

MEDION

TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2005 m. spalio 6 d.\*

Byloje C-120/04

dėl *Oberlandesgericht Düsseldorf* (Vokietija) 2004 m. vasario 17 d. Sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2004 m. kovo 5 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

**Medion AG**

prieš

**Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,**

TEISINGUMO TEISMAS (antroji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas C. W. A. Timmermans, teisėjai C. Gulmann (pranešėjas), R. Schintgen, G. Arestis ir J. Klučka,

\* Proceso kalba: vokiečių.

generalinis advokatas F. G. Jacobs,  
posėdžio sekretorė K. Sztranc, administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2005 m. balandžio 14 d. posėdžiui,

atsižvelgęs į pastabas, pateiktas:

- *Medion AG*, atstovaujamos advokato P.-M. Weisse ir *Patentanwalt* T. Becker,
- *Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*, atstovaujamos advokato W. Kellenter,
- Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos T. Jürgensen ir N. B. Rasmussen,

susipažinęs su 2005 m. birželio 9 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

### Sprendimą

- 1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva) 5 straipsnio 1 dalies b punkto išaiškinimo.

- 2 Šis prašymas pateiktas byloje *Medion AG* (toliau – *Medion*) prieš *Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH* (toliau – *Thomson*) dėl *Thomson* sudėtiniame žymenyje THOMSON LIFE naudojamo įregistruoto prekių ženklo LIFE, kurio savininkė yra *Medion*.

### **Teisinis pagrindas**

- 3 Direktyvos antra konstatuojamoji dalis, susijusi su prekių ženklu suteikiama apsauga, nurodo:

„<...> apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, kurio funkcija yra nurodyti kilmės vietą, yra absoliuti esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų; <...> apsauga taip pat suteikiama ir esant ženklo panašumui į žymenį ir prekių arba paslaugų panašumui; <...> būtina pateikti panašumo sąvokos išaiškinimą, kad nebūtų painiavos; <...> painiavos galimybė, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio elementų, ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, nuo sąsajų, kurios gali būti padarytos su naudojamu ar įregistruotu žymeniu, nuo prekių ženklo bei žymens ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnio, lemia specialias tokios apsaugos sąlygas <...>“

- 4 Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas suformuluotas taip:

„Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtinės teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:

<...>

b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.“

5 Į Vokietijos teisę ši nuostata buvo perkelta 1994 m. spalio 25 d. Įstatymo dėl prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų (*Markengesetz*) (BGBl. 1994 I, p. 3082). 14 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

### Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas

6 *Medion* yra 1998 m. rugpjūčio 29 d. laisvalaikio elektros prekėms įregistruoto prekių ženklo LIFE savininkė Vokietijoje. Šių prekių gamybos ir pardavimo srityje ji pasiekia kelių milijardų eurų metinę apyvartą.

7 *Thomson* yra viena iš pirmaujančių bendrovių laisvalaikio elektros prekių sektoriuje. Kai kurios jos prekės parduodamos su ženklu THOMSON LIFE.

8 2002 m. liepos mėnesį *Medion* pateikė *Landgericht Düsseldorf* ieškinį dėl prekių ženklų teisės pažeidimo. Ji prašė, kad teismas uždraustų *Thomson* naudoti žymenį THOMSON LIFE tam tikroms laisvalaikio elektros prekėms žymėti.

- 9 *Landgericht Düsseldorf* ieškinį atmetė nurodydamas, kad negalima šio žymens supainioti su prekių ženklu LIFE.
- 10 *Medion* pateikė apeliacinį skundą *Oberlandesgericht Düsseldorf*. Ji prašė, kad teismas uždraustų *Thomson* naudoti žymenį THOMSON LIFE televizoriams, kasetiniams grotuvams, kompaktinių plokštelių grotuvams ir HiFi įrangai žymėti.
- 11 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad ginčo sprendimas priklauso nuo to, ar yra prekių ženklo LIFE ir sudėtinio žymens THOMSON LIFE supainiojimo galimybė direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.
- 12 Jis nurodo, kad pagal dabartinę *Bundesgerichtshof* praktiką, suformuotą remiantis vadinamąja *Prägetheorie* (sukurto išpūdžio teorija), vertinant ginčijamo žymens panašumą reikia remtis abiejų žymenų atskirai sukuriamu bendru išpūdžiu ir išaiškinti, ar bendrasis elementas apibūdina sudėtinį žymenį taip, kad kiti elementai, kuriant bendrą išpūdį, yra mažiau svarbūs. Supainiojimo galimybės negali būti, jeigu bendrasis elementas tik prisideda prie bendro išpūdžio sudarymo. Ir nesvarbu, ar į sudėtinį prekių ženklą įtrauktas žymuo vis dar išsaugo jame nepriklausomą išskirtinę poziciją (*kennzeichnende Stellung*).
- 13 *Oberlandesgericht* nuomone, jo nagrinėjamoje byloje aptariamame prekių sektoriuje įprastoje prekių žymėjimo praktikoje svarbiausias gamintojo pavadinimas. Tiksliau tariant, pagrindinėje byloje gamintojo pavadinimas THOMSON yra esminis sukuriant bendrą žymens THOMSON LIFE išpūdį. Elementui LIFE būdingo vidutinio skiriamąjo požymio neužtenka paneigti, jog gamintojo THOMSON pavadinimas prisideda sukuriant bendrą žymens išpūdį.

- 14 Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad dabartinė *Bundesgerichtshof* praktika yra abejotina. Dalis doktrinos palaiko priešingą nuomonę. Be to, ji atitiktų ankstesnę to paties *Bundesgerichtshof* praktiką, pagal kurią galimybė supainioti yra, jei bendrasis elementas ginčijamame žymenyje turi nepriklausomą išskirtinę poziciją, nepranyksta jame ir netampa tiek nereikšmingas, kad negalėtų priminti įregistruoto prekių ženklo.
- 15 *Oberlandesgericht* nurodo, kad jeigu ši nuomonė būtų taikoma pagrindinėje byloje, reiktų pripažinti, jog yra supainiojimo galimybė, nes prekių ženklas LIFE žymenyje THOMSON LIFE išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją.
- 16 Galiausiai prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, kaip taikant žymens sukurto bendro išpūdžio kriterijų galima sutrukdyti trečiajai šaliai pasisavinti įregistruotą prekių ženklą prie jo pridėjus savo įmonės pavadinimą.
- 17 Šiomis aplinkybėmis *Oberlandesgericht Düsseldorf* nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:

„Ar (direktyvos) 5 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad nagrinėjamais žymenimis žymimų tapusių prekių ar paslaugų atveju yra galimybė suklaidinti visuomenę, jeigu ankstesnis žodinis prekių ženklas, kuriam būdingas vidutinis skiriamasis požymis, įeina į vėlesnį trečiosios šalies žodinį žymenį arba jos žodinį (vaizdinį) žymenį, kurį sudaro trečiosios šalies įmonės pavadinimo ir ankstesnio prekių ženklo junginys, ir jeigu šis prekių ženklas, savaime nesukurdamas bendro sudėtinio žymens išpūdžio, išlaiko jame nepriklausomą išskirtinę poziciją?“

## Dėl prejudicinio klausimo

- 18 Iš esmės prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad tapačių prekių ir paslaugų atveju visuomenė gali būti suklaidinta, jeigu ginčijamą žymenį sudaro trečiosios šalies įmonės pavadinimo ir ankstesnio prekių ženklo, kuriam būdingas vidutinis skiriamasis požymis, junginys, ir jeigu šis prekių ženklas, savaime nesukurdamas bendro sudėtinio žymens įspūdžio, išlaiko jame nepriklausomą išskirtinę poziciją.

### *Teisingumo Teismui pateikti paaiškinimai*

- 19 *Medion* ir Europos Bendrijų Komisija siūlo į pateiktą klausimą atsakyti teigiamai.
- 20 *Medion* ginčija *Prägetheorie*. Pastaroji leidžia pasisavinti įregistruotą prekių ženklą prie jo paprasčiausiai pridėjus gamintojo pavadinimą. Toks prekių ženklo naudojimas pakenktų prekių kilmės nuorodos funkcijai.
- 21 Komisija nurodo, kad pagrindinės bylos aplinkybėmis abu sudėtiname žymenyje vartojami žodžiai yra lygiaverčiai. Žodis *LIFE* jokių būdu nėra mažiau svarbus. Taigi, kadangi ne vien pavadinimas *THOMSON* sukuria bendrą įspūdį, sudėtinis prekių ženklas ir įregistruotas prekių ženklas yra panašūs direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Supainiojimo galimybė gali būti pripažinta tiek, kiek abi bendrovės siūlo tapačias prekes.

- 22 *Thomson* siūlo į pateiktą klausimą atsakyti neigiamai. Ji palaiko direktyvos aiškinimą pagal *Prägetheorie*. Pagrindinėje byloje ginčijamas žymuo negali būti supainiojamas su *Medion* prekių ženklu, nes į jį įtrauktas elementas THOMSON, t. y. gamintojo pavadinimas, kuris yra taip pat svarbus kaip ir kitas jo elementas. Žodis LIFE skirtas tik tam tikros grupės prekėms apibūdinti. Bet kuriuo atveju neįmanoma, kad elementas LIFE dominuotų pavadinimo THOMSON LIFE sukuriame bendrame įspūdyje.

### *Teisingumo Teismo atsakymas*

- 23 Svarbiausia prekių ženklo paskirtis yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmės tapatybę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų (žr., *inter alia*, 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo *Canon*, C-39/97, Rink. p. I-5507, 28 punktą ir 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo *Björnekulla Fruktindustrier*, C-371/02, Rink. p. I-5791, 20 punktą).
- 24 Direktyvos dešimta konstatuojamoji dalis pažymi, kad apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, siekiama užtikrinti prekių ženklo funkciją nurodyti kilmės vietą, ir kad esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų, supainiojimo galimybė lemia specialias apsaugos sąlygas.
- 25 Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tik tuomet, kai dėl prekių ženklų arba jais žymimų prekių arba paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali būti suklaidinta.

- 26 Šios nuostatos prasme galimybė suklaidinti yra tuomet, kai visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (žr., *inter alia*, 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rink. p. I-3819, 17 punktą).
- 27 Siekiant nustatyti, ar yra galimybė suklaidinti visuomenę, reikia atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visas svarbias nagrinėjamos bylos aplinkybes (žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo *SABEL*, C-251/95, Rink. p. I-6191, 22 punktą; minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 18 punktą ir 2000 m. birželio 22 d. Sprendimo *Marca Mode*, C-425/98, Rink. p. I-4861, 40 punktą; taip pat 2004 m. balandžio 28 d. Nutarties *Matratzen Concord prieš VRDT*, C-3/03 P, Rink. p. I-3657, 28 punktą dėl 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL 1994, L 11, p. 1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto, kuris iš esmės tapatus direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktui).
- 28 Bendras galimybės supainioti įvertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar conceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti paremtas bendru išpūdžiu, kurį jie sukelia, atsižvelgiant, *inter alia*, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Paprasto nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojo suvokimas apie prekių ženklus yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant visapusišką minėtos supainiojimo galimybės vertinimą. Dažniausiai paprastas vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių (žr., *inter alia*, minėto sprendimo *SABEL* 23 punktą; minėto sprendimo *Lloyd Schuhfabrik Meyer* 25 punktą bei minėtos nutarties *Matratzen Concord prieš VRDT* 29 punktą).
- 29 Nagrinėjant, ar yra supainiojimo galimybė, dviejų prekių ženklų panašumo vertinimas nereiškia, kad reikia atsižvelgti tik į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu. Priešingai, šį palyginimą būtina naudoti nagrinėjant prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą, tačiau tai nereiškia, kad vienas ar keli elementai negali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo išpūdyje, sukurtame atitinkamos visuomenės atmintyje (žr. minėtos nutarties *Matratzen Concord prieš VRDT* 32 punktą).

- 30 Tačiau įprastu atveju, kai paprastas vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą, ir neatsižvelgiant į aplinkybę, kad viena ar kelios sudedamosios dalys gali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo įspūdyje, jokių būdu negalima paneigti, kad konkrečiu atveju ankstesnis prekių ženklas, kurį trečioji šalis naudoja sudėtiniame žymenyje, apimančiame šios trečiosios šalies įmonės pavadinimą, net ir nebūdamas dominuojančiu elementu sudėtiniame žymenyje išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją.
- 31 Tokiu atveju dėl sudėtinio žymens sukurto bendro įspūdžio visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos arba suteiktos bent jau ekonomiškai susijusių įmonių, ir tokiu atveju reikia pripažinti, kad yra galimybė supainioti.
- 32 Supainiojimo galimybės buvimo patvirtinimas neturi priklausyti nuo sąlygos, kad sudėtinio žymens sukurtame bendrame įspūdyje dominuotų iš ankstesnio prekių ženklo sudarytas elementas.
- 33 Numačius tokią sąlygą, ankstesnio prekių ženklo savininkas netektų direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos išimtinės teisės tuo atveju, kai šis prekių ženklas sudėtiniame žymenyje išlaikytų nepriklausomą išskirtinę poziciją, tačiau ši pozicija nebūtų dominuojanti.
- 34 Taip būtų tuo atveju, kai žinomo prekių ženklo savininkas naudotų sudėtinį žymenį, kurį sudaro pastarasis ir ankstesnis nežinomas prekių ženklas. Taip pat būtų ir tuo atveju, kai sudėtinį žymenį sudarytų šis ankstesnis prekių ženklas ir žinomas komercinis pavadinimas. Iš tikrųjų sudėtinio žymens bendrame įspūdyje dažniausiai dominuotų žinomas prekių ženklas arba komercinis pavadinimas.

- 35 Taigi, priešingai Bendrijos teisės aktų leidėjo sumanymui, išreikštam direktyvos dešimtoje konstatuojamojoje dalyje, ankstesnio prekių ženklo funkcijos nurodyti kilmės vietą apsauga nebūtų užtikrinta, net jei šis prekių ženklas sudėtiniame žymenyje išlaikytų nepriklausomą išskirtinę poziciją.
- 36 Užtat turi būti pripažinta, kad siekiant nustatyti supainiojimo galimybę užtenka, jog dėl ankstesnio prekių ženklo išlaikytos nepriklausomos išskirtinės pozicijos visuomenė manys, kad sudétiniu žymeniu ženklinamos prekės arba paslaugos priklauso šio prekių ženklo savininkui.
- 37 Todėl į pateiktą klausimą reikėtų atsakyti, kad direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip: tapačių prekių ar paslaugų atveju yra galimybė suklaidinti visuomenę, jeigu ginčijamą žymenį sudaro trečiosios šalies įmonės pavadinimo ir įregistruoto prekių ženklo, kuriam būdingas vidutinis skiriamasis požymis, junginys, ir jeigu šis prekių ženklas, savaime nesukurdamas bendro sudétinio žymens įspūdžio, išsaugo jame nepriklausomą išskirtinę poziciją.

### **Dėl bylinėjimosi išlaidų**

- 38 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Kitų šalių, kurios pateikė Teisingumo Teismui savo pastabas, bylinėjimosi išlaidos nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:

**1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 5 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip: tapačių prekių ar paslaugų atveju yra galimybė suklaidinti visuomenę, jeigu ginčijamą žymenį sudaro trečiosios šalies įmonės pavadinimo ir įregistruoto prekių ženklo, kuriam būdingas vidutinis skiriamasis požymis, junginys, ir jeigu šis prekių ženklas, savaime nesukurdamas bendro sudėtinio žymens įspūdžio, išsaugo jame nepriklausomą išskirtinę poziciją.**

Parašai.