

DOMSTOLENS DOM

22. juni 1999 \*

I sag C-342/97,

angående en anmodning, som Landgericht München I (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH

mod

Klijnsen Handel BV,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

har

\* Processprog: tysk.

DOMSTOLEN

sammensat af formanden for Fjerde og Sjette Afdeling, P.J.G. Kapteyn, som fungerende præsident, afdelingsformændene J.-P. Puissochet og P. Jann samt dommerne G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (refererende dommer), D.A.O. Edward, L. Sevón og M. Wathelet,

generaladvokat: F.G. Jacobs

justitssekretær: R. Grass,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

- Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH ved advokat Jürgen Kroher, München
- Klijsen Handel BV ved advokat Wolfgang A. Rehmann, München
- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved Berend Jan Drijber, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, bistået af advokat Bertrand Wägenbaur, Hamburg og Bruxelles,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 22. september 1998 er afgivet mundtlige indlæg af Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH ved advokat Jürgen Kroher, af Klijsen Handel BV ved advokat Wolfgang A. Rehmann og af Kommissionen ved Karen Banks, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget, bistået af advokat Bertrand Wägenbaur,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 29. oktober 1998,

afsagt følgende

### Dom

- 1 Ved kendelse af 11. september 1997, indgået til Domstolen den 1. oktober 1997, har Landgericht München I i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) forelagt fire præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).
- 2 Spørgsmålene er blevet rejst under en sag anlagt af det tyske selskab Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (herefter »Lloyd«) mod det nederlandske selskab Klijsen Handel BV (herefter »Klijsen«) angående Klijsen's anvendelse af varemærket Loint's i omsætningen af sko i Tyskland.

3 Direktivet, som i Tyskland er gennemført ved Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994 (BGBl. I, 1994, s. 3082), bestemmer i artikel 5, som bærer overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, følgende:

»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.«

4 En i det væsentlige enslydende bestemmelse findes i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), som med henblik på registreringen af et varemærke fastsætter yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder.

5 Lloyd fremstiller sko, som selskabet siden 1927 har forhandlet under mærket Lloyd. Det er indehaver af forskellige ord- og figurmærker, som er registreret i Tyskland, og hvori ordet Lloyd indgår.

6 Klijsen fremstiller også sko, som det siden 1970 har forhandlet i Nederlandene og siden 1991 i Tyskland under mærket Loint's. Skoene sælges i skotøjsforretninger,

som har specialiseret sig i fritidssko, og sælges for mere end 90 %'s vedkommende som damesko. Klijsen har ladet det internationale varemærke Loint's registrere i Benelux i 1995 og har ansøgt om, at beskyttelsen også kommer til at gælde i Tyskland. Selskabet har desuden i 1996 ladet ord- og figurmærket Loint's registrere i Benelux, således at beskyttelsen også gælder i Tyskland.

- 7 Lloyd har i sagen for den nationale ret nedlagt påstand om, at det forbydes Klijsen at benytte mærket Loint's i omsætningen af sko og tilbehør hertil i Tyskland, og at Klijsen tilpligtes over for Deutsches Patentamt (det tyske patentkontor) at anerkende, at beskyttelsen for de tyske dele af mærket Loint's bortfalder. Lloyd har i denne forbindelse gjort gældende, at mærket Loint's risikerer at blive forvekslet med mærket Lloyd på grund af, at mærkerne lydligt ligner hinanden, at de anvendes for produkter af samme art og på grund af det sidstnævnte mærkes specielle særpræg, som er en følge af, at mærket ikke indeholder deskriptive elementer og i høj grad er velkendt, og af den omfattende, konstante anvendelse af mærket igennem en meget lang periode.
  
- 8 Klijsen har nedlagt påstand om frifindelse under henvisning til, at der ikke er risiko for forveksling af de to mærker. Klijsen har navnlig gjort gældende, at det ikke er godtgjort, at Lloyd's produkter i høj grad er velkendte. Desuden er der ikke fælles berøringspunkter mellem Klijsen's varer og Lloyd's, da sidstnævnte ikke driver virksomhed af betydning på markedet for fritidssko, mens Klijsen udelukkende fremstiller denne type produkter. Endelig er der inden for fodtøjssektoren ikke risiko for forveksling på grund af en lydlig lighed, men udelukkende på grund af mærkets typografiske fremtræden.

- 9 Den forelæggende ret, som finder, at afgørelsen af hovedsagen afhænger af fortolkningen af direktivet, har navnlig anført følgende:
- Det er sandsynligt, at det efter den nuværende retspraksis i Tyskland må antages, at der er risiko for forveksling. Imidlertid er retten i tvivl om, hvorvidt denne praksis kan opretholdes efter direktivet.
  
  - Der kan højst være tale om en risiko for forveksling på grund af lydlig lighed.
  
  - Ifølge en undersøgelse i november 1995 var varemærket Lloyd kendt af 36 % af hele befolkningen i alderen 14-64 år. Ifølge en undersøgelse foretaget i april 1996 angav 10 % af mændene i alderen 14 år og opefter mærket Lloyd som svar på spørgsmålet: »Hvilke skomærker for mænd kender De?«
  
  - Det er tvivlsomt, om en større grad af særpræg, der begrundes med, at mærket kendes af 36 % i de relevante omsætningskredse, kan bevirke, at der må antages at være risiko for forveksling, selv hvis der tages hensyn til, at der er risiko for, at mærkerne i offentlighedens bevidsthed sættes i forbindelse med hinanden. Det bemærkes i denne forbindelse, at det fremgår af undersøgelsen fra 1995, at 33 skomærker var kendt af mere end 20 %, 13 af 40 % og derover, og at 6 af mærkerne var kendt af 70 % og derover.
  
  - Det må lægges til grund, at der i det foreliggende tilfælde er tale om varer af samme art, da begge parter fremstiller sko, og der for tiden er en tendens til, at det varesortiment, der sælges under et varemærke, udvides.

— Selv om køberne af sko næsten aldrig ser tegn, der ligner hinanden, samtidig, kan man ikke tage sit udgangspunkt i »den uopmærksomme køber« ved vurderingen af, om der er risiko for forveksling.

10 På baggrund heraf har Landgericht München I besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle 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 vokalkombination, 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 Loints 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?
  
- 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?«

11 Indledningsvis må der — som generaladvokaten har gjort i punkt 8-13 i forslaget til afgørelse — henvises til Domstolens faste praksis vedrørende kompetencefordelingen i traktatens artikel 177, hvorefter Domstolens rolle er begrænset til at forsyne den nationale ret med de fortolkningsbidrag, der er nødvendige for afgørelsen af den sag, der er indbragt for den, mens det tilkommer den nationale ret at anvende de fællesskabsretlige bestemmelser — således som de er fortolket af Domstolen — på de faktiske omstændigheder i den konkrete sag (jf. i denne retning dom af 8.2.1990, sag C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise SAFE, Sml. I, s. 285, præmis 11). Heraf følger, at det tilkommer den nationale ret at afgøre, om der i direktivets forstand er risiko for forveksling af de to mærker, hovedsagen drejer sig om.

12 Følgelig ønsker den forelæggende ret med sine spørgsmål, som må undersøges under ét, oplyst,

— hvilke kriterier der skal anvendes ved vurderingen af risikoen for forveksling i den forstand, hvori udtrykket anvendes i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b)

— hvad direktivets ordlyd betyder, hvorefter risikoen for forveksling omfatter risikoen for, »at der er en forbindelse med« det ældre varemærke, og



— hvilke retsvirkninger der ved vurderingen af risikoen for forveksling skal tillægges den omstændighed, at et varemærke har en høj grad af særpræg.

- 13 I denne forbindelse har den forelæggende ret dels rejst spørgsmålet om, hvorvidt risikoen for forveksling alene kan begrundes med en lydlig lighed mellem de pågældende varemærker, dels om den blotte omstændighed, at et mærke ikke indeholder deskriptive elementer, er tilstrækkelig til, at det må antages, at det har en større grad af særpræg.
  
- 14 Lloyd har i det væsentlige foreslået, at det præjudicielle spørgsmål besvares bekræftende. Selskabet har tilføjet, at man ved bedømmelsen af, om der er tale om et specielt særpræg, ikke skematisk bør holde sig til, hvor mange procent der ifølge en undersøgelse kender mærket. Anerkendelsen af, at der foreligger et specielt særpræg, afhænger tværtimod af en kvalitativ bedømmelse af alle de faktorer, som et mærkes omdømme består af, herunder hvilken grad af særpræg mærket oprindeligt havde, hvor længe og i hvilket omfang det har været anvendt, det image af kvalitet, som de pågældende omsætningskredse forbinder med mærket, og dets bekendthedsgrad. Desuden har Lloyd anført, at et mærke uden deskriptive elementer i sig selv har et større særpræg end mærker, der har et mindre særpræg, eller hvor der er et større behov for at udelukke enerettigheder, idet spørgsmålet om ligheden mellem produkterne spiller en betydelig rolle ved afgørelsen af, om der er risiko for forveksling.
  
- 15 Klijsen har gjort gældende, at man ikke bør lægge vægt på en enkelt vokalkombination, men på helhedsindtrykket af de to varemærker under hensyntagen til alle de relevante omstændigheder i det konkrete tilfælde, navnlig den måde, hvorpå mærkerne mødes på markedet. Ifølge Klijsen har de pågældende omsætningskredse et visuelt indtryk af mærkerne, eftersom de først køber skoene efter at have prøvet dem. På grund af den situation, der foreligger ved køb af sko, er der ingen risiko for, at en opmærksom og rimelig velunderrettet forbruger forveksler mærkerne. En abstrakt fastsat bekendthedsgrad er ikke tilstrækkelig til, at det kan antages, at der foreligger et specielt særpræg. Der må tværtimod tages hensyn til alle de faktorer, der i det konkrete tilfælde præger de respektive mærker. Den omstændighed, at et varemærke ikke indeholder deskriptive elementer, er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at man kan drage den slutning, at der foreligger en større grad af særpræg.

- 16 Kommissionen har anført, at det ikke tilkommer Domstolen at afgøre, om betegnelserne Lloyd og Loint's for sko lydligt ligner hinanden tilstrækkeligt til, at der opstår risiko for forveksling. Under henvisning til dommen af 11. november 1997 i sag C-251/95, SABEL (Sml. I, s. 6191, præmis 22 og 23), har Kommissionen anført, at det ikke udelukkende afhænger af den lydlige lighed mellem mærkerne, om der er risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket anvendes i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b). Kommissionen har desuden gjort gældende, at et mærkes særpræg ikke kun er knyttet til, hvor kendt det er, men også skal bedømmes ud fra, om og i hvilket omfang det indeholder deskriptive elementer, og om det kun udviser ringe fantasi.
- 17 Ifølge Domstolens praksis udgør risikoen for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, en risiko for forveksling i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b)'s forstand (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 16, 17 og 18, og dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 29). Det fremgår af selve ordlyden af artikel 5, stk. 1, litra b), 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 (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 18 og 19).
- 18 Ifølge samme praksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 22).
- 19 Denne helhedsvurdering indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt. Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer faktisk til udtryk i direktivets tiende betragtning, ifølge hvilken det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling, som for sit

vedkommende bl.a. må vurderes på grundlag af, i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, og lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. Canon-dommen, præmis 17).

- 20 Da der er større risiko for forveksling, jo større det ældre mærkes adskillelsesevne er (jf. SABEL-dommen, præmis 24), tilkommer der de varemærker, som har en stor adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis adskillelsesevne er mindre (jf. Canon-dommen, præmis 18).
  
- 21 Følgelig kan der for så vidt angår direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), trods en lavere grad af lighed mellem mærkerne være risiko for forveksling, såfremt ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne, er stor, og det ældre varemærke har en stor adskillelsesevne (jf. i denne retning Canon-dommen, præmis 19).
  
- 22 For at kunne tage stilling til et varemærkes særpræg og dermed, om det har en høj grad af særpræg, skal den nationale ret foretage en samlet vurdering af, om varemærket er mere eller mindre egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders (jf. i denne retning dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 49).
  
- 23 Ved denne vurdering skal der bl.a. tages hensyn til mærkets egentlige beskaffenhed, herunder om det indeholder elementer, der beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante omsætningskredse, der identificerer varerne eller tjenesteydelserne som hidrørende fra en bestemt virksomhed på

grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger (jf. Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 51).

- 24 Heraf følger, at det ikke generelt kan angives — f.eks. ved hjælp af bestemte procentdele, der viser, hvor kendt mærket er i de pågældende omsætningskredse — hvornår et mærke har en høj grad af særpræg (jf. i denne retning Windsurfing Chiemsee-dommen, præmis 52).
- 25 Desuden skal denne helhedsvurdering af risikoen for forveksling, 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 dominans. Det fremgår således af ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), hvorefter »... 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 kategori af varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 23).
- 26 For så vidt angår denne helhedsvurdering anses gennemsnitsforbrugeren af den pågældende kategori af varer for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet (jf. i denne retning dom af 16.7.1998, sag C-210/96, Gut Springenheide og Tusky, Sml. I, s. 4657, præmis 31). Der må imidlertid tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugernes opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om.
- 27 For at kunne vurdere graden af lighed mellem de pågældende mærker må den nationale ret afgøre, i hvilken grad der er tale om visuel, lydlig eller begrebs-

mæssig lighed, og i givet fald tage stilling til, hvilken betydning der skal tillægges disse forskellige elementer under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes.

- 28 Herefter må de forelagte spørgsmål besvares med, at det ikke kan udelukkes, at en lydlig lighed mellem varemærkerne i sig selv kan skabe risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket anvendes i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b). Jo større lighed, der er mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne, og jo større grad af særpræg, det ældre varemærke har, desto større er risikoen for forveksling. For at kunne tage stilling til et varemærkes særpræg og dermed, om det har en høj grad af særpræg, skal der foretages en samlet vurdering af, om varemærket er mere eller mindre egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til alle de relevante momenter, navnlig mærkets egentlige beskaffenhed, herunder om det indeholder elementer, der beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret. Det kan ikke generelt angives — f.eks. ved hjælp af bestemte procentdele, der viser, hvor kendt mærket er i de pågældende omsætningskredse — hvornår et mærke har en høj grad af særpræg.

### Sagens omkostninger

- 29 De udgifter, der er afholdt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

## DOMSTOLEN

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Landgericht München I ved kendelse af 11. september 1997, for ret:

Det kan ikke udelukkes, at en lydlig lighed mellem varemærkerne i sig selv kan skabe risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket anvendes i artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker. Jo større lighed, der er mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne, og jo større grad af særpræg, det ældre varemærke har, desto større er risikoen for forveksling. For at kunne tage stilling til et varemærkes særpræg og dermed, om det har en høj grad af særpræg, skal der foretages en samlet vurdering af, om varemærket er mere eller mindre egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders. Ved denne vurdering skal der tages hensyn til alle de relevante momenter, navnlig mærkets egentlige beskaffenhed, herunder om det indeholder elementer, der beskriver de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret. Det kan ikke generelt angives — f.eks. ved hjælp af bestemte procentdele, der viser, hvor kendt mærket er i de pågældende omsætningskredse — hvornår et mærke har en høj grad af særpræg.

Kapteyn	Puissochet	Jann
Mancini	Moitinho de Almeida	Gulmann
Edward	Sevón	Wathelet

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. juni 1999.

R. Grass

Justitssekretær

G.C. Rodríguez Iglesias

Præsident