

**DOMSTOLENS DOM**  
den 22 juni 1999 \*

I mål C-342/97,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Landgericht München I (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

**Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH**

och

**Klijesen Handel BV,**

angående 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),

meddelar

\* Rättegångsspråk: tyska.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden på fjärde och sjätte avdelningen P.J.G. Kapteyn, tillförordnad ordförande, avdelningsordförandena J.-P. Puissochet och P. Jann samt domarna G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent), D.A.O. Edward, L. Sevón och M. Wathelet,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, genom advokaten Jürgen Kroher, München,
- Klijsen Handel BV, genom advokaten Wolfgang A. Rehmman, München,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom Berend Jan Drijber, rätts-tjänsten, i egenskap av ombud, biträdd av advokaten Bertrand Wägenbaur, Hamburg och Bryssel,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 22 september 1998 av: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, företrädd av advokaten Jürgen Kroher, Klijsen Handel BV, företrädd av advokaten Wolfgang A. Rehmman, och kommissionen, företrädd av Karen Banks, rättstjänsten, i egenskap av ombud, biträdd av advokaten Bertrand Wägenbaur,

och efter att den 29 oktober 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

### Dom

- 1 Landgericht München I har genom beslut av den 11 september 1997, som inkom till domstolen den 1 oktober samma år, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt fyra frågor angående 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 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan det tyska bolaget Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (nedan kallat Lloyd) och det nederländska bolaget Klijsen Handel BV (nedan kallat Klijsen) beträffande det faktum att Klijsen saluför skor i Tyskland med märket Loint's.

- 3 I direktivet, som har införlivats i Tyskland genom Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd för varumärken och andra kännetecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl I, 1994, s. 3082), föreskrivs följande i artikel 5 med rubriken "Rättigheter som är knutna till ett varumärke":

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, 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."

- 4 En i huvudsak identisk bestämmelse finns i artikel 4.1 b i direktivet i vilken det, i fråga om förfarandet för registrering av ett varumärke, föreskrivs ytterligare skäl för att vägra eller ogiltigförklara registrering om det finns risk för förväxling med ett äldre varumärke.

- 5 Lloyd tillverkar skor som det sedan år 1927 saluför under varumärket Lloyd. Det innehar flera ord- och figurmärken som är registrerade i Tyskland, vilka alla innehåller termen Lloyd.

- 6 Även Klijsen tillverkar skor som det, sedan år 1970 i Nederländerna och sedan år 1991 i Tyskland, saluför under varumärket Loint's. De säljs i butiker som är

inriktade på fotriktiga skor och mer än 90 procent av försäljningen avser damskor. Klijsen registrerade det internationella varumärket Loint's i Benelux år 1995 och har begärt att skyddet skall utvidgas till Tyskland. Det har i Benelux år 1996 även registrerat Loint's som ett ord- och figurmärke, vars skydd även omfattar Tyskland.

- 7 Lloyd har i målet vid den nationella domstolen bland annat yrkat att Klijsen skall förbjudas att inom ramen för sin näringsverksamhet i Tyskland använda sig av tecknet Loint's på skor och skoproducter och att Klijsen skall godta att Deutsches Patentamt (tyska patentverket) avregistrerar varumärket Loint's i Tyskland. Lloyd anser att varumärket Loint's riskerar att förväxlas med varumärket Lloyd på grund av att de är likljudande, på grund av att de används för identiska produkter och på grund av att sistnämnda märke har en hög särskiljningsförmåga. Varumärket har förvärvat denna särskiljningsförmåga genom att det saknar deskriptiva element, att det är mycket känt och att det har använts rikligt, enhetligt och omfattande under en mycket lång period.
- 8 Klijsen har gjort gällande att yrkandena skall ogillas på grund av att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de två varumärkena. Det har bland annat påstått att det inte är visat att Lloyds produkter är mycket kända. Vidare har Lloyds och Klijsens produkter inte samma egenskaper, eftersom Lloyd endast i ringa utsträckning är verksam på marknaden för fotriktiga skor medan Klijsen enbart tillverkar sådana skor. Inom skosektorn uppkommer slutligen ingen förväxlingsrisk på grund av att varumärken är likljudande utan endast på grund av märkenas typografiska utformning.

- 9 Den nationella domstolen, som anser att tolkningen av direktivet är avgörande för tvistens lösning, har bland annat påpekat följande:
- Med hänsyn till nuvarande tysk rättspraxis är det troligt att det föreligger risk för förväxling. Det är dock tveksamt om denna rättspraxis är förenlig med direktivet.
  
  - Dessutom föreligger en risk för förväxling på grund av att varumärkena är likljudande.
  
  - Enligt en marknadsundersökning i november 1995 kände 36 procent av de tillfrågade i åldrarna 14 till 64 år till varumärket Lloyd. Enligt en undersökning i april 1996 uppgav 10 procent av männen i åldrarna 14 år och uppåt varumärket Lloyd som svar på frågan ”vilka märken på herrskor känner Ni till?”.
  
  - Det är tveksamt om en hög särskiljningsförmåga, till följd av att varumärket är känt av 36 procent i den berörda omsättningskretsen, kan medföra att det föreligger risk för förväxling, även om risken för association beaktas. Enligt en marknadsundersökning år 1995 kände över 20 procent av de tillfrågade till 33 skomärken, 40 procent eller fler kände till 13 av dessa märken och 70 procent eller fler kände till 6 av dessa märken.
  
  - Det föreligger identitet mellan produkterna i förevarande fall, eftersom de båda parternas produktsortiment utgörs av skor och eftersom tendensen för närvarande är att man utökar antalet varor som saluförs under ett varumärke.

— Även om skoköpare nästan aldrig konfronteras med liknande tecken vid samma tidpunkt, kan inte en "förströdd köpare" användas som riktlinje vid bedömningen av risken för förväxling.

10 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som Landgericht München I har vilandeförklarat målet och ställt 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 Loint's för skor?
- 2) Vilken betydelse har direktivets ordalydelse i detta sammanhang, enligt vilken risken för förväxling innefattar risk för association med det äldre varumärket?
- 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?"
- 11 Angående kompetensfördelningen enligt artikel 177 i fördraget erinrar domstolen inledningsvis, i likhet med vad generaladvokaten har påpekat i punkterna 8—13 i sitt förslag till avgörande, om att enligt fast rättspraxis skall EG-domstolen endast tillhandahålla den nationella domstolen den tolkning som är nödvändig för att den senare skall kunna lösa den tvist som är anhängig vid denna. Det ankommer på den nationella domstolen att tillämpa de gemenskapsrättsliga reglerna, såsom de uttolkats av EG-domstolen, på ett enskilt fall (se i detta hänseende dom av den 8 februari 1990 i mål C-320/88, *Shipping and Forwarding Enterprise Safe*, REG 1990, s. I-285, punkt 11, svensk specialutgåva, volym 10). Härav följer att det åligger den nationella domstolen att avgöra huruvida det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i direktivet mellan de ifrågakvarande varumärkena.
- 12 Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna, som skall behandlas i ett sammanhang, för att få klarhet i
- enligt vilka kriterier risken för förväxling i artikel 5.1 b i direktivet skall bedömas,
  - vilken betydelse som skall tillmätas direktivets ordalydelse, enligt vilken förväxlingsrisken innefattar en "risk för association" med det äldre varumärket,



— vilken betydelse det har vid bedömningen av förväxlingsrisken att ett varumärke har en hög särskiljningsförmåga.

- 13 Den nationella domstolen tar dels upp frågan om förväxlingsrisk kan uppkomma endast av det skälet att två varumärken är likljudande, dels om enbart det faktum att ett varumärke saknar deskriptiva element är tillräckligt för att det skall anses ha hög särskiljningsförmåga.
- 14 Lloyd anser att den nationella domstolens fråga skall besvaras jakande. Det anser att man inte schematiskt skall hänvisa till hur många procent av de tillfrågade i marknadsundersökningar som uppger att de känner till ett visst varumärke vid bedömningen av om det har hög särskiljningsförmåga. För att bedöma om ett varumärke har hög särskiljningsförmåga måste det tvärtom göras en kvalitativ bedömning av samtliga faktorer som medför att ett varumärke är allmänt känt, inbegripet dess ursprungliga särskiljningsförmåga, hur länge och hur omfattande det har brukats, den berörda omsättningskretsens uppfattning om varumärkets kvalitet samt i vilken omfattning varumärket är känt. Lloyd anser vidare att ett varumärke utan deskriptiva element i sig har en högre särskiljningsförmåga än varumärken som har en mindre särskiljningsförmåga eller som är underkastade ett högre krav på tillgänglighet, eftersom frågan om produkters likhet är betydelsefull vid fastställandet av risken för förväxling.
- 15 Klijsen anser inte att en isolerad vokalkombination i sig är avgörande. I stället skall det göras en helhetsbedömning av det intryck som de två varumärkena gör med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet att varumärkena konkret möts på marknaden. Enligt Klijsen har den berörda omsättningskretsen ett visuellt intryck av varumärken, eftersom skorna inte köps förrän de har provats. På grund av den särskilda situation som föreligger vid ett skoköp är det uteslutet att en skäligen uppmärksam och upplyst konsument förväxlar olika varumärken. Huruvida ett varumärke har en hög särskiljningsförmåga kan inte enbart bero på en abstrakt definierad nivå av kännedom. Tvärtom skall hänsyn tas till samtliga faktorer som konkret kännetecknar respektive varumärke. Att ett varumärke saknar deskriptiva element är inte i sig tillräckligt för att det skall anses ha förvärvat en hög särskiljningsförmåga.

- 16 Kommissionen anser att det inte åligger domstolen att avgöra om skobeteckningarna Lloyd och Loint's är tillräckligt likljudande för att det skall föreligga risk för förväxling. Med hänvisning till dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191, punkterna 22 och 23) har kommissionen uppgett att risken för förväxling enligt artikel 5.1 b i direktivet inte enbart beror på om varumärkena är likljudande. Den har vidare påpekat att ett varumärkes särskiljningsförmåga inte enbart beror på i vilken omfattning det är allmänt känt, utan särskiljningsförmågan skall även bedömas mot bakgrund av om och i vilken mån dess komponenter är deskriptiva och innehåller få fantasirika bilder.
- 17 Enligt domstolens fasta rättspraxis kan det föreligga risk för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet om det finns 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 i detta sammanhang domen i det ovannämnda målet SABEL, punkterna 16—18, och dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29). Det framgår av själva lydelsen av artikel 5.1 b att begreppet risk för association inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling utan syftar till att precisera dess räckvidd (se i detta sammanhang domen i det ovannämnda målet SABEL, punkterna 18 och 19).
- 18 Enligt denna rättspraxis skall det göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av huruvida det hos allmänheten föreligger en risk för förväxling (se i detta sammanhang domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 22).
- 19 Denna helhetsbedömning förutsätter att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de täcker. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer har nämligen avhandlats i tionde övervägandet i direktivet, i vilket det anges att det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling, vilken i sin tur måste bedömas mot bakgrund av i hur hög grad märket är känt på

marknaden och graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de varor eller tjänster som de täcker (se domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 17).

- 20 Eftersom risken för förväxling är större ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 24), åtnjuter varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 18).
- 21 Vid tillämpningen av artikel 5.1 b i direktivet kan det följaktligen finnas risk för förväxling, trots att det föreligger en lägre grad av likhet mellan varumärkena, om de varor eller tjänster som de täcker liknar varandra i hög utsträckning och det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga (se domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 19).
- 22 För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och följaktligen för att bedöma om det har förvärvat hög särskiljningsförmåga, skall den nationella domstolen göra en helhetsbedömning 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 (se i detta sammanhang dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, REG 1999, s. I-2779, punkt 49).
- 23 Vid denna bedömning skall hänsyn bland annat tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra

yrkessammanslutningar (se domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 51).

- 24 Härav följer att det inte generellt kan uppges, till exempel med hänvisning till att en viss procentsats av omsättningskretsen känner till varumärket, när ett varumärke har förvärvat hög särskiljningsförmåga (se i detta hänseende domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 52).
- 25 Helhetsbedömningen av risken för förväxling skall, vad gäller de aktuella varumärkenas likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Faktum är att det av ordalydelsen av artikel 5.1 b i direktivet, enligt vilken ”tecken... kan leda till förväxling hos allmänheten...”, framgår att det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den kategori vara 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 (se i detta hänseende domen i ovannämnda målet SABEL, punkt 23).
- 26 I samband med denna helhetsbedömning förväntas den berörda produktkategoriens genomsnittskonsument vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst (se i detta hänseende dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. I-4657, punkt 31). 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.
- 27 För att bedöma den grad av likhet som föreligger mellan de aktuella varumärkena skall den nationella domstolen bedöma deras grad av likhet i bild, ljud eller ord,

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.

- 28 Av vad ovan anförts följer att den nationella domstolens frågor skall besvaras på så sätt att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk, i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet, uppkommer endast av det skälet att två varumärken är likljudande. Ju större likheten är mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena och ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling. För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och följaktligen för att bedöma om det har förvärvat hög särskiljningsförmåga, skall det göras en helhetsbedömning 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. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till samtliga relevanta faktorer och bland annat till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats. Det kan inte uppges generellt, till exempel med hänvisning till att en viss procentsats av omsättningskretsen känner till varumärket, när ett varumärke har förvärvat hög särskiljningsförmåga.

### Rättegångskostnader

- 29 De kostnader som har förorsakats av kommissionen, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. 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.

På dessa grunder beslutar

## DOMSTOLEN

— angående de frågor som genom beslut av den 11 september 1997 ställts av Landgericht München I — följande dom:

Det kan inte uteslutas att förväxlingsrisk, 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, uppkommer endast av det skälet att två varumärken är likljudande. Ju större likheten är mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena och ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling. För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och följaktligen för att bedöma om det har förvärvat hög särskiljningsförmåga, skall det göras en helhetsbedömning 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 för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till samtliga relevanta faktorer och bland annat till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats. Det kan inte uppges generellt, till exempel med hänvisning till att en viss procentsats av omsättningskretsen känner till varumärket, när ett varumärke har förvärvat hög särskiljningsförmåga.

Kapteyn	Puissochet	Jann
Mancini	Moitinho de Almeida	Gulmann
Edward	Sevón	Wathelet

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 juni 1999.

R. Grass

Justitiesekreterare

P.J.G. Kapteyn

Ordförande