

MEDION

WYROK TRYBUNAŁU (druga izba)
z dnia 6 października 2005 r. *

W sprawie C-120/04

mającej za przedmiot wnioszek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Oberlandesgericht Düsseldorf (Niemcy) postanowieniem z dnia 17 lutego 2004 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 5 marca 2004 r., w postępowaniu:

Medion AG

przeciwko

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH

TRYBUNAŁ (druga izba),

w składzie: C.W.A. Timmermans, prezes izby, C. Gulmann (sprawozdawca),
R. Schintgen, G. Arestis i J. Klučka, sędziowie,

* Język postępowania: niemiecki.

rzecznik generalny: F.G. Jacobs,
sekretarz: K. Sztranc, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 kwietnia 2005 r.

rozważywszy uwagi na piśmie przedstawione:

- w imieniu Medion AG przez P.M. Weissego, Rechtsanwalt, oraz T. Beckera, Patentanwalt,
- w imieniu Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH przez W. Kellentera, Rechtsanwalt,
- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez T.Jürgensena oraz N. B. Rasmussena, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2005 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, str. 1, zwanej dalej „dyrektywą”).

- 2 Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Medion AG (zwaną dalej „Medion”) a Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (zwaną dalej „Thomson”) w sprawie używania przez Thomson w złożonym oznaczeniu „THOMSON LIFE” zarejestrowanego znaku towarowego LIFE, którego właścicielem jest Medion.

Ramy prawne

- 3 Motyw dziesiąty dyrektywy, dotyczący ochrony z tytułu znaku towarowego stanowi:

„[O]chrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami; ochrona ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usługami; pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony [...]”.

- 4 Artykuł 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy brzmi następująco:

„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

[...]

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.

5 Przepis ten został transponowany na grunt prawa niemieckiego przez § 14 ust. 2 pkt 2 Markengesetz (ustawy w sprawie ochrony znaków towarowych i innych oznaczeń odróżniających) z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. 1994 I, str. 3082).

Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne

6 Medion jest w Niemczech właścicielką znaku towarowego LIFE, zarejestrowanego w dniu 29 sierpnia 1998 r. dla urządzeń elektronicznych z zakresu rozrywki. Rocznie osiąga ona obrót w wysokości kilku miliardów euro w dziedzinie wytwarzania i sprzedaży takich towarów.

7 Thomson należy do jednych z największych światowych koncernów w sektorze urządzeń elektronicznych z zakresu rozrywki. Niektóre ze swoich towarów sprzedaje ona pod nazwą „THOMSON LIFE”.

8 W lipcu 2002 r. Medion wniosła do Landgericht Düsseldorf pozew w sprawie o naruszenie prawa ze znaku towarowego. Wniosła ona o zakazanie Thomson używania oznaczenia „THOMSON LIFE” dla oznaczania niektórych urządzeń z zakresu rozrywki.

- 9 Landgericht Düsseldorf oddalił skargę, stwierdzając, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do znaku towarowego LIFE nie istnieje.
- 10 Medion wniosła apelację do Oberlandesgericht Düsseldorf. Wniosła ona o zakazanie Thomson używania oznaczenia „THOMSON LIFE” dla telewizorów, radiomagnetofonów, odtwarzaczy dysków kompaktowych oraz sprzętu hi-fi.
- 11 Sąd krajowy wskazuje, że rozstrzygnięcie sporu zależne jest od ustalenia, czy w odniesieniu do znaku towarowego LIFE i złożonego oznaczenia „THOMSON LIFE” istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy.
- 12 Zwraca on uwagę, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem Bundesgerichtshof, opierającym się na teorii nazywanej „Prägetheorie” (teoria wywieranego wrażenia), celem oceny podobieństwa spornego oznaczenia należy odnieść się do całościowego wrażenia wywieranego przez każde z dwóch oznaczeń i zbadać, czy identyczna część charakteryzuje złożone oznaczenie w taki sposób, że celem stworzenia całościowego wrażenia pozostałe elementy w dużym stopniu przesuwają się na drugi plan. Nie można stwierdzić prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeżeli identyczny element jedynie przyczynia się do stworzenia całościowego wrażenia wywieranego przez oznaczenie. Nie jest istotne, że w złożonym oznaczeniu odtworzony znak towarowy został umieszczony w niezależnej pozycji nadającej charakter odróżniający („kennzeichnende Stellung”).
- 13 Zdaniem Oberlandesgericht zwyczaj nazywania w sektorze towarów omawianych w rozstrzyganym przez niego sporze polega na wyróżnieniu nazwy wytwórcy. Ścisłej, w sprawie przed sądem krajowym nazwa wytwórcy „THOMSON” wyraźnie przyczynia się do całościowego wrażenia wywieranego przez oznaczenie „THOMSON LIFE”. Zwykły charakter odróżniający elementu „LIFE” nie jest wystarczający, aby wykluczyć, że nazwa wytwórcy „THOMSON” przyczynia się do stworzenia całościowego wrażenia wywieranego przez oznaczenie.

- 14 Sąd krajowy wskazuje jednakże, iż aktualne orzecznictwo Bundesgerichtshof jest dyskusyjne. Część doktryny popiera odmienną tezę. Jest ona zresztą zgodna z wcześniejszym orzecznictwem Bundesgerichtshof, zgodnie z którym istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy stwierdzić w przypadku, gdy w spornym oznaczeniu identyczna część znajduje się na niezależnej pozycji nadającej charakter odróżniający, nie zatarła się ona w tym oznaczeniu i nie przesunęła się na dalszy plan w stopniu powodującym jej niezdolność do przywołania zarejestrowanego znaku towarowego.
- 15 Oberlandesgericht zwraca uwagę, że gdyby teza ta została zastosowana w postępowaniu przed sądem krajowym, to należałoby stwierdzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, gdyż w oznaczeniu „THOMSON LIFE” znak towarowy LIFE zachował niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający.
- 16 Sąd krajowy pragnie ustalić wreszcie, w jaki sposób w ramach stosowania kryterium opartego na wywieranym przez oznaczenia całościowym wrażeniu można zapobiec, aby osoba trzecia przywłaszczyła sobie zarejestrowany znak towarowy poprzez dodanie do niego nazwy własnego przedsiębiorstwa.
- 17 W tych okolicznościach Oberlandesgericht Düsseldorf postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

„Czy art. 5 ust. 1 lit. b) [dyrektywy] należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności towarów lub usług oznaczonych rozpatrywanymi oznaczeniami w odczuciu odbiorców może występować prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, nawet jeśli wcześniejszy słowny znak towarowy, posiadający zwykły charakter odróżniający, zostanie odtworzony w późniejszym złożonym oznaczeniu słownym osoby trzeciej lub w jego oznaczeniu słownym tudzież graficznym, który charakteryzuje się elementami słownymi w taki sposób, że wcześniejszy znak towarowy poprzedzony jest nazwą przedsiębiorstwa osoby trzeciej i, mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający?”.

W przedmiocie pytania prejudycjalnego

- 18 Poprzez swoje pytanie sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców może istnieć, jeżeli sporne oznaczenie składa się przynajmniej z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej z zarejestrowanym znakiem towarowym, posiadającym zwykły charakter odróżniający, i, mimo iż samodzielnie nie tworzy on całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający.

Uwagi przedstawione Trybunałowi

- 19 Medion i Komisja Wspólnot Europejskich proponują udzielić odpowiedzi twierdzącej na zadane pytanie.
- 20 Medion kwestionuje „Prägetheorie”. Pozwalałaby ona bowiem na przywłaszczenie zarejestrowanego znaku towarowego poprzez zwykłe dodanie nazwy wytwórcy. Taki sposób używania znaku towarowego stanowiłby naruszenie funkcji znaku polegającej na wskazywaniu pochodzenia towarów.
- 21 Komisja podnosi, że w okolicznościach takich jak występujące w postępowaniu przed sądem krajowym dwa pojęcia używane w złożonym oznaczeniu są równorzędne. Pojęcie „LIFE” nie pełni całkowicie podporządkowanej roli. Tak więc skoro nazwa „THOMSON” nie wywiera samodzielnie całościowego wrażenia, to złożone oznaczenie i zarejestrowany znak towarowy są podobne w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Można zatem przyznać istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, tym bardziej że oba przedsiębiorstwa oferują identyczne towary.

- 22 Thomson proponuje udzielenie odpowiedzi przeczącej na zadane pytanie. Popiera ona wykładnię dyrektywy zgodną z „Prägetheorie”. Spornego w postępowaniu przed sądem krajowym oznaczenia nie można pomylić ze znakiem towarowym Medion, gdyż zawiera ono element „THOMSON” — nazwę wytwórcy — który ma to samo znaczenie co inne tworzące je elementy. Pojęcie „LIFE” służy jedynie do oznaczania niektórych ze sprzedawanych towarów. W każdym razie należy wykluczyć, że element „LIFE” zdominuje całościowe wrażenie wywierane przez nazwę „THOMSON LIFE”.

Odpowiedź Trybunału

- 23 Podstawową funkcją znaku towarowego jest zagwarantowanie konsumentowi lub końcowemu odbiorcy możliwości określenia pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym, pozwalając mu na odróżnienie, bez możliwego wprowadzenia w błąd, tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie (zob. w szczególności wyroki z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 28 oraz z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-371/02 Björnekulla Fruktindustrier, Rec. str. I-5791, pkt 20).
- 24 Motyw dziesiąty dyrektywy podkreśla, że ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia oraz że w przypadku podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usługami prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony.
- 25 Artykuł 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy podlega zastosowaniu jedynie wtedy, gdy z powodu identyczności lub podobieństwa znaków albo towarów lub usług w odczuciu odbiorców istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

- 26 Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. w szczególności wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, Rec. str. I-3819, pkt 17).
- 27 Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców podlega całościowej ocenie, przy uwzględnieniu wszystkich czynników istotnych w danym przypadku [zob. wyrok z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-6191, pkt 22, ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 18 oraz wyrok z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. str. I-4861, pkt 40, jak również w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), którego brzmienie jest w istocie identyczne z art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy — postanowienie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie C-3/03 P Matratzen Concord przeciwko OHIM, Rec. str. I-3657, pkt 28].
- 28 Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego podobieństwa spornych znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu, przy uwzględnieniu w szczególności ich elementów odróżniających i dominujących. Sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnych konsumentów danych towarów lub usług odgrywa w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa decydującą rolę. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. w szczególności ww. wyroki w sprawie SABEL, pkt 23 oraz w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25, jak również ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM, pkt 29).
- 29 W ramach analizy istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ocena podobieństwa dwóch znaków towarowych nie opiera się jedynie na uwzględnieniu części tworzących złożony znak towarowy i na porównaniu go z innymi znakami towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych jako całość, co nie wyklucza, że całościowe wrażenie wywierane przez złożony znak towarowy w pamięci właściwego kręgu odbiorców może w niektórych przypadkach zostać zdominowane przez jeden lub kilka z jego składników (zob. ww. postanowienie w sprawie Matratzen Concord przeciwko OHIM, pkt 32).

- 30 Jednakże poza zwykłymi przypadkami, w których przeciętny konsument postrzega znak towarowy jako całość i z zastrzeżeniem okoliczności, że całościowe wrażenie może być zdominowane przez jeden lub kilka ze składników złożonego znaku towarowego, w żaden sposób nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach wcześniejszy znak towarowy, używany przez osoby trzecie w oznaczeniu złożonym, zawierającym nazwę przedsiębiorstwa tej osoby, który zachowuje w tym oznaczeniu złożonym niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, nie stanowi z tego względu elementu dominującego.
- 31 W takiej sytuacji całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie może niemniej jednak powodować, że odbiorcy uznają, iż dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 32 Stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie można uzależniać od warunku, że całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie musi być zdominowane przez jego część, stanowiącą zarazem wcześniejszy znak towarowy.
- 33 W przypadku ustanowienia takiego warunku właściciel wcześniejszego znaku towarowego, w przypadku gdy ten znak towarowy zachowałby w złożonym oznaczeniu niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający, która nie byłaby zarazem pozycją dominującą, zostałby pozbawiony wyłącznego prawa przyznanego mu na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy.
- 34 Przykładowo miałyby to miejsce w przypadku, gdy właściciel cieszącego się renomą znaku towarowego używałby oznaczenia złożonego, w którym dokonano zestawienia tego znaku z wcześniejszym znakiem towarowym, niecieszącym się renomą. Miałyby to również miejsce w przypadku, gdy złożone oznaczenie składałoby się z tego wcześniejszego znaku towarowego i nazwy handlowej cieszącej się renomą. W istocie wywierane całościowe wrażenie byłoby najczęściej zdominowane przez ujęte w złożonym oznaczeniu znak towarowy lub nazwę handlową cieszące się renomą.

- 35 Tak więc, wbrew zamierzeniu ustawodawcy wspólnotowego wyrażonym w motywie dziesiątym dyrektywy, ochrona funkcji pochodzenia znaku towarowego nie byłaby zapewniona, nawet jeśli ten znak towarowy zachowałby w złożonym oznaczeniu niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający.
- 36 Należy zatem dopuścić, że dla celów stwierdzenia istnienia wprowadzenia w błąd wystarczy, by z uwagi na nadającą charakter odróżniający niezależną pozycję zachowaną przez wcześniejszy znak towarowy odbiorcy przypisałiby właścicielowi tego znaku towarowego pochodzenia również towary lub usługi oznaczone oznaczeniem złożonym.
- 37 W konsekwencji na przedłożone pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować w odczuciu odbiorców, jeżeli sporne oznaczenie składa się przynajmniej z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej i zarejestrowanego znaku towarowego posiadającego zwykły charakter odróżniający, który mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający.

W przedmiocie kosztów

- 38 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (druga izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że w przypadku identyczności towarów lub usług prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może występować w odczuciu odbiorców, jeżeli sporne oznaczenie składa się przynajmniej z zestawienia nazwy przedsiębiorstwa osoby trzeciej i zarejestrowanego znaku towarowego posiadającego zwykły charakter odróżniający, który mimo iż samodzielnie nie tworzy całościowego wrażenia wywieranego przez złożone oznaczenie, zachowuje w nim niezależną pozycję nadającą charakter odróżniający.

Podpisy