordt opgeroepen bij het relevante publiek,

18 — Punten 33 tot en met 35.

19 — Punten 38 tot en met 43.

20 — Punten 44 tot en met 48.

21 — Beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657.

in bepaalde omstandigheden door een of meer van de bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.

[...] het Gerecht [van eerste aanleg heeft] bij het onderzoek of de twee merken voor het relevante publiek overeenstemmen, bovendien een groot deel van zijn overwegingen gewijd aan de beoordeling van hun onderscheidende en dominerende bestanddelen alsook van het verwarringsgevaar bij het publiek, dat het met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval globaal heeft beoordeeld".²²

32. Het Hof heeft de hogere voorziening derhalve afgewezen wegens kennelijke ongegrondheid.

33. Het Hof blijkt dus een beoordelingsmethode te hebben gevolgd die nauw aanleunt bij de Prägetheorie, waarbij in wezen een vergelijking wordt gemaakt tussen de totaalindruk die wordt opgeroepen door twee conflicterende merken waarvan het ene een bestanddeel van het andere is. Mijns inziens valt dat perfect te begrijpen, aangezien deze methode kan worden beschouwd als een toepassing, op een bepaalde soort van

gevallen, van de beginselen die het Hof in eerdere rechtspraak heeft ontwikkeld. Volgens deze rechtspraak dient de globale beoordeling immers te berusten op de door de merken opgeroepen totaalindruk, waarbij inzonderheid rekening moet worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan.²³ Met zijn overweging in het arrest *Matratzen* dat de totaalindruk van een samengesteld merk in bepaalde omstandigheden door een of meer van zijn bestanddelen kan worden gedomineerd, volgt het Hof deze stelling. In welke mate de totaalindruk aldus wordt gedomineerd, is een feitelijke kwestie waarover de nationale rechter dient te beslissen.

34. In een recent arrest heeft het Gerecht van eerste aanleg uitspraak gedaan in een zaak die sterke gelijkenissen vertoont met het onderhavige geval. In die zaak, *Reemark/BHIM*²⁴, ging het erom of het Duitse woordmerk *WEST* in die mate met het voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten ter inschrijving als gemeenschapsmerk voorgedragen merk *WESTLIFE* overeenstemde dat er verwarringsgevaar dreigde. De oppositieafdeling van het BHIM²⁵ heeft de aanvraag voor laatstgenoemd merk afgewezen, hoofdzakelijk op grond dat er door de overeenstemming van de merken verwarringsgevaar bestond. De tweede kamer van beroep van het BHIM heeft deze beslissing vernietigd en

23 — Arrest *Sabel*, aangehaald in voetnoot 4, punt 23.

24 — Arrest van 4 mei 2005, T-22/04, Jurispr. blz. II-1559.

25 — Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).

22 — Punten 32 en 33.

geoordeeld dat de conflicterende tekens in geringe mate visueel en fonetisch en slechts tot op zekere hoogte begripsmatig overeenstemden, dat de onderlinge verschillen voldoende groot waren opdat ze naast elkaar op de markt konden bestaan, en dat er dus geen sprake was van verwarringsgevaar.

35. Op het beroep heeft het Gerecht van eerste aanleg geoordeeld dat de conflicterende tekens in zekere mate fonetisch en inzonderheid begripsmatig overeenstemden en dat het enige visuele verschil was, dat in het ene teken aan het eerste bestanddeel een tweede element was toegevoegd. Het Gerecht oordeelde dat het feit dat het merk WESTLIFE uitsluitend bestaat uit het oudere merk WEST waar een ander woord, „LIFE”, aan vast is geschreven, een aanwijzing was van de overeenstemming van de twee merken. Het concludeerde dat het bestaan van het oudere merk WEST bij het relevante publiek een associatie zou kunnen oproepen tussen dit woord en de door de houder van het merk verkochte waren, zodat het nieuwe merk bestaande uit „WEST” in combinatie met een ander woord, het gevaar loopt te worden beschouwd als een variant van het oudere merk. Het relevante publiek zou dus kunnen aannemen dat de onder het merk WESTLIFE verkochte waren en verrichte diensten dezelfde herkomst hebben als die welke onder het merk WEST worden verkocht of verricht, of dat er ten minste een economische band bestaat tussen de vennootschappen of ondernemingen die ze

verkozen. Derhalve oordeelde het Gerecht dat er verwarringsgevaar bestond tussen de twee merken.²⁶

36. Er zij aan herinnerd dat wanneer het Gerecht van eerste aanleg uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, het een andere rechtsprekende taak verricht dan het Hof van Justitie wanneer dit uitspraak doet op een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG. Het Gerecht van eerste aanleg toetst of de kamer van beroep de vaste rechtsbeginselen juist heeft toegepast op bepaalde feiten. Het Hof van Justitie daarentegen geeft antwoord op een rechtsvraag, waarna de nationale rechter de door het Hof in zijn antwoord geformuleerde beginselen toepast op de hem voorgelegde zaak. De nationale rechter moet de feiten vaststellen. Het verschil in de rechtsprekende taak van beide rechterlijke instanties blijkt vooral uit het feit dat een prejudiciële beslissing van het Hof van Justitie een algemene draagwijdte moet hebben, zodat ze in de gehele Gemeenschap kan worden toegepast; bijgevolg is het wenselijk — of zelfs essentieel — dat beslissingen die met een almaar grotere nauwkeurigheid op een bepaalde zaak zijn toegesneden, worden vermeden. Dit geldt des te meer in het merkenrecht, waar de uitkomst van een geding grotendeels afhangt van de specifieke feitelijke constellatie, waaronder de linguïstische context, de relevante markt en het relevante publiek, en de culturele waarden en verwachtingen.

26 — Punten 39, 40, 42 en 43.

37. In het onderhavige geval kan mijns inziens niet worden aangenomen dat, omdat het Gerecht van eerste aanleg heeft geoordeeld dat er door de overeenstemming van de merken WESTLIFE en WEST verwarringsgevaar bestond in die ene feitelijke context, er door de overeenstemming van de merken THOMSON LIFE en LIFE noodzakelijkerwijs verwarringsgevaar dreigt in een andere feitelijke context. Zoals ik hierboven heb aangegeven, moet de verwijzende rechter de door het Hof van Justitie in zijn rechtspraak inzake de merkenrichtlijn ontwikkelde beginselen toepassen en nagaan, of er door de overeenstemming van de twee merken verwarringsgevaar ontstaat, rekening houdend met de feiten van de bij hem aanhangige zaak.

38. Bijgevolg moet deze rechter onderzoeken of de twee merken in voldoende mate overeenstemmen opdat verwarringsgevaar ontstaat, met inaanmerkingneming van de verschillende door het Hof genoemde factoren, met name de mate van soortgelijkheid van de waren of diensten en de mate van overeenstemming van de betrokken merken, alsmede het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

39. Met name bij de beoordeling of een samengesteld merk en een teken bestaande uit een bestanddeel daarvan, in voldoende mate overeenstemmen om verwarringsgevaar te doen ontstaan, moet de nationale

rechter uitgaan van de door elk merk opgeroepen totaalindruk, waarbij hij inzonderheid rekening moet houden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan, het relevante publiek, de soort van waren of diensten waarover het gaat, en de omstandigheden waaronder deze in het economisch verkeer worden gebracht. Wanneer deze beginselen op de onderhavige zaak worden toegepast, valt zonder meer op te merken dat het woord „LIFE” op het eerste gezicht een niet bijzonder dominerend of onderscheidend bestanddeel van het betrokken samengestelde merk is; ik wijs er echter op, dat het aan de nationale rechter staat, dergelijke constatering te doen.

40. Tot slot wens ik even stil te staan bij de overweging van de verwijzende rechter dat het feit dat een derde zich een ouder teken kan toe-eigenen door er een firmanaam aan toe te voegen, als een oneerlijke praktijk wordt beschouwd. Deze overweging dient niet in het kader van de merkenrechtelijke regels, doch in de context van nationale voorschriften inzake oneerlijke mededinging te worden behandeld. In de zesde overweging van de considerans van de richtlijn staat te lezen dat ze „de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit”.

Conclusie

41. Mitsdien geef ik het Hof in overweging, de vraag van het Oberlandesgericht Düsseldorf te beantwoorden als volgt:

Bij de beoordeling of een samengesteld woordteken of woord-/beeldteken dat bestaat uit een firmanaam, gevolgd door een ouder merk dat wordt gevormd door een enkel woord met een „normaal onderscheidend vermogen” en dat, ofschoon het de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk niet determineert of daarop niet zijn stempel drukt, daarin een zelfstandige onderscheidende rol speelt, in voldoende mate overeenstemt met het oudere merk om bij het publiek verwarringsgevaar te doen ontstaan in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet de nationale rechter uitgaan van de door elk merk opgeroepen totaalindruk en inzonderheid rekening houden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan, de aard van het relevante publiek, de soort van waren of diensten waarom het gaat, en de omstandigheden waaronder ze in het economisch verkeer worden gebracht.