

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
E.G. JACOBS

föredraget den 29 oktober 1998 *

1. I detta mål har Landgericht München I bett domstolen att tolka begreppet "risk för förväxling" i artikel 5.1 b i rådets första direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat direktivet).¹

2. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (nedan kallat Lloyd) tillverkar skor som det sedan år 1972 saluför under varumärket "Lloyd". Lloyd äger ett antal varumärken innehållande termen "Lloyd".

3. Klijsen Handel BV (nedan kallat Klijsen) tillverkar och saluför skor i Tyskland sedan år 1991 (och i Nederländerna sedan år 1971) under varumärket "Loint's". Skorna säljs i butiker som specialiserat sig på fotriktiga skor och försäljningen består till mer än 90 procent av damskor. Klijsen erhöll internationell registrering av varumärket "Loint's" den 24 augusti 1994 och ansökte om att skyddet skulle utvidgas till Tyskland. Man lät även registrera ett ord och figurmärke, "Loint's", den 26 februari 1996, med utökat skydd till Tyskland.

4. I målet vid den hänskjutande domstolen har Lloyd bland annat yrkat att Klijsen skall förbjudas att använda sig av tecknet "Loint's" för skor och skodon i Tyskland. Lloyd har gjort gällande att "Loint's" riskerar att förväxlas med "Lloyd" på grund av att de två tecknen är likljudande och på grund av att varumärket "Lloyd" har en hög särskiljningsförmåga genom att det saknar deskriptiva element och genom att varumärket är välkänt. I beslutet om hänskjutande noteras att varumärket "Lloyd" vid en marknadsundersökning som gjorts i november 1995 hade visat sig vara känt bland 36 procent av den totala befolkningen mellan 14 och 65 år och vid en undersökning som gjorts i april 1996 hade varumärket visat sig vara känt bland 10 procent av den manliga befolkningen från 14 år och uppåt.

5. Den hänskjutande domstolen fann att de varor som täcks av de båda varumärkena är identiska. Härigenom avfärdade domstolen Klijsens argument att varumärkena skiljer sig åt i det att varumärket "Loint's" endast används för fotriktiga skor, en marknad där Lloyd inte är representerad i någon nämnvärd utsträckning. Den hänskjutande domstolen är emellertid osäker på huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan de båda varumärkena i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet.

* Originalspråk: engelska.

1 — Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

6. I artikel 5.1 i direktivet föreskrivs följande:

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

a) ...

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

7. Den hänskjutande domstolen anser att det enligt gällande tysk lagstiftning och rättspraxis troligen skulle anses föreligga risk för förväxling, men frågar sig huruvida ett sådant synsätt är i överensstämmelse med direktivet. Samtidigt som den hänskjutande domstolen medger att det föreligger risk för förväxling på grund av att varumärkena är likljudande, ifrågasätter den huruvida det är möjligt, som Lloyd påstår, att bortse från det mycket framträdande s:et i varumärket ”Loint’s”. Den hänskjutande domstolen har även ifrågasatt Lloyds argument att dess varumärke skulle ha en högre särskiljningsförmåga på grund av att 36 procent av de tillfrågade känner igen

varumärket. Den hänskjutande domstolen noterar att det i den ovannämnda marknadsundersökningen från november 1995 framkom att över 20 procent av de tillfrågade kände till 33 skomärken, 40 procent eller fler kände till 13 av dessa märken och 70 procent eller fler kände till 6 av dessa märken. Domstolen beslöt sålunda att ställa följande frågor till domstolen:

”1) Föreligger det risk för förväxling på grund av att tecknet liknar varumärket och på grund av att det föreligger identitet mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärket och tecknet när både varumärket och tecknet i fråga endast består av en stavelse som har samma klang i början, när den enda vokalkombination i början också är identisk och när varumärkets enda slutkonsonant upprepas i tecknet på liknande sätt (t i stället för d) i en konsonantgrupp på tre bokstäver inklusive s; närmare bestämt: kolliderar beteckningarna Lloyd och Loints² för skor?

2) Vilken betydelse har direktivets ordalydelse i detta sammanhang, enligt vilken risken för förväxling innefattar risk för association med det äldre varumärket?

2 — Till skillnad från Lloyds och Klijsens skriftliga yttranden, så refererar man i beslutet om hänskjutande till ”Loints” utan apostrof.

- 3) Kan redan en situation där 10 procent i omsättningskretsen känner igen tecknet innebära att det har förvärvat hög särskiljningsförmåga och således ett utvidgat materiellt skydd?

Skulle detta vara fallet om 36 procent i omsättningskretsen känner igen tecknet?

Skulle ett sådant utvidgat skydd leda till ett annat svar på den första frågan, om domstolen besvarade den nekande?

- 4) Kan ett varumärke anses ha en hög särskiljningsförmåga enbart av det skälet att det saknar deskriptiva element?"

8. Innan jag besvarar dessa frågor är det nödvändigt, som kommissionen har föreslagit i sina skriftliga yttranden, att påminna om domstolens och de nationella domstolarnas respektive roller enligt artikel 177 i fördraget. Domstolen har genomgående hävdad att dess roll enligt artikel 177 är begränsad till att tillhandahålla riktlinjer för de nationella domstolarnas tolkning av gemenskapsrätten i enskilda fall. Det är den nationella domstolens sak att tillämpa dessa regler, såsom de tolkats

av domstolen, på fakta i det enskilda fallet.³

9. Det är visserligen sant att domstolen då och då, på initiativ av de nationella domstolarna, har givit utslag som hängt nära samman med fakta i enskilda fall. Skillnaden mellan tolkning och tillämpning är inte entydig — tolkningen kan i själva verket ses som en integrerad del i processen att tillämpa en rättslig regel. Nästan alla frågor, även om de är utmärkande för vissa speciella omständigheter, kan formuleras som abstrakta tolkningsfrågor. Detta illustreras av den hänskjutande domstolens första fråga som är formulerad både som en abstrakt tolkningsfråga och som en uttrycklig fråga angående den eventuella konflikten mellan varumärkena "Lloyd" och "Loint's".

10. Enligt mitt synsätt är det ändå möjligt att skilja mellan ett tillhandahållande av generell tolkningsvägledning, som kan bli relevant för tillämpningen av samma bestämmelse i andra fall, och en detaljerad bedömning av fakta i det enskilda fallet. Det står klart att domstolen i föreliggande fall ombeds utföra den senare typen av uppgift, det vill säga lösa tvisten vid den nationella domstolen genom att, med avseende på fakta, fastställa huruvida det föreligger en risk för förväxling mellan de båda varumärkena.

3 — Se till exempel dom av den 8 februari 1990 i mål C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe (REG 1990, s. I-285; svensk specialutgåva, volym 10).

11. Jag anser att det, inom ett område som detta, finns ett antal anledningar för domstolen att extra noga ge akt på den riktiga kompetensfördelningen mellan sig och de nationella domstolarna. Ett beslut om huruvida det föreligger risk för förväxling mellan ett varumärke och ett tecken förutsätter en synnerligen detaljerad bedömning av samtliga de bevis som förelagts den nationella domstolen. Det är följaktligen mer naturligt att ett sådant beslut fattas av den nationella domstolen.

12. Därtill kommer att medan direktivet måste tolkas som att det fastställer enhetliga kriterier för bedömningen av förväxlingsrisken, så kan dessa kriterier komma att tillämpas på olika sätt i medlemsstaterna, bland annat på grund av språkliga skillnader. Som exempel kan nämnas att medan "Lloyd" och "Loint's" inte kan tyckas ha så stor likhet i ljud eller bild för en engelskspråkig person är det inte säkert så för en tysktalande, eftersom bokstaven "t" och ett finalt "d" uttalas på samma sätt i tyskan. Det framstår följaktligen som lämpligt att de nationella domstolarna i en medlemsstat bedömer huruvida det föreligger en risk för förväxling enligt allmänhetens uppfattning i den staten.

13. Det kan vidare noteras att de rättsliga kriterier som, inom detta område, kan hämtas från direktivet är förhållandevis få, samtidigt som de skall tillämpas på ett nästan oändligt antal faktiska situationer. Under sådana förhållanden kan domstolen, genom att tydligt slå fast de allmänna kriterier och, framför allt, det test som bör tillämpas vid bedömningen av förväx-

lingsrisken, på ett effektivare sätt bidra till rättssäkerhet och till en enhetlig tillämpning av direktivet, i stället för att meddela avgöranden som hänger alltför nära samman med fakta i enskilda fall.

14. Mot den bakgrunden kan den nationella domstolens frågor omformuleras som en frågeställning angående

- vilka kriterier som skall tillämpas vid en bedömning av förväxlingsrisken och särskilt betydelsen av att varumärket och tecknet är likljudande,
- vilken betydelse som skall fästas vid det faktum att förväxlingsrisken innefattar en "risk för association" med det äldre varumärket,
- de omständigheter under vilka varumärket skall anses ha en särskiljningsförmåga och i synnerhet vikten av hur känt varumärket är och frånvaron av deskriptiva element, och
- vilken betydelse som skall fästas vid varumärkets särskiljningsförmåga vid bedömningen av förväxlingsrisken.

15. Sedan den nationella domstolen begärde förhandsavgörande i det aktuella fallet har domstolen meddelat dom i målet SABEL⁴ angående artikel 4.1 b i direktivet. Denna artikel är i allt väsentligt identisk med artikel 5.1 b men handlar om ett varumärkes registrering eller ogiltighet. Jag anser att den domen tillför mycket av den vägledning som den hänskjutande domstolen behöver.

16. Beträffande innebörden av termen "förväxlingsrisk", som den hänskjutande domstolen i det nu aktuella fallet tagit upp i sin andra fråga, anförde domstolen följande i målet SABEL:

"I detta avseende finns det anledning att erinra om att artikel 4.1 b i direktivet endast kan tillämpas om det på grund av överensstämmelsen eller likheten mellan de varumärken och de varor eller tjänster som täcks av varumärkena 'föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket'. Av denna avfattning framgår att begreppet risk för association inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling utan syftar till att precisera dess räckvidd. Ordalydelsen i denna bestämmelse utesluter således i sig att den skulle kunna tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten.

Denna tolkning vinner likaså stöd av det tionde övervägandet i direktivet, enligt vilket '[g]rundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling'."⁵

17. Vad de övriga frågor som ställts i det aktuella målet beträffar, gav domstolen i målet SABEL följande riktlinjer för hur bedömningen av risken för förväxling bör göras:

"Såsom har konstaterats i punkt 18 i föreliggande dom är artikel 4.1 b i direktivet inte tillämplig om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. I detta avseende framgår det av det tionde övervägandet i direktivet att bedömningen av om det finns en risk för förväxling måste ske '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'. Risken för förväxling skall således bedömas i sin helhet med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet.

Denna helhetsbedömning skall, vad gäller dessa varumärkens likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Faktum är att

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

5 — Domen i målet SABEL, punkterna 18 och 19.

det av ordalydelsen av artikel 4.1 b i direktivet, enligt vilken 'det... föreligger en risk att allmänheten förväxlar...', framgår att det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den sorts produkt eller tjänst som är i fråga har avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer.

I detta sammanhang finns det anledning påpeka att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling. Det kan följaktligen inte uteslutas att den konceptuella likheten, på grund av att de två varumärkena använder figurer som överensstämmer till sitt begrepps innehåll, skulle kunna utgöra en risk för förväxling i ett fall där det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten.

Under de omständigheter som föreligger i målet vid den nationella domstolen, när det äldre varumärket inte i någon större utsträckning är allmänt känt och består av en figur som företer få bildbeståndsdelar, räcker det emellertid inte endast med den konceptuella likheten mellan varumärkena för att en risk för förväxling skall föreligga.

Svaret på den fråga som Bundesgerichtshof ställt är följaktligen att den i artikel 4.1 b i direktivet angivna förväxlingsrisken, 'inbe-

griplet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket', skall tolkas på så sätt att enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begrepps innehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse."⁶

18. I förevarande fall kan det vara bra att lägga till följande. För det första, med hänvisning till den första frågan, framgår det tydligt av domen i målet SABEL att risken för förväxling skall bedömas i sin helhet, mot bakgrund av samtliga relevanta fakta. Till skillnad från Lloyds uppfattning, kan det därför vara bra att, beroende på omständigheterna, inte bara ta hänsyn till i vilken grad varumärket och tecknet är likljudande, utan även graden (eller frånvaron) av visuell eller konceptuell likhet. Om visuell eller konceptuell likhet inte föreligger skulle det vara nödvändigt att, med beaktande av samtliga omständigheter inklusive varans art och de förhållanden under vilka varan har marknadsförts, undersöka huruvida risk för förväxling kan uppkomma på grund av att varumärket och tecknet är likljudande.

19. Det framgår tydligt av det tionde övervägandet i ingressen till direktivet att "[f]ormerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som inte berörs av detta direktiv". Den

6 — Domen i målet SABEL, punkterna 22—26.

nationella domstolen skall sålunda tillämpa nationella bevisregler vid bedömningen av förväxlingsrisken.

tjänster mellan medlemsstater. Detta skulle vidare omintetgöra själva syftet med direktivet.

20. Vilket test och vilka kriterier som skall användas vid en sådan bedömning är emellertid en fråga för gemenskapsrätten. Som Klijsen påpekat måste förväxlingsrisken vara bevisad och vederbörligen fastställd — den får inte vara endast hypotetisk eller avlägsen. När domstolen i målet SABEL drog slutsatsen att ett varumärke skall uppfattas som en helhet snarare än med hänvisning till dess olika beståndsdelar hänförde den sig till genomsnittskonsumenten av ifrågavarande vara eller tjänst. I motsats till vad Lloyd gjorde gällande vid förhandlingen, så är ett sådant förfarande förenligt med domstolens avgöranden i andra fall där den har undersökt huruvida en beskrivning, ett varumärke eller ett reklambudskap kunde vilseleda en konsument. Domstolen har i sådana fall tagit hänsyn till den någorlunda välinformerade, observanta och försiktiga genomsnittskonsumentens förmodade förväntningar på de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.⁷ Jag anser att samma kriterier gäller här. Som jag förklarade i punkterna 50 och 51 i mitt förslag till avgörande i målet SABEL, skulle en överdrivet hög skyddsnivå hindra integrationen av de nationella marknaderna och leda till införandet av obefogade begränsningar av den fria rörligheten för varor och

21. Vad gäller den tredje frågan framgår det tydligt av domen i målet SABEL att ett varumärke kan vara synnerligen särskiljande antingen *i sig* eller tack vare allmänhetens allmänna kännedom om varumärket, och vidare att "ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling". Den nationella domstolen ställer sig frågan om det finns en gräns över vilken ett märke, på grund av att det är känt, erhåller en särskild särskiljande karaktär och får ett "utökat materiellt skydd". I direktivet strävas emellertid inte efter att fastställa någon sådan gräns. Graden av kännedom är en faktor som man, vid sidan av andra faktorer, måste ta hänsyn till vid en samlad bedömning av vilken risk för förväxling som föreligger för genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna. Det finns ingen särskild gräns över vilken förväxlingsrisken borde ges avgörande betydelse.

22. Vad gäller den fjärde frågan framgår det av domen i målet SABEL⁸ att förväxlingsrisken kan vara större när varumärken är speciellt särskiljande *i sig*. Så är fallet med varumärken som har vissa kännetecken i fråga om ljud, bild eller ord som särskilt särskiljer dem från andra tecken. Detta kan tyckas besynnerligt vid en första

7 — Se senast dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide (REG 1998, s. I-4659), punkterna 30 och 31. Se även dom av den 7 mars 1990 i mål C-362/88, GB-INNO-BM (REG 1990, s. I-667; svensk specialutgåva, volym 10), av den 13 december 1990 i mål C-238/89, Pall (REG 1990, s. I-4827), av den 18 maj 1993 i mål C-126/91, Yves Rocher (REG 1993, s. I-2361; svensk specialutgåva, volym 14), av den 2 februari 1994 i mål C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb (REG 1994, s. I-317; svensk specialutgåva, volym 15), av den 29 juni 1995 i mål C-456/93, Langguth (REG 1995, s. I-1737) och av den 6 juli 1995 i mål C-470/93, Mars (REG 1995, s. I-1923). Se även generaladvokaten Fenellys förslag till avgörande inför dom av den 28 januari 1999 i mål C-303/97, Sektellerei Kessler (ännu inte publicerad i Rättsfallsamlingen), särskilt punkt 29 och följande punkter.

8 — Se även dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkterna 17 och 18.

anblick, eftersom man skulle kunna tro att ju mer särskiljande ett varumärke är i sig självt, desto mindre är risken för förväxling. Det är emellertid tydligt att risken för förväxling är större mellan ett varumärke och ett tecken vars likhet beror på att de båda karaktäriseras av vissa ovanliga eller originella kännemärken, än mellan ett varumärke och ett tecken som delar liknande men mindre utmärkande särdrag. Det faktum att ett varumärke och ett tecken båda lätt kan urskiljas från andra varumärken, eftersom de delar samma

originella eller ovanliga särdrag, ökar risken för förväxling.

23. Det förefaller mig, att även om en total avsaknad av deskriptiva element kan vara en omständighet vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga, så är detta inte något som i sig gör ett varumärke särskilt särskiljande. Trots avsaknaden av deskriptiva element kan ett varumärke ändå vara utan originella särdrag eller vara alldagligt i den aktuella medlemsstaten.

Förslag till avgörande

24. Jag anser följaktligen att de av Landgericht München I hänskjutna frågorna skall besvaras enligt följande:

- 1) Vid bedömningen av risken för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i rådets direktiv 89/104/EEG mellan ett varumärke och ett tecken som används för identiska produkter ankommer det på den nationella domstolen att undersöka om det för en genomsnittlig konsument av ifrågavarande produkttyp i den berörda medlemsstaten föreligger en bevisad och vederbörligt fastställd risk för förväxling. I samband med bedömningen skall den nationella domstolen göra en samlad bedömning av alla relevanta omständigheter, särskilt graden av likhet i bild, ljud eller ord mellan varumärket och tecknet samt varumärkets särskiljningsförmåga antingen i sig eller på grund av i hur hög grad det är känt.

- 2) Begreppet risk för association i artikel 5.1 b utgör inte ett alternativ till begreppet risk för förväxling, utan tjänar till att precisera dess innehåll.

- 3) Direktivet fastställer inte någon gräns över vilken ett varumärke automatiskt, på grund av att det är känt, erhåller en särskild särskiljningsförmåga och åtnjuter ett mera omfattande skydd. Graden av kännedom om ett varumärke är en omständighet som bör beaktas vid den samlade bedömningen av förväxlingsrisken. Ju högre grad av kännedom om varumärket desto större är risken för förväxling med ett liknande varumärke.

- 4) Att ett varumärke saknar deskriptiva element kan utgöra en omständighet vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga men ökar inte i sig risken för förväxling.