

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 9 juni 2005^{1 1}

1. I förevarande mål har Oberlandesgericht (regional överinstans) i Düsseldorf tillställt domstolen en fråga om tolkningen av artikel 5.1 b i varumärkesdirektivet.²

ord, med "normal särskiljningsförmåga", vilket trots att det inte präglar helhetsintrycket för det sammansatta kännetecknet ändå behåller en självständig särskiljande funktion däri. Den hänskjutande domstolens fråga föranleds särskilt av "präglingsteorin"³ som är en doktrin inom tysk varumärkesrätt som utvecklats av Bundesgerichtshof (federal domstol) och som jag kommer att redogöra för nedan.

2. Med stöd i nämnda bestämmelse har en varumärkesinnehavare rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda "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".

Bakgrund och förfarande

3. Den hänskjutande domstolen undrar i princip huruvida det för allmänheten föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b då ett sammansatt ord eller ett ord- och figurkännetecken (i förevarande fall THOMSON LIFE) består av ett företags firma följt av ett äldre varumärke (närmare bestämt LIFE), som utgörs av ett

4. Klaganden, Medion AG, är innehavare av det tyska ordmärket "LIFE", som är registrerat för underhållningselektronik.

1 — Originalspråk: engelska.

2 — 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).

3 — Den ordagranna översättningen av det tyska verbet "prägen" är "mynta, prägla, stansa ut, pränta, buckla ut" och dess betydelse i bildlig bemärkelse: att "gjuta, forma, utforma, trycka".

5. Svaranden, Thomson Multimedia Sales Germany & Austria GmbH, beskrivs av den hänskjutande domstolen som ett företag som i hela världen bedriver handel inom sektorn för underhållningselektronik. Thomson förser en del av sina elektroniska apparater inom nämnda sektor med beteckningen "THOMSON LIFE". I en del av fallen sker detta i form av ett enkelt ordkännetecken, i andra fall i form av ett ord- och figurkännetecken där beståndsdelen "THOMSON" förekommer i varierande grafisk utformning, färg och stil.

6. Landgericht (regional domstol i Düsseldorf) ogillade klagandens talan om att förbjuda svaranden att använda kännetecknet "THOMSON LIFE" med motiveringen att det inte förelåg någon risk för förväxling med varumärket "LIFE".

7. Klaganden överklagade till den hänskjutande domstolen. Sistnämnda domstol vilandeförklarade målet och har begärt att Europeiska gemenskapernas domstol skall meddela ett förhandsavgörande i ovannämnda tolkningsfråga.

8. Nedan följer den hänskjutande domstolens redogörelse för den rättspraxis från Bundesgerichtshof som tar fasta på präglings teorin. Utgångspunkten för bestämningen av huruvida det föreligger varumärkeslikhet då enskilda beståndsdelar i skilda varumärken överensstämmer med varandra skall vara det helhetsintryck varumärkena åstadkommer. Det som skall fastställas är om

den gemensamma delen präglar det sammansatta varumärket på ett sådant sätt att de andra beståndsdelarna med avseende på helhetsintrycket på ett klart sätt får en underordnad betydelse. För att förväxlingsrisk skall anses föreligga är det inte tillräckligt att den gemensamma beståndsdelen endast är med och påverkar helhetsintrycket. Det saknar också betydelse huruvida ett kännetecken som ingår i det sammansatta varumärket har behållit en självständig särskiljande funktion. Enstaka delar kan när varan presenteras [för försäljning] emellertid tillerkännas en egen och självständig funktion i förhållande till den särskiljande funktionen hos andra beståndsdelar. Delarna skall därvid betraktas helt isolerat och jämföras. En beståndsdel i ett tecken som inte betecknar varan som sådan utan det företag som tillverkar den anses i regel inte ha någon särpräglad betydelse. En beteckning varur företagets firma kan utläsas skall i regel anses ha underordnad betydelse för helhetsintrycket, eftersom den relevanta marknaden identifierar den aktuella produkten med hjälp av andra beståndsdelar.

9. Det måste dock i varje enskilt fall prövas om det inte, med beaktande av förhållandena på den aktuella marknaden, undantagsvis skall göras en annan bedömning, och om angivelsen av tillverkare är övervägande. De avgörande faktorerna skall vara de särskilda förhållanden som råder och det sätt på vilket produkterna brukar betecknas på den berörda produktmarknaden. Vad beträffar ölprodukter och modebranschen har Bundesgerichtshof slagit fast att uppgifter om tillverkaren har särskild betydelse, eftersom

sådana uppgifter inom dessa områden i vart fall är med och präglar helhetsintrycket för kännetecknet. Om ett äldre varumärke används i ett sammansatt kännetecken som innehåller uppgifter om tillverkare uppkommer således inte någon förväxlingsrisk. Om detta är sedvanlig praxis inom den aktuella branschen, så präglar det faktum att tillverkarens namn ingår i ett sammansatt kännetecken helhetsintrycket också när den andra beståndsdelen har en mer än endast svag särskiljningsförmåga, nämligen en normal sådan. Detta gäller i än högre omfattning då uppgiften om tillverkaren har hög särskiljningsförmåga.

10. Mot bakgrund av ovannämnda principer anser den hänskjutande domstolen att det i förevarande fall inte kan anses föreligga någon förväxlingsrisk, eftersom uppgiften om tillverkaren "THOMSON" i vart fall är med och präglar helhetsintrycket av den omtvistade beteckningen "THOMSON LIFE". Således är det inte bara beståndsdelen "LIFE" som sätter sin prägel. Det framgår tydligt av de dokument som gitvits in av parterna att det, enligt branschpraxis på den relevanta produktmarknaden — nämligen marknaden för elektroniska apparater inom underhållningssektorn — är uppgiften om tillverkare som är den avgörande. I nämnda bransch betecknas produkter huvudsakligen genom angivande av tillverkarens firma och en bokstavs-/sifferkombination som är svår att minnas.

11. Den hänskjutande domstolen har dessutom tillagt att en bedömning av förväxlingsrisken vad gäller den omtvistade beteckningens uttal, skriftform och betydelse, i detta avseende, inte skulle leda till något annat resultat. Under alla omständigheter är uppgiften om tillverkarens firma, "THOMSON", med och påverkar helhetsintrycket för kännetecknet "THOMSON LIFE" i betydande mån.

12. Den hänskjutande domstolen påtalar emellertid att det i Tyskland har framförts kritik mot Bundesgerichtshofs tolkning av begreppet förväxlingsrisk i fall som det förevarande. Det har ansetts som oskäligt att tredje man genom att lägga till uppgift om tillverkarens firma kan snylta på ett äldre tecken med normal särskiljningsförmåga. Enligt det motsatta synsättet skulle förväxlingsrisk anses föreligga i förevarande fall. I det sammansatta kännetecknet "THOMSON LIFE" förblir varumärket "LIFE" självständigt och särskiljande. De båda orden står bredvid varandra utan att ha fogats samman. Det finns inte någon begreppsmässig anknytning mellan "THOMSON" och "LIFE". När de båda orden återges på papper återges de i tre av de fyra omtvistade användningsformerna på ett olikartat sätt vad gäller färg och grafisk formgivning. Varor som förses med det sammansatta kännetecknet skulle kunna uppfattas som LIFE-produkter tillverkade av Thomson, vilket kan ge upphov till missuppfattningen att de produkter som av klaganden endast förses med beteckningen "LIFE" skulle härröra från svaranden.

13. Den hänskjutande domstolen avslutar med att åberopa domen i målet *Sabel mot Puma*⁴, där Europeiska gemenskapernas domstol har slagit fast att bedömningen av förväxlingsrisken mellan tecken som liknar varandra är beroende av det helhetsintryck som tecknen ger. Europeiska gemenskapernas domstol har emellertid ännu inte prövat frågan om det med tillämpning av nämnda kriterier skulle vara möjligt för tredje man att använda någon annans varumärke genom att foga samman det sistnämnda med dennes egen firma.

14. Skriftliga yttranden har lämnats in av klaganden och svaranden samt av kommissionen. Nämnda parter var också närvarande vid den muntliga förhandlingen.

Bedömning

15. Den hänskjutande domstolen frågar i princip huruvida risk för förväxling hos allmänheten i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet skall anses föreligga, då ett sammansatt ord eller ord-/figurkännetecken som innehåller ett företags firma används med ett äldre varumärke bestående av ett enda ord med normal särskiljningsförmåga och som, trots att det inte ensamt präglar helhetsintrycket för det sammansatta varumärket, har en självständig särskiljande funktion däri.

16. Enligt begäran om förhandsavgörande ogillade Landgericht Düsseldorf som första instans talan om intrång, med motiveringen att det inte förelåg någon risk för förväxling. Domstolen slog fast att beståndsdelarna "THOMSON" och "LIFE" i det sammansatta kännetecknet THOMSON LIFE var att anse som jämställda, och att den gemensamma beståndsdelens "LIFE" därmed inte kunde anses vara ägnad att sätta sin prägel på helhetsintrycket av ifrågakvarande kännetecken.

17. Det framgår tydligt av begäran om förhandsavgörande och de yttranden som tillställts domstolen att nämnda dom återspeglar den präglingsteori som har utvecklats av den tyska Bundesgerichtshof och vars huvuddrag jag redogjort för ovan i punkterna 8 och 9. Den hänskjutande domstolen ställer i princip frågan huruvida teorin kan anses förenlig med direktivet.

18. För det första är jag inte övertygad om att en specifik teori som uppställer formella regler som automatiskt skall tillämpas under vissa omständigheter, alltid eller nödvändigtvis, är ett lämpligt sätt att avgöra utgången av en befintlig varumärkestvist. Enligt min mening tillhandahåller de principer som domstolen redan har slagit fast i ett antal mål, i fråga om de aktuella bestämmelserna (artiklarna 4.1 b och 5.1 b) i direktivet⁵, ett tillräckligt begreppsmässigt ramverk för att

4 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, *Sabel mot Puma* (REG 1997, s. I-6191).

5 — Lydelsen av artikel 4.1 b i direktivet, där det föreskrivs vad som utgör registreringshinder och grunder för ogiltighetsförklaring av en registrering, är i princip identisk med artikel 5.1 b. Domstolens tolkning av artikel 4.1 b bör följaktligen också äga giltighet för artikel 5.1 b. Se dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, *Marca Mode* (REG 2000, s. I-4861), punkterna 26–28.

lösa sådana konflikter. Om man förlitar sig på ett teoretiskt svar kan detta, enligt min mening, öka risken för att nationella domstolar leds bort från att tillämpa de av gemenskapslagstiftaren utarbetade och av domstolen utvecklade grundläggande testerna för varumärkeslikhet och förväxling. Även om en teori bara tillhandahåller relevant vägledning om hur dessa grundläggande tester skall tillämpas inom ett avgränsat område eller avseende särskilda typer av varumärken, anser jag den ändå vara till hjälp så länge den nationella domstolen alltid har i åtanke att den i slutändan måste se till att de principer som Europeiska gemenskapernas domstol har slagit fast skall tillämpas i det enskilda fallet.

19. Efter ovanstående förtydliganden skall jag nu återgå till de ifrågavarande principerna.

20. Av det tionde skälet i direktivet kan utläsas att risken för förväxling "måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, [av] den association som ... märket framkallar; [och av] graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna". Domstolen har mot bakgrund av detta slagit fast att det skall göras en helhetsbedömning av risken för förväxling, med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet.⁶ Det är den nationella domstolen som skall

avgöra huruvida risk för förväxling kan anses föreligga.⁷

21. Likhet mellan de ifrågavarande varumärkena utgör således en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att risk för förväxling skall anses föreligga. Den nationella domstolen skall också utvärdera en rad andra faktorer som domstolen har fastställt.

22. Det förefaller således klart att det finns ett visst samband mellan de faktorer som beaktas vid helhetsbedömningen av förväxlingsrisken, och då i synnerhet mellan hur lika märkena och tecknen är men också likheten mellan de varor och tjänster som varumärkena täcker. En lägre grad av likhet mellan varor eller tjänster kan kompenseras om varumärkena i hög grad liknar varandra och vice versa.⁸

23. Dessutom ökar risken för förväxling ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten.⁹ Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma ett varumärkes särskiljningsförmåga. Därvid skall en helhetsbedömning

7 — Se domen i målet *Marca Mode* (ovan fotnot 5), punkt 39.

8 — Dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha* (REG 1998, s. I-5507), punkt 17.

9 — Se domen i målet *Sabel* (ovan fotnot 4), punkt 24.

6 — Se domen i målet *Sabel* (ovan fotnot 4), punkt 22.

göras av om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster.¹⁰

24. Vidare tyder den hänvisning till risken för förväxling "hos allmänheten", som finns i artikel 5.1 b i direktivet, på att genomsnittskonsumentens uppfattning om varumärken inom den aktuella kategorin varor eller tjänster spelar en avgörande roll för helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer.¹¹ Den berörda produktkategoriens genomsnittskonsumenter förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Hänsyn skall dock även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet. Det bör även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om.¹²

25. När vi nu håller på att klargöra dessa principer vill jag påpeka att den nationella domstolen, i ett mål som det förevarande, i sin helhetsbedömning av risken för förväxling måste ha i åtanke i) att det i ett fall som det förevarande, där de varor som täcks av varumärkena är identiska, räcker med en lägre grad av likhet mellan varumärkena för att det skall anses föreligga risk för förväxling, men ii) också att ju mer särskiljande det äldre varumärket är, desto högre blir risken för förväxling. Vad beträffar LIFE, som av den nationella domstolen beskrivs som "normalt särskiljande" blir risken för förväxling således förmodligen inte så stor. Den nationella domstolen måste ta hänsyn till att genomsnittskonsumenten antagligen kommer att uppfatta det sammansatta kännetecknet som en helhet snarare än undersöka dess beståndsdelar. Den uppmärksamhet som genomsnittskonsumenten fäster vid varumärket minskas, i förevarande fall, av den omständighet som slagits fast av de nationella domstolarna, nämligen att konsumenter inom underhållningssektorn, liksom på de områden som anges i punkt 9 ovan, särskilt uppmärksammar uppgifter om tillverkaren. Mot denna bakgrund måste den nationella domstolen fastställa huruvida varumärket och tecknet verkligen är tillräckligt lika för att en risk för förväxling skall anses föreligga.

26. I detta avseende skall den nationella domstolens bedömning av likheten grundas på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till

10 — Dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 22.

11 — Se domen i målet Sabel (ovan fotnot 4), punkt 23.

12 — Se domen i målet Lloyd (ovan fotnot 10), punkt 26.

deras särskiljande och mest utmärkande beståndsdelar.¹³ För att bedöma den grad av likhet som föreligger mellan de aktuella varumärkena, skall den nationella domstolen bedöma deras visuella likhet, ljudlikhet och begreppsmässiga likhet, och i förekommande fall bedöma den betydelse som skall tillmätas dessa olika beståndsdelar, med hänsyn till vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om och de villkor under vilka de saluförs.¹⁴

27. Europeiska gemenskapernas domstol har ännu inte haft tillfälle att direkt fastställa de specifika kriterier som skall vara avgörande för bedömningen av huruvida ett sammansatt varumärke, bestående av ett företags firma följt av ett äldre varumärke som består av ett enkelt ord, skall anses likna det äldre varumärket i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet. Domstolen har emellertid genom ett motiverat beslut ogillat ett överklagande mot förstainstansrättens dom i målet *Matratzen Concord* mot harmoniseringsbyrån¹⁵ i denna fråga. Målet rörde artikel 8.1 b i varumärkesförordningen.¹⁶ Relevanta bestämmelser i denna förordning är i stort sett identiska med bestämmelserna i artikel 4.1 b i direktivet.

28. Förstainstansrätten tillämpade den rättspraxis vars huvuddrag jag har redogjort för ovan (se punkterna 20, 22 och 24)¹⁷ och konstaterade följande i sin dom:

"... ett sammansatt varumärke kan endast anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en beståndsdel i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är den mest framträdande i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel som sådan kan dominera den bild av varumärket som den berörda målgruppen behåller i minnet, vilket medför att de andra delarna i varumärket är försumbara i helhetsintrycket.

Det skall närmare preciseras att detta förhållningssätt inte innebär att endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke skall jämföras med ett annat varumärke. Det rör sig tvärtom om att utföra en sådan jämförelse genom att undersöka de aktuella varumärkena betraktade vart och ett för sig i sin helhet. Emellertid utesluter inte detta att det helhetsintryck som den relevanta målgruppen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar.

13 — Se domen i målet *Sabel* (ovan fotnot 4), punkt 23.

14 — Se domen i målet *Lloyd* (ovan fotnot 12), punkt 27.

15 — Dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, *Matratzen Concord* mot harmoniseringsbyrån (REG 2002, s. II-4335). En begäran om förhandsavgörande från Audiencia Provincial (lokal domstol), Barcelona, är för närvarande föremål för prövning vid domstolen. Det målet (C-421/04, *Matratzen Concord*) rör en annan fråga som uppkommit med anledning av förarbetet vid samma domstol rörande samma varumärken.

16 — 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).

17 — Se punkterna 24–26 i domen.

När det gäller bedömningen av huruvida en eller flera beståndsdelar i ett sammansatt varumärke är mest framträdande skall hänsyn framför allt tas till var och en av dessa beståndsdelars inneboende egenskaper jämfört med andra beståndsdelar. Vidare kan i andra hand hänsyn tas till den inbördes placeringen av de olika beståndsdelarna i det sammansatta varumärket.”¹⁸

29. Förstainstansrätten gick sedan över till att bedöma de olika beståndsdelarna i det sammansatta kännetecknet som var föremål för prövning i målet (MATRATZEN MARKT CONCORD), och beaktade bland annat särskiljningsgraden hos var och en av beståndsdelarna samt huruvida respektive beståndsdel kunde anses ha en framträdande eller en försumbar plats i det sammansatta kännetecknet.¹⁹ Domstolen kom fram till att det sammansatta varumärket var tillräckligt likt varumärket MATRATZEN för att risk för förväxling skulle uppstå om de varor som täcks av varumärkena till en del var identiska och till en del i hög grad lika.²⁰

30. Innehavaren av det sammansatta varumärket överklagade till Europeiska gemenskapernas domstol bland annat på den grunden att förstainstansrätten i sin tolkning

av begreppet likhet inte hade tillämpat det krav på en helhetsbedömning av risken för förväxling hos allmänheten som framgår av domstolens rättspraxis och enligt vilken samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet skall beaktas.

31. Europeiska gemenskapernas domstol ogillade överklagandet med hänvisning till sin tidigare rättspraxis och slog fast att förstainstansrätten inte, i sin bedömning av likheten mellan varumärkena, genom sin tolkning av artikel 8.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken, hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning.²¹ Domstolen gjorde närmare bestämt följande konstateranden:

”Förstainstansrätten har nämligen, med rätta, klargjort i punkt 34 i den överklagade domen att bedömningen av likheten mellan två varumärken inte innebär att endast en beståndsdel i ett sammansatt varumärke skall jämföras med ett annat varumärke, utan att det tvärtom rör sig om att utföra en sådan jämförelse genom att undersöka de aktuella varumärkena, betraktade vart och ett för sig, i deras helhet. Förstainstansrätten har också fastslagit att detta inte utesluter att det helhetsintryck som den relevanta mål-

18 — Punkterna 33–35.

19 — Punkterna 38–43.

20 — Punkterna 44–48.

21 — Domstolens beslut av den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Maträtzen Concord mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-3657).

gruppen behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar.

Dessutom har förstainstansrätten ... i syfte att avgöra om de två varumärkena är lika ur den berörda målgruppens synvinkel, ägnat en betydande del av sitt resonemang åt att bedöma deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar samt förväxlingsrisken hos allmänheten. Vid prövningen av denna risk har förstainstansrätten gjort en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.”²²

32. Europeiska gemenskapernas domstol ogillade följaktligen överklagandet eftersom den fann det vara uppenbart ogrundat.

33. Således förefaller det som om domstolen har anammat ett förhållningssätt som liknar präglingsteorin, vilket huvudsakligen går ut på att jämföra det helhetsintryck som de två omtvistade varumärkena åstadkommer och där det ena av dem ingår som en beståndsdel i det andra. Detta är, enligt min mening, helt rimligt och kan betraktas som en tillämpning av de principer som fastställts i domstolens tidigare praxis på vissa målkategorier. Det kan erinras om att det, enligt nämnda praxis,

skall göras en helhetsbedömning som utgår från det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, varvid särskilt deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar skall beaktas.²³ Domstolens uttalande i domen i målet Matratzen om att helhetsintrycket av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar återspeglar denna inställning. Det åligger den nationella domstolen att pröva frågan om i vilken utsträckning helhetsintrycket domineras på detta vis.

34. Förstainstansrätten meddelade nyligen dom i ett annat mål som framstår som jämförbart med det förevarande. I målet Reemark mot harmoniseringsbyrån²⁴ handlade tvisten om huruvida det tyska ordtecknet WEST var förvillande likt det föreslagna gemenskapsvarumärket WEST-LIFE, avsett att täcka identiska eller liknande varor eller tjänster. Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån²⁵ avslog ansökan om att registrera det sistnämnda varumärket huvudsakligen på den grunden att varumärkena var förvillande lika. Beslutet upphävdes av andra överklagandenämnden vid harmo-

23 — Se domen i målet Sabel (ovan fotnot 4), punkt 23.

24 — Se dom av den 4 maj 2005 i mål T-22/04, Reemark mot harmoniseringsbyrån (ännu ej offentliggjort i rättsfallssamlingen).

25 — Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

niseringsbyrån, som kom fram till att den visuella likheten och ljudlikheten var låg, och att den begreppsmässiga likheten mellan de omtvistade tecknen endast var liten. Tecknen ansågs vara tillräckligt olika för att kunna förekomma på marknaden samtidigt och följaktligen kom man fram till att det inte förelåg någon risk för förväxling.

35. Beslutet överklagades och förstainstansrätten fastslog att det förelåg viss ljudlikhet, men framför allt en begreppsmässig likhet mellan de omtvistade tecknen samt att den enda bildmässiga skillnaden var att det ena tecknet innehöll en del som fogats samman med det förra. Domstolen framhöll att den omständigheten att varumärket WESTLIFE endast bestod av det äldre varumärket WEST, till vilket ett nytt ord "LIFE" hade fogats, tyder på att de två varumärkena måste betraktas som lika. Domstolen fann att den omständigheten att varumärket WEST har funnits sen tidigare kan ha bidragit till att ge upphov till associationer hos den berörda målgruppen mellan ifrågavarande benämning och de produkter som saluförts av varumärkesinnehavaren, vilket skulle kunna medföra att det nya varumärket, som består av "WEST" i förening med ett annat ord, mycket väl skulle kunna uppfattas som en variant av det äldre varumärket. Den berörda målgruppen skulle därför kunna tänkas tro att de varor och tjänster som saluförs under varumärket WESTLIFE har samma ursprung som de varor och tjänster som saluförs under varumärket WEST eller att det i vart fall finns någon ekonomisk anknytning mellan de olika företag som deltagit i marknadsföringen av dessa. Följaktligen slog domstolen

fast att det förelåg risk för förväxling mellan de två varumärkena.²⁶

36. Det måste erinras om att förstainstansrätten i sin prövning av ett överklagande från harmoniseringsbyråns överklagandenämnd agerar utifrån en annan rättslig ställning än Europeiska gemenskapernas domstol då den sistnämnda har att ta ställning till en begäran om förhandsavgörande med stöd i artikel 234 EG. Förstainstansrätten har att ta ställning till hur överklagandenämnden i ett visst fall har tillämpat gällande rättsprinciper på vissa faktiska omständigheter. Europeiska gemenskapernas domstol står däremot inför en rättsfråga som skall besvaras. När så skett, skall den berörda nationella domstolen tillämpa de principer som Europeiska gemenskapernas domstol slagit fast i sitt svar på den fråga som varit föremål för prövning. Det är den nationella domstolen som skall fastställa de faktiska omständigheterna. De skilda rättsliga sammanhang domstolarna verkar i belyses genom den omständigheten att ett förhandsbesked som meddelas av Europeiska gemenskapernas domstol, vad gäller beskedets räckvidd, skall vara allmängiltigt så att det kan tillämpas i hela gemenskapen. Det är således önskvärt — eller till och med nödvändigt — att undvika alltför detaljerade beslut i enskilda fall. Detta gäller måhända i synnerhet i fråga om varumärken, eftersom utgången i sådana mål vanligtvis i hög grad är avhängig de faktiska omständigheterna i det enskilda fallet, däribland det språkliga sammanhanget, den berörda marknaden och de ifrågavarande konsumenterna samt kulturella normer och förväntningar.

26 — Punkterna 39, 40, 42 och 43.

37. Vad gäller förevarande mål kan det inte, enligt min mening, mot bakgrund av att förstainstansrätten slagit fast att varumärkena WESTLIFE och WEST var att anse som förvillande lika i det sammanhang som var aktuellt i det målet, antas att de i förevarande mål aktuella varumärkena THOMSON LIFE och LIFE, i ett annat sammanhang nödvändigtvis också skulle anses vara förvillande lika. Som nämnts ovan skall den hänskjutande domstolen tillämpa de principer som Europeiska gemenskapernas domstol har utvecklat i sin rättspraxis i fråga om varumärkesdirektivet och, utifrån för domstolen kända fakta, bestämma om de två varumärkena skall anses vara förvillande lika.

38. Den nationella domstolen skall således bedöma huruvida de två varumärkena är tillräckligt lika varandra för att risk för förväxling skall anses föreligga. Därvid skall hänsyn tas till de faktorer som har fastställts av Europeiska gemenskapernas domstol, i synnerhet till graden av likhet mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna och varumärkena samt till hur hög särskiljningsförmåga det äldre varumärket har.

39. Med särskild hänsyn till frågan huruvida ett sammansatt varumärke och ett kännetecken som utgör en av dess beståndsdelar kan anses tillräckligt lika för att förväxlingsrisk skall anses föreligga, måste den nationella domstolen i sin bedömning utgå från

det helhetsintryck vart och ett av varumärkena åstadkommer, och i synnerhet beakta deras särskiljande och framträdande beståndsdelar, den relevanta målgruppens egenart, kategorin berörda varor eller tjänster samt de villkor under vilka dessa saluförs. Vad gäller bedömningen av förevarande mål mot bakgrund av dessa principer nöjer jag mig med att påpeka att ordet "LIFE" vid första anblicken inte framstår som särskilt framträdande eller särskiljande inom det ifrågavarande sammansatta varumärket. Jag vill däremot betona att detta är en fråga som skall avgöras av den nationella domstolen.

40. Avslutningsvis skulle jag vilja nämna den oro som den hänskjutande domstolen i förevarande mål har uttryckt med anledning av det oskäligen i att tredje man kan snylta på ett äldre tecken genom att lägga till sitt firmanamn. Det framstår som klart att sådana spörsmål inte bör tas upp inom ramen för varumärkeslagstiftning utan inom ramen för nationell lagstiftning om illojal konkurrens. I sjätte skälet i direktivet kan utläsas att "detta direktiv [inte utesluter] att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd".

Förslag till avgörande

41. Jag anser följaktligen att den fråga som ställts till domstolen av Oberlandesgericht Düsseldorf skall besvaras på följande sätt:

Vid bedömningen av huruvida ett sammansatt ord eller ord- och figurkännetecken, som består av ett företags firma följt av ett äldre varumärke som utgörs av ett ord, med "normal särskiljningsförmåga", som inte präglar det helhetsintryck som åstadkoms av det sammansatta kännetecknet, men ändå behåller en självständig särskiljande funktion i det, är tillräckligt likt det äldre varumärket för att det hos allmänheten skall anses föreligga risk för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, skall den nationella domstolen i sin bedömning utgå från det helhetsintryck som varumärkena var för sig åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest utmärkande beståndsdelar, den berörda målgruppens egenart, kategorin av varor eller tjänster i fråga samt de villkor under vilka dessa saluförs.