YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

6 päivänä lokakuuta 2005 *

Asiassa C-120/04,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 17.2.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 5.3.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Medion AG

vastaan

Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), R. Schintgen, G. Arestis ja J. Klučka,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 14.4.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Medion AG, edustajinaan Rechtsanwalt P.-M. Weisse ja Patentanwalt T. Becker,

— Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt W. Kellenter,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään T. Jürgensen ja N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamiehen 9.6.2005 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Medion AG (jäljempänä Medion) ja Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH (jäljempänä Thomson) ja jossa on kyse siitä, että Thomson on käyttänyt moniosaisessa merkissä THOMSON LIFE rekisteröityä tavaramerkkiä LIFE, jonka haltija Medion on.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Tavaramerkin antamaa suojaa koskevassa direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä".

4 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä".

5 Kyseinen säännös saatettiin osaksi Saksan oikeutta tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) (BGBl. 1994 I, s. 3082) 14 §:n 2 momentin 2 kohdalla.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

6 Medion on viihde-elektroniikan laitteille 29.8.1998 rekisteröidyn tavaramerkin LIFE haltija Saksassa. Medionilla on usean miljardin euron vuosiliikevaihto tällaisten tuotteiden valmistamisen ja markkinoinnin alalla.

7 Thomson kuuluu yhteen maailman johtavista konserneista viihde-elektroniikan alalla. Se markkinoi tiettyjä tuotteitaan tunnuksella THOMSON LIFE.

8 Medion nosti Landgericht Düsseldorfissa heinäkuussa 2002 kanteen tavaramerkkioikeuden rikkomisesta. Medion vaati kyseistä tuomioistuinta kieltämään Thomsonia käyttämästä merkkiä THOMSON LIFE tiettyjen viihde-elektroniikkalaitteiden tunnuksena.

9 Landgericht Düsseldorf hylkäsi kanteen, koska se katsoi, että sekaannusvaara tavaramerkin LIFE kanssa puuttui.

10 Medion valitti Oberlandesgericht Düsseldorfiin. Medion vaatii kyseistä tuomioistuinta kieltämään Thomsonia käyttämästä merkkiä THOMSON LIFE televisioille, radionauhureille, cd-soittimille ja korkeatasoisille äänentoistolaitteille.

11 Kansallisen tuomioistuimen mukaan riita-asian ratkaisu riippuu siitä, onko olemassa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara tavaramerkin LIFE ja moniosaisen merkin THOMSON LIFE välillä.

12 Kansallinen tuomioistuin toteaa, että sen Bundesgerichtshofin nykyisen oikeuskäytännön mukaan, joka on saanut vaikutteita Prägetheorie-nimisestä teoriasta (teoria tavaramerkin luomasta vaikutelmasta), riidanalaisen merkin samankaltaisuutta koskevaa kysymystä arvioidessa on otettava huomioon kummastakin merkistä saatava kokonaisvaikutelma ja tutkittava, onko merkeille yhteinen osa moniosaisessa merkissä niin hallitsevassa asemassa, että muut osat joutuvat kokonaisvaikutelmassa suurelta osin taka-alalle. Sekaannusvaaran olemassaolon toteamiseksi ei riitä, että merkeille yhteinen osa on vain yksi osatekijä merkin antamassa kokonaisvaikutelmassa. Ei ole mitään merkitystä sillä, onko moniosaiseen merkkiin otettu tavaramerkki säilyttänyt moniosaisessa merkissä itsenäisen aseman tunnusmerkkinä (kennzeichnende Stellung).

13 Oberlandesgerichtin mukaan sen ratkaistavana olevassa riita-asiassa kyseessä olevalla tuotealalla yleinen käytäntö merkitsemisessä on se, että valmistajan nimi on etualalla. Tarkemmin sanottuna pääasiassa valmistajan nimi THOMSON vaikuttaa olennaisesti merkistä THOMSON LIFE saatavaan kokonaisvaikutelmaan. Osan LIFE normaali erottamiskyky ei riitä poissulkemaan valmistajan nimen THOMSON vaikutusta merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan.

14 Kansallinen tuomioistuin kuitenkin toteaa, että Bundesgerichtshofin nykyinen oikeuskäytäntö on kiistelty. Osassa doktriinia kannatetaan toista teoriaa. Kyseinen teoria vastaa sitä paitsi saman Bundesgerichtshofin vanhaa oikeuskäytäntöä, jonka mukaan sekaannusvaaran on katsottava olevan olemassa, kun merkkien yhteisellä osalla on itsenäinen asema tunnusmerkkinä riidanalaisessa merkissä, se ei ole sulautunut kyseiseen merkkiin eikä joutunut siinä määrin taka-alalle, ettei kykenisi enää tuomaan mieleen rekisteröityä tavaramerkkiä.

15 Oberlandesgericht huomauttaa, että jos tätä teesiä sovelletaan pääasiaan, sekaannusvaaran on katsottava olevan olemassa, koska tavaramerkki LIFE säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä merkissä THOMSON LIFE.

16 Kansallinen tuomioistuin pohtii vielä, kuinka merkeistä saatavan kokonaisvaikutelman perustetta sovellettaessa on mahdollista estää se, että kolmas osapuoli ottaa käyttöön rekisteröidyn tavaramerkin ja lisää siihen yrityksensä nimen.

17 Tässä yhteydessä Oberlandesgericht Düsseldorf on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko [direktiivin] 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava niin, että kun kyseiset merkit on tarkoitettu samoja tavaroita tai palveluita varten, yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara myös silloin, kun aikaisempi — normaalisti erottamiskykyinen — sanamerkki otetaan kolmannen osapuolen uudempaan moniosaiseen sanamerkkiin taikka tämän sana ja kuvio -merkkiin, jossa sanaelementti on määräävässä asemassa, siten, että aikaisemman merkin eteen lisätään kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja että aikaisemmalla merkillä, joka ei tosin yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa, on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä?"

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

18 Kansallinen tuomioistuin kysyy, onko direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että kun tavarat tai palvelut ovat samat, yleisön keskuudessa voi olla olemassa sekaannusvaara silloin, kun riidanalainen merkki muodostuu yhdistämällä yhtäältä kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja toisaalta rekisteröity tavaramerkki, jolla on normaali erottamiskyky ja joka ei yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä.

Yhteisöjen tuomioistuimessa esitetyt huomautukset

19 Medion ja Euroopan yhteisöjen komissio ehdottavat, että esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi.

20 Medion kiistää "Prägetheorien". Kyseisen teorian mukaan on mahdollista käyttää hyväksi rekisteröityä tavaramerkkiä lisäämällä siihen yksinkertaisesti valmistajan nimi. Tällainen tavaramerkin käyttö loukkaa tavaramerkin tehtävää kaupallisen alkuperän osoittajana.

21 Komissio huomauttaa, että kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa moniosaisessa merkissä käytetyt kaksi termiä ovat samanarvoisia. Termillä LIFE ei ole täysin alistettua roolia. Siinä määrin kuin kokonaisvaikutelmaa ei siten luo yksinään nimi THOMSON, moniosainen merkki ja rekisteröity tavaramerkki ovat direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaiset. Sekaannusvaara voitaisiin siis myöntää etenkin, kun kummatkin yritykset tarjoavat samoja tuotteita.

22 Thomson ehdottaa, että esitettyyn kysymykseen vastataan kieltävästi. Thomson kannattaa direktiivin tulkintaa "Prägetheorien" mukaisesti. Pääasian riidanalaista merkkiä ei voida sekoittaa Medionin tavaramerkkiin, koska siinä on osa THOMSON, valmistajan nimi, jolla on sama painoarvo kuin toisella osalla, josta riidanalainen merkki muodostuu. Termi LIFE on ainoastaan tunnus tietyille markkinoitavan tuoteryhmän tuotteille. Joka tapauksessa on poissuljettua, että osa LIFE hallitsisi nimestä THOMSON LIFE saatavaa kokonaisvaikutelmaa.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

23 Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. etenkin asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta ja asia C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5791, 20 kohta).

24 Direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa korostetaan, että rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, ja jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle.

25 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan näin ollen vain silloin, kun yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi, että merkit ja tavarat tai palvelut, joita varten ne ovat, ovat samat tai samankaltaiset.

26 Kyseisessä säännöksessä oleva sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (ks. etenkin asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta).

27 Sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta sekä direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodon kanssa pääosin yhtäläisen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004, Kok. 2004, s. I-3657, 28 kohta).

28 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tuotteet tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja näkee tavaramerkin tavallisesti kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. etenkin em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta sekä em. asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 29 kohta).

29 Tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointi ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. em. asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 32 kohta).

30 Kuitenkin sen tavallisen tapauksen lisäksi, jossa keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin kokonaisuutena, ja huolimatta siitä seikasta, että kokonaisvaikutelmaa voi hallita yksi tai useampi yhdistelmämerkin osatekijä, ei ole mitenkään poissuljettua, että yksittäistapauksessa aikaisempi tavaramerkki, jota kolmas osapuoli käyttää moniosaisessa merkissä, jossa on kyseisen kolmannen yrityksen nimi, säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä moniosaisessa merkissä kuitenkaan olematta kyseisessä merkissä hallitsevassa asemassa.

31 Tällaisessa hypoteesissa moniosaisesta merkistä saatava kokonaisvaikutelma voi johtaa siihen, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin vähintäänkin taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, missä tapauksessa on katsottava, että sekaannusvaara on olemassa.

32 Sekaannusvaaran toteamiselle ei saa asettaa ehtoa, jonka mukaan moniosaisen merkin sen osan, joka koostuu aikaisemmasta tavaramerkistä, on hallittava moniosaisesta merkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa.

33 Jos tällainen ehto asetettaisiin, aikaisemman tavaramerkin haltijalta evättäisiin direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa myönnetty yksinoikeus, vaikka kyseinen tavaramerkki säilyttäisi moniosaisessa merkissä itsenäisen aseman tunnusmerkkinä mutta sillä ei olisi hallitsevaa asemaa.

34 Tästä olisi kyse esimerkiksi silloin, kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltija käyttää moniosaista merkkiä, jossa on yhdistetty laajalti tunnettu tavaramerkki aikaisempaan tavaramerkkiin, joka ei ole itse laajalti tunnettu. Tästä olisi myös kyse silloin, jos moniosainen merkki muodostuisi kyseisestä aikaisemmasta tavaramerkistä ja laajalti tunnetusta liikenimestä. Moniosaisessa merkissä oleva, laajalti tunnettu tavaramerkki tai liikenimi hallitsisi näet useimmiten kokonaisvaikutelmaa.

35 Näin ollen vastoin yhteisön lainsäätäjän direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa ilmaisemaa tarkoitusta ei taattaisi suojaa aikaisemman tavaramerkin tehtävälle alkuperän osoittajana, vaikka kyseinen tavaramerkki olisi säilyttänyt moniosaisessa merkissä itsenäisen aseman tunnusmerkkinä.

36 On siis myönnettävä, että kun arvioidaan sitä, onko sekaannusvaara olemassa, riittää, että sen perusteella, että aikaisemmalla tavaramerkillä säilyy itsenäinen asema tunnusmerkkinä, yleisö mieltää, että myös moniosaisen merkin kattamat tavarat tai palvelut ovat peräisin kyseisen tavaramerkin haltijalta.

37 Näin ollen esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kun tavarat tai palvelut ovat samoja, yleisön keskuudessa voi olla sekaannusvaara silloin, kun riidanalainen merkki muodostuu yhdistämällä yhtäältä kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja toisaalta rekisteröity tavaramerkki, jolla on normaali erottamiskyky ja joka ei tosin yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä.

Oikeudenkäyntikulut

38 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kun tavarat tai palvelut ovat samat, yleisön keskuudessa voi olla olemassa sekaannusvaara silloin, kun riidanalainen merkki muodostuu yhdistämällä yhtäältä kolmannen osapuolen yrityksen nimi ja toisaalta rekisteröity tavaramerkki, jolla on normaali erottamiskyky ja joka ei tosin yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä.

Allekirjoitukset