

MEDION

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)
den 6 oktober 2005 *

I mål C-120/04,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, som framställts av Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland), genom beslut av den 17 februari 2004, som inkom till domstolen den 5 mars 2004, i målet

Medion AG

mot

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

meddelar

DOMSTOLEN (andra avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden C.W.A. Timmermans samt domarna C. Gulmann (referent), R. Schintgen, G. Arestis och J. Klučka,

* Rättegångspråk: tyska.

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: byrådirektör K. Sztranc,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 14 april 2005,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Medion AG, genom P.-M. Weisse, Rechtsanwalt, och T. Becker, Patentanwalt,
- Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, genom W. Kellenter, Rechtsanwalt,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom T. Jürgensen och N.B. Rasmussen, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 9 juni 2005 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

- 2 Denna begäran har framställts i en tvist mellan Medion AG (nedan kallat Medion) och Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (nedan kallat Thomson) angående Thomsons användning av det registrerade varumärket LIFE, som Medion är innehavare av, i det sammansatta kännetecknet THOMSON LIFE.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 I tionde skälet anges följande beträffande det skydd som följer av ett varumärke:

"Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. ..."

- 4 Artikel 5.1 b i direktivet har följande lydelse:

"Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredjeman, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

...

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”

5 Denna bestämmelse har införlivats med tysk rätt genom 14 § andra stycket andra punkten i lagen om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken (Markengesetz) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082).

Twisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

6 Medion är i Tyskland innehavare av varumärket LIFE som registrerades den 29 augusti 1998 för apparater inom underhållningselektronik. Bolaget omsätter flera miljarder euro per år inom tillverkning och försäljning av sådana produkter.

7 Thomson tillhör en av de största internationella koncernerna inom sektorn för underhållningselektronik. Bolaget marknadsför vissa av sina produkter under beteckningen THOMSON LIFE.

8 I juli 2002 väckte Medion talan vid Landgericht Düsseldorf för varumärkesintrång. Bolaget yrkade att denna domstol skulle förbjuda Thomson att använda kännetecknet THOMSON LIFE för vissa apparater inom underhållningselektronik.

- 9 Landgericht Düsseldorf ogillade talan, eftersom den inte ansåg att det förelåg någon förväxlingsrisk med varumärket LIFE.
- 10 Medion överklagade domen till Oberlandesgericht Düsseldorf. Bolaget yrkade att denna domstol skulle förbjuda Thomson att använda kännetecknet THOMSON LIFE för TV-apparater, radio och kassettbandspelare, cd-spelare och hi-fi-anläggningar.
- 11 Den hänskjutande domstolen har framhållit att avgörandet av tvisten beror på huruvida det föreligger en förväxlingsrisk mellan varumärket LIFE och det sammansatta kännetecknet THOMSON LIFE i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet.
- 12 Den hänskjutande domstolen har uppgivit att enligt gällande rättspraxis från Bundesgerichtshofs, vilken hämtat intryck från en teori kallad "Prägetheorie" (prägelteorin), skall domstolen grunda sig på helhetsintrycket av de två kännetecknen vid bedömningen av om det föreligger varumärkeslikhet beträffande det ifrågasatta kännetecknet och undersöka om den identiska delen är så kännetecknande för det sammansatta kännetecknet att de övriga delarna i stor utsträckning har en underordnad betydelse när det gäller att sätta sin prägel på helhetsintrycket. En förväxlingsrisk anses inte föreligga om den identiska delen endast bidrar till kännetecknets helhetsintryck. Det saknar betydelse att det varumärke som används i det sammansatta tecknet har behållit en självständig kännetecknande ställning (kennzeichnende Stellung).
- 13 Oberlandesgericht har vidare angivit att inom den produktmarknad som är aktuell i den anhängiggjorda tvisten innebär det vanliga sättet att beteckna dessa varor att namnet på tillverkaren sätts i förgrunden. I målet vid den nationella domstolen bidrar just tillverkarens firma THOMSON på ett väsentligt sätt till helhetsintrycket av kännetecknet THOMSON LIFE. Beståndsdelen LIFE:s normala särskiljningsförmåga är inte tillräcklig för att utesluta att tillverkarens firma THOMSON bidrar till att sätta sin prägel på kännetecknets helhetsintryck.

- 14 Den hänskjutande domstolen har emellertid framhållit att Bundesgerichtshofs nuvarande rättspraxis är omdiskuterad. Inom doktrinen finns en grupp som har ett annat synsätt. Detta synsätt följer för övrigt Bundesgerichtshofs tidigare rättspraxis, enligt vilken det ansågs föreligga en förväxlingsrisk när den identiska delen har en självständig kännetecknande ställning i det ifrågasatta kännetecknet, när den inte har uppslukats av kännetecknet och när den inte har fått en så underordnad betydelse att den inte längre kan framkalla någon minnesbild av det registrerade varumärket.
- 15 Oberlandesgericht anser att för det fall detta synsätt hade tillämpats i målet vid den nationella domstolen skulle det ha medfört att det anses föreligga en förväxlingsrisk, eftersom varumärket LIFE behåller en självständig kännetecknande ställning i kännetecknet THOMSON LIFE.
- 16 Den hänskjutande domstolen har slutligen frågat sig hur det, vid en tillämpning av kriteriet avseende helhetsintrycket från samtliga kännetecken, är möjligt att hindra en tredjeman från att använda ett registrerat varumärke genom att lägga till sin firma till detta.
- 17 Mot denna bakgrund har Oberlandesgericht Düsseldorf beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

”Skall artikel 5.1 b i [direktivet] tolkas så, att det för allmänheten föreligger en förväxlingsrisk beträffande identiska varor eller tjänster som omfattas av kännetecknen i fråga, även då ett äldre ordmärke med normal särskiljningsförmåga används i ett vid en senare tidpunkt sammansatt ordtecken tillhörande tredjeman eller används i dennes ord/figurtecken som kännetecknas av ordelementen genom att tredjemans firma står före det äldre varumärket utan att det äldre varumärket därigenom ensamt sätter [sin] prägel på det sammansatta kännetecknets helhetsintryck, men att det emellertid behåller en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta kännetecknet?”

Prövning av tolkningsfrågan

- 18 Den hänskjutande domstolen har ställt denna fråga för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 b i direktivet skall tolkas så, att allmänheten kan få uppfattningen att det föreligger en förväxlingsrisk om det är fråga om identiska varor eller tjänster och det ifrågasatta kännetecknet har bildats genom en sammansättning dels av tredjemans firma, dels av ett registrerat varumärke med normal särskiljningsförmåga, och detta varumärke, trots att det behåller en självständig kännetecknande ställning, inte ensamt sätter sin prägel på det sammansatta kännetecknets helhetsintryck.

Yttranden till domstolen

- 19 Medion och Europeiska gemenskapernas kommission anser att tolkningsfrågan skall besvaras jakande.
- 20 Medion har ifrågasatt den så kallade Prägetheorie. Detta synsätt gör det möjligt att tillskansa sig ett registrerat varumärke genom att en tillverkare helt enkelt lägger till sin firma till varumärket. En sådan användning av varumärket strider mot funktionen att ange varornas ursprung.
- 21 Kommissionen har gjort gällande att under de omständigheter som råder i målet vid den nationella domstolen är de båda ord som används i varumärket likvärdiga. Ordet LIFE har inte en helt underordnad roll. Eftersom beteckningen THOMSON således inte ensam sätter sin prägel på helhetsintrycket föreligger en likhet mellan det sammansatta kännetecknet och det registrerade varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet. Det kan således anses föreligga en förväxlingsrisk, vilket understryks av att företagen saluför identiska varor.

- 22 Thomson anser att tolkningsfrågan skall besvaras nekande. Bolaget förespråkar en tolkning av direktivet som är förenlig med Prägetheorie. Det i målet vid den nationella domstolen omtvistade kännetecknet kan inte förväxlas med Medions varumärke, eftersom det innehåller beståndsdelen THOMSON, vilken utgör tillverkarens firma och har lika stor betydelse som den andra beståndsdelen. Ordet LIFE används endast för att beteckna vissa produkter i det saluförda sortimentet. Under alla omständigheter är det uteslutet att beståndsdelen LIFE skulle dominera helhetsintrycket av beteckningen THOMSON LIFE.

Domstolens svar

- 23 Varumärkets huvudsakliga funktion är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera ursprunget i fråga om en vara eller tjänst som marknadsförs under varumärket, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från varor eller tjänster som har ett annat ursprung (se bland annat dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, och av den 29 april 2004 i mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, REG 2004, s. I-5791, punkt 20).
- 24 I det tionde skälet i direktivet framhålls att det skydd som följer av det registrerade varumärket syftar till att säkerställa varumärkets funktion, nämligen att garantera ursprunget, och för det fall det föreligger likhet mellan varumärket och kännetecknet och varorna eller tjänsterna utgör förväxlingsrisken en grundförutsättning för varumärkesskydd.
- 25 Artikel 5.1 b i direktivet skall således endast tillämpas om det på grund av identiteten eller likheten mellan varumärkena och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem.

- 26 En förväxlingsrisk i den mening som avses i denna bestämmelse föreligger om det finns en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band (se, bland annat, dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17).
- 27 Det skall göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av huruvida det hos allmänheten föreligger en förväxlingsrisk (se dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22, domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 18, och dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 40, samt beträffande artikel 8.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), vars lydelse i huvudsak är identisk med den i artikel 5.1 b i direktivet, beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-3657, punkt 28).
- 28 Helhetsbedömningen av förväxlingsrisken skall, vad gäller de omtvistade varumärkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger, bland annat med hänsyn till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den kategori vara eller tjänst som är i fråga har avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken. I detta hänseende uppfattar genomsnittskonsumenten vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (se, bland annat, domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25, samt beslutet i det ovannämnda målet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån, punkt 29).
- 29 Inom ramen för prövningen av om det föreligger en förväxlingsrisk skall vid bedömningen av likheten mellan två varumärken inte endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke jämföras med ett annat varumärke, utan en sådan jämförelse skall tvärtom göras genom att de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet. Detta utesluter emellertid inte att det helhetsintryck av ett sammansatt varumärke som den relevanta målgruppen behåller i minnet under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar (se beslutet i det ovannämnda målet Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån, punkt 32).

- 30 I vanliga fall uppfattar en genomsnittskonsument ett varumärke som en helhet. Detta helhetsintryck kan domineras av en eller flera av beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke. Bortsett från dessa omständigheter kan det emellertid inte uteslutas att ett äldre varumärke, som i ett enskilt fall används av tredjeman i ett sammansatt kännetecken som inbegriper den tredjemannens firma, behåller en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta kännetecknet utan att det för den skull utgör en dominerande beståndsdel.
- 31 Under sådana omständigheter kan helhetsintrycket av det sammansatta kännetecknet leda allmänheten till att tro att varorna eller tjänsterna i fråga härrör från företag som åtminstone har ekonomiska band. Om så är fallet anses det föreligga en förväxlingsrisk.
- 32 Det utgör inte ett villkor för att en förväxlingsrisk skall anses föreligga att det sammansatta kännetecknets helhetsintryck domineras av den del av kännetecknet som består av det äldre varumärket.
- 33 Om det uppställdes ett sådant villkor skulle innehavaren av det äldre varumärket inte kunna göra gällande den ensamrätt som tillerkänns honom enligt artikel 5.1 i direktivet, trots att detta varumärke behåller en självständig kännetecknande ställning i det sammansatta kännetecknet, även om den inte är dominerande.
- 34 Detta skulle kunna vara fallet exempelvis när innehavaren av ett välrenommerat varumärke använder ett sammansatt kännetecken bestående av en sammansättning av det sistnämnda varumärket och ett yngre varumärke som i sig inte är lika välrenommerat. Detta skulle även vara fallet om det sammansatta kännetecknet bestod av det yngre varumärket och en välrenommerad firma. Helhetsintrycket domineras nämligen i de flesta fall av det välrenommerade varumärke eller den välrenommerade firma som ingår i det sammansatta kännetecknet.

- 35 I strid mot den avsikt som gemenskapslagstiftaren har uttryckt i tionde skälet i direktivet garanteras därmed inte skyddet för varumärkets funktion att ange ursprung, trots att varumärket behåller en självständig kännetecknande ställning.
- 36 Domstolen framhåller således att det vid fastställandet av huruvida det föreligger en förväxlingsrisk — med hänsyn till att det äldre varumärket behåller en självständig kännetecknande ställning — är tillräckligt att allmänheten uppfattar det som om de varor och tjänster som betecknas med det sammansatta kännetecknet även härrör från innehavaren av detta varumärke.
- 37 Tolkningsfrågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 5.1 b i direktivet skall tolkas så, att allmänheten kan få uppfattningen att det föreligger en förväxlingsrisk om det är fråga om identiska varor eller tjänster och det ifrågasatta kännetecknet har bildats genom en sammansättning dels av tredjemans firma, dels av ett registrerat varumärke med normal särskiljningsförmåga och om detta varumärke, trots att det behåller en självständig kännetecknande ställning, inte ensamt sätter sin prägel på det sammansatta kännetecknets helhetsintryck.

Rättegångskostnader

- 38 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

På dessa grunder beslutar domstolen (andra avdelningen) följande dom:

Artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att allmänheten kan få uppfattningen att det föreligger en förväxlingsrisk om det är fråga om identiska varor eller tjänster och det ifrågasatta kännetecknet har bildats genom en sammansättning dels av tredjemans firma, dels av ett registrerat varumärke med normal särskiljningsförmåga och om detta varumärke, trots att det behåller en självständig kännetecknande ställning, inte ensamt sätter sin prägel på det sammansatta kännetecknets helhetsintryck.

Underskrifter