

MEDION

ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer)

6 oktober 2005*

In zaak C-120/04,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) bij beslissing van 17 februari 2004, ingekomen bij het Hof op 5 maart 2004, in de procedure

Medion AG

tegen

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: C. W. A. Timmermans, kamerpresident, C. Gulmann (rapporteur), R. Schintgen, G. Arestis en J. Klučka, rechters,

* Procestaal: Duits.

advocaat-generaal: F. G. Jacobs,
griffier: K. Sztranc, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 april 2005,

gelet op de opmerkingen van:

- Medion AG, vertegenwoordigd door P.-M. Weisse, Rechtsanwalt, en T. Becker, Patentanwalt,
- Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, vertegenwoordigd door W. Kellenter, Rechtsanwalt,
- de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door T. Jürgensen en N. B. Rasmussen als gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 9 juni 2005,

het navolgende

Arrest

- 1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging 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 (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).

- 2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Medion AG (hierna: „Medion”) en Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (hierna: „Thomson”) over het gebruik door Thomson, in het samengestelde teken „THOMSON LIFE”, van het ingeschreven merk LIFE, waarvan Medion houder is.

Het rechtskader

- 3 In de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, betreffende de merkenrechtelijke bescherming, wordt overwogen:

„[...] dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, absoluut is wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn; dat de bescherming ook geldt wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn; dat het begrip overeenstemming in samenhang met het gevaar van verwarring moet worden uitgelegd; dat het gevaar van verwarring, dat 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 gebruikte of het ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, de grondslag voor de bescherming vormt [...]”.

- 4 Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn bepaalt:

„Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

[...]

- b) 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.”
- 5 Deze bepaling is in Duits recht omgezet bij § 14, lid 2, punt 2, van het Markengesetz (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082).

Het hoofdgeding en de prejudiciële vraag

- 6 Medion is houder in Duitsland van het merk LIFE, dat op 29 augustus 1998 is ingeschreven voor consumentenelektronica. Deze onderneming behaalt met de productie en de verkoop van deze apparatuur jaarlijks een omzetcijfer van meerdere miljarden euro.
- 7 Thomson is een van de grootste concerns ter wereld in de sector consumentenelektronica. Een aantal producten van deze onderneming wordt verkocht onder de benaming „THOMSON LIFE”.
- 8 In juli 2002 heeft Medion bij het Landgericht Düsseldorf een vordering wegens merkinbreuk ingesteld. Deze vordering strekte ertoe, Thomson te verbieden het teken „THOMSON LIFE” te gebruiken ter aanduiding van bepaalde consumentenelektronica.

- 9 Het Landgericht Düsseldorf heeft deze vordering afgewezen op grond dat er geen gevaar van verwarring met het merk LIFE bestond.
- 10 Medion heeft bij het Oberlandesgericht Düsseldorf hoger beroep ingesteld, met het verzoek Thomson te verbieden het teken „THOMSON LIFE” te gebruiken voor televisietoestellen, radiocassetterecorders, cd-spelers en hifi-installaties.
- 11 De verwijzende rechter merkt op dat de beslechting van het geschil afhangt van het antwoord op de vraag of er tussen het merk LIFE en het samengestelde teken „THOMSON LIFE” gevaar van verwarring bestaat in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn.
- 12 Zoals de verwijzende rechter uiteenzet, moet volgens de huidige rechtspraak van het Bundesgerichtshof, die is gebaseerd op de „Prägetheorie” (theorie van de kenmerkende indruk), bij de beoordeling van de overeenstemming van het bestreden teken worden uitgegaan van de totaalindruk die elk van de twee tekens oproept, en worden onderzocht of het identieke deel voor het samengestelde teken zodanig kenmerkend is dat de overige elementen in de gewekte totaalindruk grotendeels naar de achtergrond verdwijnen. Er is geen sprake van verwarringsgevaar wanneer het identieke element slechts medebepalend is voor de totaalindruk die het teken oproept. Of het merk dat in het samengestelde teken wordt overgenomen, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats („kennzeichnende Stellung”) heeft behouden, speelt geen rol.
- 13 Volgens het Oberlandesgericht is het in de sector van de waren die in het door hem te beslechten geding aan de orde zijn, gebruikelijk om in de benaming de naam van de producent vooraan te plaatsen. Meer bepaald draagt in het hoofdgeding de naam van de producent „THOMSON” belangrijk bij aan de totaalindruk die het teken „THOMSON LIFE” oproept. Het normale onderscheidend vermogen van het element „LIFE” is niet voldoende om uit te sluiten dat de naam van de producent „THOMSON” bijdraagt aan de door het teken opgeroepen totaalindruk.

- 14 De verwijzende rechter merkt evenwel op dat de huidige rechtspraak van het Bundesgerichtshof omstreden is. Een deel van de rechtsleer is een andere mening toegedaan, waarbij zij overigens teruggrijpt naar de oudere rechtspraak van het Bundesgerichtshof. Volgens deze rechtspraak is sprake van verwarringsgevaar wanneer het identieke deel in het bestreden teken een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt, daarin niet volledig opgaat en niet zozeer naar de achtergrond verdwijnt dat het niet meer geschikt is om de herinnering aan het ingeschreven merk op te roepen.
- 15 Indien deze stelling in het hoofdgeding wordt toegepast, moet volgens het Oberlandesgericht het bestaan van verwarringsgevaar worden erkend, aangezien het merk LIFE een zelfstandige onderscheidende plaats in het teken „THOMSON LIFE” behoudt.
- 16 De verwijzende rechter vraagt zich ten slotte af hoe bij de toepassing van het criterium van de door de tekens opgeroepen totaalindruk, een derde kan worden belet om zich een ingeschreven merk toe te eigenen door daaraan zijn firmanaam toe te voegen.
- 17 In deze omstandigheden heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:

„Dient artikel 5, lid 1, sub b, van [de richtlijn] aldus te worden uitgelegd dat er bij het publiek ook gevaar van verwarring van door verschillende tekens aangeduide identieke waren of diensten bestaat, wanneer een ouder woordmerk met een normaal onderscheidend vermogen is opgenomen in een recenter samengesteld woordteken van een derde of in zijn door woordelementen bepaald woord-/beeldteken, aldus dat het oudere merk wordt voorafgegaan door de firmanaam van de derde, en het oudere merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt?”

Beantwoording van de prejudiciële vraag

- 18 De verwijzende rechter wenst met zijn vraag in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus dient te worden uitgelegd dat er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten 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.

De bij het Hof ingediende opmerkingen

- 19 Medion en de Commissie van de Europese Gemeenschappen stellen voor, de prejudiciële vraag bevestigend te beantwoorden.
- 20 Medion betwist de „Prägetheorie”. Deze leer maakt het mogelijk, zich een ingeschreven merk toe te eigenen door er eenvoudigweg de naam van een producent aan toe te voegen. Een dergelijk gebruik van het merk doet afbreuk aan de functie van herkomstaanduiding van de waren.
- 21 De Commissie stelt dat in omstandigheden als die in het hoofdgeding de twee in het samengestelde teken gebruikte termen gelijkwaardig zijn. De term „LIFE” is niet volledig ondergeschikt. Aangezien de totaalindruk aldus niet uitsluitend door de benaming „THOMSON” wordt opgeroepen, stemt het samengestelde teken overeen met het ingeschreven merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn. Er kan dus sprake zijn van verwarringsgevaar, te meer daar beide ondernemingen dezelfde waren aanbieden.

- 22 Thomson stelt voor, de prejudiciële vraag ontkennend te beantwoorden. Zij pleit ervoor, de richtlijn conform de „Prägetheorie” uit te leggen. Het in het hoofdgeding bestreden teken is onmogelijk te verwarren met het merk van Medion, aangezien het het element „THOMSON” — de naam van de producent — bevat, dat even belangrijk is als het andere element. Het woord „LIFE” wordt alleen gebruikt ter aanduiding van bepaalde waren uit het aangeboden assortiment. In elk geval is het uitgesloten dat het element „LIFE” de door de benaming „THOMSON LIFE” opgeroepen totaalindruk domineert.

Het antwoord van het Hof

- 23 De wezenlijke functie van het merk is daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in die mate dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie met name arresten van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28, en 29 april 2004, Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, Jurispr. blz. I-5791, punt 20).
- 24 In de tiende overweging van de considerans van de richtlijn wordt benadrukt dat de door het ingeschreven merk verleende bescherming tot doel heeft, het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, en dat, wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn, het gevaar van verwarring de grondslag voor de bescherming vormt.
- 25 Artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn kan bijgevolg slechts toepassing vinden indien er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat doordat de merken gelijk zijn of overeenstemmen en de aangeduide waren of diensten dezelfde of soortgelijk zijn.

- 26 Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie met name arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 17).
- 27 Het verwarringsgevaar bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval [zie arrest van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22; arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 18, en arrest van 22 juni 2000, Marca Mode, C-425/98, Jurispr. blz. I-4861, punt 40, alsmede met betrekking tot artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), dat in wezen hetzelfde bepaalt als artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn, beschikking van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657, punt 28].
- 28 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan (zie met name reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25, en beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 29).
- 29 Bij het onderzoek of er sprake is van verwarringsgevaar mag bij de beoordeling van de overeenstemming van twee merken niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk worden beschouwd en vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (zie beschikking Matratzen Concord/BHIM, reeds aangehaald, punt 32).

- 30 Afgezien van het gewone geval waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, en niettegenstaande het feit dat de totaalindruk kan worden gedomineerd door een of meer bestanddelen van een samengesteld merk, valt echter niet uit te sluiten dat in een bijzonder geval een ouder merk, dat een derde samen met zijn firmanaam gebruikt in een samengesteld teken, daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt.
- 31 In een dergelijk geval is het mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk aanneemt dat de betrokken waren of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar.
- 32 Voor de constatering dat er sprake is van verwarringsgevaar kan niet als voorwaarde worden gesteld dat het deel van het samengestelde teken dat uit het oudere merk bestaat, de door dat teken opgeroepen totaalindruk domineert.
- 33 Zou een dergelijke voorwaarde worden gesteld, dan zou de houder van het oudere merk het bij artikel 5, lid 1, van de richtlijn verleende uitsluitende recht worden ontzegd, terwijl dit merk in het samengestelde teken een zelfstandige onderscheidende, zij het niet dominerende, plaats behoudt.
- 34 Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de houder van een bekend merk gebruikmaakt van een samengesteld teken dat bestaat uit dit bekende merk en een ouder, niet bekend merk, en ook wanneer het samengestelde teken bestaat uit dit oudere merk en een bekende handelsnaam. In de meeste gevallen zou het bekende merk of de bekende handelsnaam in het samengestelde teken immers de totaalindruk domineren.

- 35 Anders dan de gemeenschapswetgever in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn als zijn bedoeling te kennen heeft gegeven, is de bescherming van de functie van herkomstaanduiding van het oudere merk alsdan niet gewaarborgd, ook al behoudt dit merk een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde teken.
- 36 Wil kunnen worden vastgesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, volstaat het dus dat het publiek, wegens de zelfstandige onderscheidende plaats van het oudere merk, ook de door het samengestelde teken aangeduide waren of diensten beschouwt als afkomstig van de houder van dit merk.
- 37 Derhalve dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, sub b, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten 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.

Kosten

- 38 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

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, dient aldus te worden uitgelegd dat er bij het publiek verwarring tussen dezelfde waren en diensten 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.

ondertekeningen