

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
F.G. JACOBS

fremSAT den 29. oktober 1998 *

1. I denne sag har Landgericht München I (Tyskland) anmodet Domstolen om en afgørelse vedrørende begrebet »risiko for forveksling« i artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (herefter »direktivet«)¹.

2. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (herefter »Lloyd«) fremstiller fodtøj og har siden 1927 solgt sko under navnet »Lloyd«. Selskabet har en række varemærker, hvori ordet »Lloyd« indgår.

3. Klijsen Handel BV (herefter »Klijsen«) er fabrikant af fodtøj og har siden 1991 forhandlet sko i Tyskland under varemærket »Loint's« (og siden 1970 i Nederlandene). Skoene sælges i forretninger, som især forhandler fritidssko, og 90 % af salget udgøres af sko til kvinder. Klijsen lod varemærket »Loint's« registrere internationalt den 24. august 1994 og ansøgte om, at beskyttelsen blev udvidet til at gælde i Tyskland. Den 26. februar 1996 blev ord- og figurmærket »Loint's« registreret, og beskyttelsen omfatter også Tyskland.

4. I sagen for den forelæggende ret har Lloyd bl.a. nedlagt påstand om, at brugen af mærket »Loint's« for sko og tilbehør hertil i Tyskland forbydes. Lloyd har gjort gældende, at »Loint's« risikerer at blive forvekslet med »Lloyd«, da de to mærker lydligt ligner hinanden, og på grund af »Lloyd«-mærkets specielle særpræg, der skyldes, at mærket ikke indeholder deskriptive elementer og i høj grad er velkendt. I forelæggelseskendelsen er det anført, at ifølge en forbrugerundersøgelse, der blev foretaget i november 1995, kendes »Lloyd«-mærket af 36 % af befolkningen mellem 14 og 64 år, og ifølge en forbrugerundersøgelse fra april 1996 af 10 % af den mandlige befolkning over 14 år.

5. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at de produkter, som de to mærker dækker, er identiske, og den har dermed afvist Klijsen's påstand om, at de er forskellige, idet varemærket »Loint's« udelukkende benyttes for fritidssko, hvilket er et marked, hvor Lloyds tilstedeværelse ikke er af nogen betydning. Den forelæggende ret er imidlertid i tvivl om, hvorvidt der er en forvekslingsrisiko mellem de to mærker i dette udtrykks forstand i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b).

* Originalsprog: engelsk.

1 — Direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 (EFT 1989 L 40, s. 1).

6. Det bestemmes i direktivets artikel 5, stk. 1:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

...

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«

7. Den forelæggende ret mener, at der efter gældende tysk lovgivning og retspraksis sandsynligvis må antages at foreligge en risiko for forveksling. Retten er imidlertid i tvivl om, hvorvidt denne bedømmelse er i overensstemmelse med direktivet. Selv om retten er enig i, at den lydlige lighed gør en forveksling mulig, tvivler den på, at der, som Lloyd har hævdet, kan ses bort fra det meget iøjnefaldende »s« i »Loint's«-mærket. Den forelæggende ret er også i tvivl med hensyn til Lloyd's påstand om, at dets

mærke har et specielt særpræg, da det kendes af 36 % af befolkningen, når den ovennævnte forbrugerundersøgelse fra november 1995 viste, at 33 skomærker kendtes af mere end 20 %, 13 mærker af 40 % eller derover og 6 mærker af 70 % eller derover. Den har derfor besluttet at forelægge Domstolen følgende spørgsmål:

»1) Er det tilstrækkeligt til, at der må antages at være risiko for forveksling, fordi et tegn ligner et varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme art som dem, der er dækket af tegnet, at varemærket og tegnet kun består af én stavelse og lydligt ligner hinanden i begyndelsen, også i den eneste vokal-kombination, og at den — eneste — slutkonsonant i varemærket på lignende måde (t i stedet for d) går igen i tegnet i en konsonantgruppe bestående af 3 bogstaver, herunder s? Konkret ønskes det oplyst, om betegnelserne Lloyd og Loints² for fodtøj er forvekslelige?

2) Hvilken betydning må der i den forbindelse tillægges direktivets ordlyd, hvorefter det forhold, at der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, også omfatter risikoen for, at der er en forbindelse med varemærket?

2 — I modsætning til Lloyd's og Klijsen's skriftlige indlæg henviser forelæggelseskendelsen til »Loints« uden apostrof.

3) Kan det lægges til grund, at et kendetegn, når blot det kendes af 10 % i de relevante omsætningskredse, i særlig grad har særpræg og derfor nyder en mere omfattende materiel beskyttelse?

Ville dette være tilfældet, hvis kendetegnet var kendt af 36 %?

Ville en sådan mere omfattende beskyttelse føre til en anden besvarelse af spørgsmål 1, hvis Domstolen skulle besvare dette spørgsmål benægtende?

4) Må det antages, at et varemærke har en større grad af særpræg, allerede fordi det ikke indeholder deskriptive elementer?»

8. Inden jeg besvarer disse spørgsmål, er det, som Kommissionen har bemærket i sit skriftlige indlæg, nødvendigt at genopfriske kompetencefordelingen mellem Domstolen og de nationale retter i henhold til traktatens artikel 177. Efter fast praksis er Domstolens rolle begrænset til at forsyne den nationale ret med de fortolkningsbidrag vedrørende de relevante fællesskabsbestemmelser, der er nødvendige for, at retten kan træffe afgørelse i den sag, der verserer for den. Det tilkommer den nationale retsinstans at anvende disse bestemmelser — således som de er fortolket af Domstolen —

på de faktiske omstændigheder i den konkrete sag³.

9. Det er korrekt, at Domstolen i visse tilfælde efter tilskyndelse fra nationale retsinstanser har truffet afgørelser, der er nært forbundet med de faktiske omstændigheder i konkrete sager. Sondringen mellem fortolkning og anvendelse er ikke klar — fortolkning kan faktisk anses for en integrerende del af anvendelsen af en retsregel. Næsten ethvert spørgsmål, der vedrører konkrete, faktiske omstændigheder, kan formuleres som et abstrakt fortolkningsspørgsmål. Dette illustreres af den forelæggende rets første spørgsmål, der både er formuleret som et abstrakt fortolkningsspørgsmål og som en udtrykkelig forespørgsel vedrørende muligheden for, at mærkerne »Lloyd« og »Loint's« er forvekslelige.

10. Det er efter min opfattelse ikke desto mindre muligt at sondre mellem en angivelse af almindelige fortolkningselementer, der kan være relevante i andre sager vedrørende anvendelsen af den samme bestemmelse, og en indgående bedømmelse af de faktiske omstændigheder i en bestemt sag. I denne sag er det åbenlyst, at Domstolen er blevet anmodet om at påtage sig den sidstnævnte opgave, hvilket reelt vil sige at træffe afgørelsen i tvisten, der verserer ved den nationale ret efter en bedømmelse af, om der på grundlag af de faktiske omstændigheder består en risiko for forveksling mellem de to mærker.

3 — Jf. f.eks. dom af 8.2.1990, sag C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise SAFE, Sml. I, s. 285.

11. På et område som dette er der efter min opfattelse en række grunde til, at Domstolen nøje bør respektere den rette kompetencefordeling mellem den og de nationale retsinstanter. Afgørelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling mellem et mærke og et tegn, indebærer en særlig omhyggelig bedømmelse af samtlige beviser, der er blevet fremlagt for den nationale ret. Det vil derfor være mere naturligt, at den nationale ret træffer denne afgørelse.

12. Selv om direktivet må fortolkes således, at det fastsætter ensartede kriterier for bedømmelsen af risikoen for forveksling, kan det hænde, at de anvendes forskelligt i medlemsstaterne på grund af bl.a. sproglige forskelle. Hvor f.eks. »Lloyd« og »Loint's« for en engelsktalende person muligvis kun har ringe lydlig eller visuel lighed, er dette ikke nødvendigvis tilfældet for en tysktalende person, da bogstavet »t« og slutbogstavet »d« udtales ens på tysk. Det vil følgelig være hensigtsmæssigt at lade en medlemsstats nationale retsinstanter bedømme, om der består en risiko for forveksling af de to mærker i offentlighedens bevidsthed i den pågældende medlemsstat.

13. Det bemærkes yderligere, at de retlige kriterier, der kan udledes af direktivet på dette punkt, er forholdsvis få, og at de samtidig finder anvendelse på et utal af situationer. Under disse omstændigheder vil Domstolen bedre kunne bidrage til en ensartet anvendelse af direktivet og til retssikkerheden ved klart at fastsætte generelle kriterier og navnlig en standard, der skal anvendes ved bedømmelsen af risikoen

for forveksling, end ved at træffe en afgørelse, der er for nært knyttet til de faktiske omstændigheder i konkrete sager.

14. På den baggrund kan den nationale rets spørgsmål omformuleres som en anmodning vedrørende:

- de kriterier, der skal anvendes ved bedømmelsen af risikoen for forveksling, og navnlig hvorvidt mærkets og tegnets lydlige lighed er relevant
- den betydning, det skal tillægges, at risikoen for forveksling omfatter »risikoen for, at der er en forbindelse«
- de omstændigheder, under hvilke et mærke skal anses for at have et særpræg, og navnlig hvor vigtigt det er, at mærket er velkendt og ikke indeholder deskriptive elementer, samt
- den betydning, der skal tillægges et mærkes særpræg, når der skal tages stilling til risikoen for forveksling.

15. Domstolen har truffet afgørelse i SABEL-sagen⁴ vedrørende direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), der i det væsentlige er identisk med artikel 5, stk. 1, litra b), men vedrører et varemærkes registrering eller ugyldighed, siden den nationale ret forelagde nærværende sag. Det forekommer mig, at denne dom giver meget af den vejledning, som den forelæggende ret ønsker.

16. Med hensyn til betydningen af udtrykket »risiko for, at der er en forbindelse«, der rejses i den forelæggende rets andet spørgsmål, fandt Domstolen i SABEL-sagen:

»I denne forbindelse bemærkes, at direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), kun finder anvendelse, hvis der 'i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke', fordi de to varemærker er identiske med eller ligner hinanden, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Det fremgår af denne affattelse af bestemmelsen, at begrebet 'risiko for, at der er en forbindelse', ikke er et alternativ til begrebet 'risiko for forveksling', men tjener til nærmere at fastlægge dette begrebs rækkevidde. Selve ordlyden af bestemmelsen udelukker derfor, at den kan anvendes, hvis der ikke i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.

Denne fortolkning følger også af tiende betragtning til direktivet, hvorefter 'det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling'⁵.

17. For så vidt angår de øvrige spørgsmål i denne sag har Domstolen i SABEL-sagen angivet følgende fortolkningselementer vedrørende måden, hvorpå risikoen for forveksling skal bedømmes:

»Som det er fastslået i præmis 18 i nærværende dom, finder direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), ikke anvendelse, medmindre der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling. Det fremgår i denne forbindelse af tiende betragtning til direktivet, at risikoen for forveksling skal vurderes 'på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser'. Der skal altså foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.

Denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller domi-

4 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191.

5 — SABEL-dommen, præmis 18 og 19.

nans. Det fremgår således af ordlyden af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), hvor-efter '... der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling', at det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af den pågældende type produkt eller tjenesteydelse opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer.

Det bemærkes herved, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden.

Under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, hvor det ældre varemærke ikke er særlig kendt og består af et billede, der ikke udviser nogen særlig fantasi, er den blotte begrebsmæssige lighed mellem mærkerne ikke tilstrækkelig til at skabe risiko for forveksling.

Det præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares med, at kriteriet 'risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse

med det ældre varemærke', i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i bestemmelsens forstand«⁶.

18. I forbindelse med den foreliggende sag kan det være nyttigt at tilføje følgende bemærkninger. For så vidt angår første spørgsmål fremgår det for det første klart af SABEL-dommen, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle relevante faktorer. I modsætning til det synspunkt, som Lloyd har givet udtryk for, kan det afhængigt af omstændighederne være relevant ikke alene at tage graden af lydlig lighed mellem mærket og tegnet i betragtning, men tillige graden af visuel og begrebsmæssig lighed (eller mangel på samme). Såfremt der ikke foreligger visuel eller begrebsmæssig lighed, vil det være nødvendigt at tage stilling til, om graden af en eventuel lydlig lighed i sig selv kan give anledning til forveksling, når der tages hensyn til varernes art og de vilkår, hvorunder de markedsføres.

19. Det gøres i tiende betragtning til direktivet klart, at »spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling vil kunne konstateres, navnlig bevisbyrden, henhører under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke berører«. Ved bedømmelsen af risi-

6 — SABEL-dommen, præmis 22-26.

koen for forveksling skal den nationale ret derfor anvende nationale bevisbyrderegler.

pålagt uberettigede restriktioner, og dermed ville gennemførelsen af selve direktivets formål blive forspildt.

20. Den standard og de kriterier, der skal anvendes ved denne bedømmelse, henhører imidlertid under fællesskabsretten. Som Klijsen har bemærket, skal risikoen for forveksling være behørigt begrundet og reel — den må ikke udelukkende være hypotetisk eller fjern. I SABEL-dommen har Domstolen ved at fastslå, at et mærke skal opfattes som en helhed og ikke på grundlag af en bedømmelse af dets forskellige bestanddele, anvendt gennemsnitsforbrugeren som målestok for den konkrete type varer eller tjenesteydelser. I modsætning til, hvad Lloyd anførte under den mundtlige forhandling, er denne målestok i overensstemmelse med Domstolens afgørelser i andre sager, hvor den har skullet tage stilling til, om en betegnelse, et varemærke eller en oplysning i en reklame kan vildlede forbrugeren. I sådanne sager har Domstolen henholdt sig til den formodede forventning hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser⁷. Jeg mener, at det samme kriterium finder anvendelse her. Som jeg forklarede i punkt 50 og 51 i mit forslag til afgørelse i SABEL-sagen, vil et urimeligt højt beskyttelsesniveau hindre integrationen af nationale markeder, idet den frie udveksling af varer og tjenesteydelser mellem medlemsstaterne ville blive

21. For så vidt angår tredje spørgsmål fremgår det klart af SABEL-dommen, at et mærke kan have et specielt særpræg enten i sig selv eller på grund af det omdømme, mærket har i offentligheden, og at »jo større grad af særpræg, et varemærke har, desto større er risikoen for forveksling«. Den nationale ret har spurgt, om et mærke opnår et specielt særpræg, når det kendes af en vis procentdel af befolkningen, og dermed nyder »en mere omfattende materiel beskyttelse«. Direktivet forsøger imidlertid ikke at fastsætte en sådan grænseværdi. Hvor velkendt et mærke er, er en faktor, der som de andre skal tages i betragtning, når der foretages en samlet vurdering af risikoen for forveksling hos gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Der er ingen bestemt grænse, som er bestemmende for, hvornår den skal tillægges afgørende vægt.

22. For så vidt angår fjerde spørgsmål fremgår det klart af SABEL-dommen⁸, at risikoen for forveksling er større, hvor mærket i sig selv har en særlig distinktivitet. Dette er tilfældet, når mærket har visse lydige, visuelle eller begrebsmæssige træk, der især adskiller det fra andre tegn. Umiddelbart kunne dette virke besynder-

7 — Jf. senest dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide, Sml. I, s. 4657, præmis 30 og 31. Se tillige dom af 7.3.1990, sag C-362/88, GB-INNO-BM, Sml. I, s. 667, af 13.12.1990, sag C-238/89, Pall, Sml. I, s. 4827, af 18.5.1993, sag C-126/91, Yves Rocher, Sml. I, s. 2361, af 2.2.1994, sag C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, Sml. I, s. 317, af 29.6.1995, sag C-456/93, Langguth, Sml. I, s. 1737, og af 6.7.1995, sag C-470/93, Mars, Sml. I, s. 1923. Se tillige generaladvokat Fennelly's forslag til afgørelse af 29.9.1998 i sag C-303/97, Sektorkelleret Kessler, navnlig punkt 29 ff., dom af 28.1.1999, Sml. I, s. 513.

8 — Jf. tillige dom af 29.10.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 17 og 18.

ligt, da det måtte forventes, at risikoen for forveksling er desto mindre, jo mere et mærke i sig selv har et reelt særpræg. Det er imidlertid klart, at der vil være en større risiko for forveksling mellem et mærke og et tegn, hvis lighed skyldes, at de begge er kendetegnet ved usædvanlige eller originale træk, end mellem et mærke og et tegn, der har de samme, men mindre karakteristiske træk. Den omstændighed, at et mærke og et tegn begge let kan skelnes fra andre mærker, da de har de samme originale eller

usædvanlige træk, øger risikoen for forveksling.

23. Jeg er af den opfattelse, at et fuldstændigt fravær af deskriptive elementer kan være en faktor ved vurderingen af et mærkes særpræg, men giver ikke i sig selv mærket et specielt særpræg. Selv om et mærke ikke har deskriptive elementer, kan det stadig mangle originale træk eller være almindeligt i den pågældende medlemsstat.

Forslag til afgørelse

24. Jeg foreslår derfor, at de af Landgericht München I forelagte spørgsmål besvares på følgende måde:

- »1) Ved bedømmelsen af risikoen for forveksling mellem et mærke og et tegn, der benyttes for de samme varer, efter artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets direktiv 89/104/EØF skal den nationale ret tage stilling til, om der er en reel og behørigt begrundet risiko for forveksling hos en gennemsnitsforbruger af den konkrete slags varer i den pågældende medlemsstat. Retten skal i denne forbindelse foretage en helhedsvurdering af alle relevante faktorer, navnlig graden af lydlig, visuel eller begrebsmæssig lighed mellem mærket og tegnet samt det særpræg, som mærket har enten i sig selv eller som følge af, at det er velkendt.

- 2) Begrebet risiko for, at der er en forbindelse i artikel 5, stk. 1, litra b), er ikke et alternativ til begrebet risikoen for forveksling, men tjener til at definere dets rækkevidde.

- 3) Direktivet fastsætter ikke en grænseværdi, som er bestemmende for, hvornår et mærke som følge af dets bekendthedsgrad automatisk opnår et specielt særpræg og nyder en mere omfattende beskyttelse. Hvor velkendt et mærke er, er en faktor, der tages i betragtning ved den samlede vurdering af risikoen for forveksling. Jo mere velkendt et mærke er, desto større er risikoen for forveksling med et lignende tegn.

- 4) Den omstændighed, at et mærke ikke har deskriptive elementer, kan være en faktor ved vurderingen af mærkets særpræg, men forøger ikke i sig selv risikoen for forveksling.«