



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

12. juni 2019*

»Præjudiciel forelæggelse – varemærker – direktiv 2008/95/EF – artikel 4, stk. 1, litra b) – risiko for forveksling – helhedsindtryk – ældre varemærke, der er registreret med en disclaimer – virkningerne af en sådan disclaimer på det ældre varemærkes beskyttelsesomfang«

I sag C-705/17,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstolen i Stockholm i sin egenskab af appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Sverige) ved afgørelse af 20. november 2017, indgået til Domstolen den 15. december 2017, i sagen

Patent- og registreringsverket

mod

Mats Hansson,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešić (refererende dommer) og I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella,

justitssekretær: fuldmægtig C. Strömholm,

efter at der er afgivet indlæg af:

- Patent- og registreringsverket ved K. Isaksson, M. Nowicka og M. Ahlgren, som befuldmægtigede,
- Europa-Kommissionen ved K. Simonsson, É. Gippini Fournier, E. Ljung Rasmussen og G. Tolstoy, som befuldmægtigede,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 13. december 2018,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 6. marts 2019,

afsagt følgende

* Processprog: svensk.

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet inden for rammerne af en tvist mellem Patent- og registreringsverket (patent- og varemærkekontor, Sverige, herefter »PRV«) og Mats Hansson, der er svensk statsborger, vedrørende afslaget på registrering af ordtegnet »ROSLAGSÖL« som nationalt varemærke.

Retsforskrifter

EU-retten

- 3 4., 6., 8., 10. og 11. betragtning til direktiv 2008/95 har følgende ordlyd:
 - »(4) Det forekommer ikke nødvendigt at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker. Det er tilstrækkeligt at begrænse tilnærmelsen til de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion.
- [...]
- (6) Medlemsstaterne bør ligeledes fuldt ud bevare deres frihed til at fastsætte procedureregler vedrørende registrering, fortabelse eller ugyldighed med hensyn til varemærker, der er erhvervet ved registrering. Det tilkommer dem f.eks. at fastsætte procedurerne for registrering og ugyldighedskendelse, at afgøre, om ældre rettigheder skal gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren eller proceduren for ugyldighedskendelse eller i begge tilfælde, og, i tilfælde af at ældre rettigheder kan gøres gældende i forbindelse med registreringsproceduren, at fastsætte bestemmelser om en indsigelsesprocedure eller en automatisk undersøgelse eller begge dele. [...]
- [...]
- (8) Virkeliggørelsen af de mål, der forfølges ved tilnærmelsen, forudsætter, at et registreret varemærkes erhvervelse og bevarelse i princippet underkastes de samme betingelser i samtlige medlemsstater. [...]
- [...]
- (10) For at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er det af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener. Dette forhindrer dog ikke medlemsstaterne i at yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse.
- (11) Den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, bør være fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem varemærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne. Beskyttelsen bør ligeledes gælde i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne. Det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling. Det bør være en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad

varemærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem varemærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling vil kunne konstateres, navnlig bevisbyrden, bør henhøre under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke bør berøre.«

4 Artikel 3, stk. 1, litra c), i direktiv 2008/95 har følgende ordlyd:

»1. Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse.«

5 Dette direktivs artikel 4, stk. 1, litra b), fastsætter:

»1. Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt:

[...]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.«

6 Det nævnte direktivs artikel 5, stk. 1, har følgende ordlyd:

»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 mellem tegnet og varemærket.«

7 Samme direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), bestemmer:

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af:

[...]

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen.«

- 8 Direktiv 2008/95 er blevet ophævet med virkning fra den 15. januar 2019 ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1), som trådte i kraft den 12. januar 2016. Henset til datoen for den i hovedsagen omhandlede registreringsansøgning skal nærværende præjudicielle forelæggelse dog undersøges under hensyntagen til bestemmelserne i direktiv 2008/95.
- 9 Artikel 37, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), som efterfulgte artikel 38, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994, L 11, s. 1), der havde den samme ordlyd, fastsatte:
- »Indgår der i varemærket en bestanddel, der mangler fornødent særpræg, og kan medtagelsen af denne bestanddel i varemærket rejse tvivl om omfanget af varemærkets beskyttelse, kan [Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO)] som betingelse for registrering af dette varemærke kræve, at ansøgeren erklærer ikke at ville påberåbe sig eneret til den pågældende del. Denne erklæring bekendtgøres samtidig med ansøgningen eller i givet fald registreringen af [EU]-varemærket.«
- 10 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af forordning nr. 207/2009 og Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 om gennemførelsesbestemmelser til forordning nr. 40/94 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (EUT 2015, L 341, s. 21), har ophævet nævnte artikel 37, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

Svensk ret

- 11 I overensstemmelse med § 6 i kapitel 1 i varumärkslagen (2010:1877) (lov nr. 1877 af 2010 om varemærker, herefter »loven fra 2010«) erhverves eneretten til et varemærke ved registrering.
- 12 § 10, stk. 1, nr. 2, i nævnte kapitel 1 i loven fra 2010 fastsætter, at eneretten til et varemærke medfører, at ingen anden end indehaveren uden dennes samtykke må gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket for varer af samme eller lignende art, såfremt der består en risiko for forveksling, herunder risikoen for, at brugen af tegnet fører til den opfattelse, at der er en forbindelse mellem den, der bruger tegnet, og varemærkeindehaveren.
- 13 § 5 i kapitel 2 i loven fra 2010 præciserer, at en generel betingelse for registrering er, at varemærket skal have fornødent særpræg i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som det omfatter.
- 14 Ifølge § 8, stk. 1, nr. 2, i kapitel 2 i loven fra 2010 udelukkes et varemærke fra registrering, hvis det ligner et ældre varemærke for varer af samme eller lignende art, såfremt der er en risiko for forveksling, herunder risikoen for, at brugen af varemærket fører til den opfattelse, at der er en forbindelse mellem den, der bruger varemærket, og indehaveren af det registrerede varemærke.
- 15 § 12, stk. 1, i kapitel 2 i loven fra 2010 fastsætter, at såfremt et varemærke omfatter en bestanddel, der ikke kan registreres i sig selv, og der foreligger en åbenbar risiko for, at registreringen fører til uvished om enerettens omfang, kan denne bestanddel udtrykkeligt undtages fra beskyttelsen ved registreringen gennem en disclaimer.
- 16 § 12, stk. 2, præciserer, at såfremt bestanddelen på et senere tidspunkt opfylder kravene for registrering, kan bestanddelen eller varemærket som helhed registreres efter en ny ansøgning uden en sådan undtagelse.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 17 I 2007 fik det svenske selskab Norrtelje Brenneri Aktiebolag som nationalt varemærke for alkoholholdige drikke, der henhører under klasse 33 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, registreret følgende ord- og figurmærke (herefter »det ældre varemærke«):



Fig. 1.

- 18 Varemærket er registreret med en disclaimer med ordlyden: »[V]ed registreringen opnås der ikke eneret til ordet »RoslagsPunsch«.« Som betingelse for registrering af det ældre varemærke havde PRV krævet, at disclaimeren skulle indføres, da ordet »Roslags« henviser til et geografisk område i Sverige, og ordet »Punch« beskriver en af de varer, der er omfattet af denne registrering.
- 19 Den 16. december 2015 indgav Mats Hansson en ansøgning til PRV om registrering af ordtegnet »ROSLAGSÖL« som nationalt varemærke for varer, der henhører under klasse 32 i Nicearrangementet, bl.a. for ikke-alkoholholdige drikke og øl.
- 20 Ved afgørelse af 14. juli 2016 afslog PRV denne registreringsansøgning på grund af en risiko for forveksling mellem dette tegn og det ældre varemærke. PRV konstaterede, at de omtvistede tegn begyndte med det beskrivende ord »Roslags«. Den omstændighed, at tegnene i øvrigt indeholdt yderligere figurative ord eller bestanddele, afsvækkede ikke ligheden, da ordet »Roslags« var en dominerende bestanddel i begge tegn. Tegnene omfattede i øvrigt varer af samme eller lignende art og skulle distribueres ad de samme kanaler og til den samme kundedreds.

- 21 Mats Hansson anlagde sag til prøvelse af denne afgørelse ved Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager, Sverige) og gjorde gældende, at der ikke forelå nogen risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn. Hvad angik betydningen for sagens udfald af disclaimeren vedrørende det ældre varemærke, anførte PRV for denne ret, at en bestanddel i et varemærke, der er blevet undtaget fra beskyttelse ved en disclaimer, i princippet skal anses for at mangle det fornødne særpræg. I det foreliggende tilfælde var det ældre varemærke blevet registreret med en disclaimer, fordi det nævnte varemærke omfattede et ord, der var beskrivende for et geografisk område, nemlig »Roslags«.
- 22 PRV's praksis vedrørende geografiske navnes manglende særpræg er imidlertid i mellemtiden blevet ændret, bl.a. for at gennemføre de kriterier, der fremgår af præmis 31 og 32 i dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee, (C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230). Ordet »Roslags« kan nu registreres som varemærke i sig selv, og det har det fornødne særpræg for de i det foreliggende tilfælde omhandlede varer, på en sådan måde, at det endda kan dominere det helhedsindtryk, som det ældre varemærke giver. Det følger således af en helhedsvurdering af de omtvistede tegn, at den relevante kundekreds på grund af den fælles bestanddel »Roslags« kunne få det indtryk, at de varer, der er omhandlet af disse tegn, har den samme handelsmæssige oprindelse.
- 23 Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) tog i modsætning til den holdning, som PRV forsvarede, Mats Hanssons søgsmål til følge og godkendte registreringen af hans tegn som varemærke, idet den konstaterede, at der ikke forelå en risiko for forveksling. Denne ret præciserede ligeledes, at der trods disclaimeren skulle tages hensyn til dennes ord ved vurderingen af den nævnte risiko, eftersom de kunne påvirke det helhedsindtryk, som det ældre varemærke fremkaldte, og dermed det ældre varemærkes beskyttelsesomfang. Ifølge denne ret havde disclaimeren til formål at præcisere, at den eneret, der følger af registreringen af det ældre varemærke, ikke vedrørte de ord, som den omfattede som sådanne.
- 24 PRV appellerede dommen fra Patent- og marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) til Svea hovrätt, Patent- og marknadsöverdomstolen (appeldomstolen i Stockholm i sin egenskab af appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Sverige).
- 25 Denne retsinstant har forklaret, at det er dens opfattelse, at direktiv 2008/95 og den retspraksis, der knytter sig dertil, bekræfter, at de materielle regler vedrørende beskyttelsen af nationale varemærker i princippet er fuldstændigt harmoniserede på EU-retligt niveau, mens procedurereglerne henhører under medlemsstaternes kompetence. Den ønsker derfor klarhed over, om en national regel, der gør det muligt at indgive en disclaimer, kan kvalificeres som en »procedureregel«, selv om den har til virkning, at de kriterier, hvorpå den helhedsvurdering, der skal foretages for at undersøge risikoen for forveksling, som omhandlet i det nævnte direktivs artikel 4, stk. 1, litra b), ændres.
- 26 I denne henseende er den i tvivl om, hvorvidt denne bestemmelse, navnlig henset til Domstolens faste praksis, som kræver, at vurderingen af risikoen for forveksling støttes på et helhedsindtryk, og at forbrugerens opfattelse spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko, kan fortolkes således, at en disclaimer kan påvirke denne vurdering af det forhold, at en bestanddel i det ældre varemærke ved registreringen af dette udtrykkeligt er blevet undtaget fra beskyttelsen ved hjælp af denne disclaimer, således at denne bestanddel inden for rammerne af vurderingen af helhedsindtrykket tillægges en mindre betydning end den, som den var blevet tillagt, hvis denne disclaimer ikke havde foreligget.
- 27 Såfremt direktiv 2008/95 skulle være til hinder for en sådan tilgang, opstår spørgsmålet, om det i henhold til direktivet er tilladt, at en sådan disclaimer har til virkning, at den bestanddel, som den vedrører, ikke skal anses for at have været omfattet af registreringen af det ældre varemærke og derfor ikke har været omfattet af varemærkebeskyttelsen, således at der ved bedømmelsen af risikoen for

forveksling i henhold til dette direktivs artikel 4, stk. 1, litra b), ikke skal tages hensyn til den. Ifølge den forelæggende ret synes EUIPO at have fulgt dette synspunkt ved anvendelsen af artikel 37, stk. 2, i forordning nr. 207/2009.

- 28 Denne ret har i øvrigt anført, at praksis fra de nationale retter ikke er ensartet med hensyn til spørgsmålet om virkningerne af disclaimeren som fastsat ved national lovgivning på vurderingen af risikoen for forveksling som omhandlet i det nævnte direktivs artikel 4, stk. 1, litra b).
- 29 På denne baggrund har Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstolen for Svealand i Stockholm i sin egenskab af appeldomstol i patent- og handelsretlige sager) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Skal [artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95], fortolkes således, at den helhedsvurdering af alle relevante faktorer, som skal foretages i forbindelse med en bedømmelse af risikoen for forveksling, skal påvirkes af den omstændighed, at en bestanddel af varemærket udtrykkeligt er blevet udelukket fra beskyttelse ved registreringen – dvs. ved at [der] er blevet anført en såkaldt disclaimer ved registreringen?
- 2) Hvis [det første spørgsmål] besvares bekræftende, skal disclaimeren i så fald kunne berøre helhedsvurderingen på en sådan måde, at den kompetente myndighed tager hensyn til den pågældende bestanddel, men tillægger den en mere begrænset betydning således, at den ikke kan anses for at have fornødent særpræg, selv hvis bestanddelen rent faktisk har særpræg og er dominerende i det ældre varemærke?
- 3) Hvis [det første spørgsmål] besvares bekræftende, og [det andet spørgsmål] besvares benægtende, skal disclaimeren så alligevel på anden vis påvirke helhedsvurderingen?»

Om de præjudicielle spørgsmål

- 30 Med de præjudicielle spørgsmål, der skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den er til hinder for en national ordning, som fastsætter en disclaimer, der medfører, at en bestanddel af et sammensat varemærke, som er omfattet af denne disclaimer, ikke skal indgå blandt de relevante faktorer ved bedømmelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i denne bestemmelse, eller at en sådan bestanddel fra begyndelsen og vedvarende tillægges en begrænset betydning i denne bedømmelse.
- 31 Indledningsvis bemærkes, at varemærkets væsentligste funktion er at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, hvorved denne sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. i denne retning dom af 16.9.2004, SAT.1 mod KHIM, C-329/02 P, EU:C:2004:532, præmis 23, og af 8.6.2017, W.F. Gözze Frottierweberei og Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, præmis 41).
- 32 Direktiv 2008/95, som ifølge dets artikel 1 finder anvendelse bl.a. på varemærker for varer og tjenesteydelser, der er registreret eller søgt registrering af i en medlemsstat, foretager i overensstemmelse med dets fjerde, sjette, ottende og tiende betragtning en tilnærmelse af nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion. Som det er præciseret i disse betragtninger, er det med henblik herpå af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener, og at erhvervelsen af retten til et registreret varemærke i alle medlemsstater i princippet er underlagt de samme betingelser, idet sidstnævnte bevarer friheden til at fastsætte procedurereglerne vedrørende bl.a. registreringen af de nævnte varemærker.

- 33 I denne henseende præciserer artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, at det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan bl.a. forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, 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 mellem det nævnte tegn og varemærket.
- 34 Artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 fastsætter for sit vedkommende, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt, såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
- 35 De nævnte bestemmelser har således til formål at beskytte de individuelle interesser hos indehaverne af ældre varemærker og garanterer varemærkets funktion som angivelse af oprindelse i et tilfælde, hvor der foreligger risiko for forveksling (jf. i denne retning dom af 6.10.2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, præmis 24-26, og af 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, præmis 26).
- 36 Hverken disse bestemmelser eller nogen anden bestemmelse i direktiv 2008/95 indeholder imidlertid en forpligtelse til eller et forbud for medlemsstaterne mod i deres nationale lovgivning at indføre bestemmelser, der fastsætter, at registreringen af et tegn som varemærke kan tilknyttes en disclaimer. De nævnte bestemmelser præciserer heller ikke virkningerne af en sådan disclaimer på undersøgelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i det nævnte direktiv.
- 37 Under disse omstændigheder skal det i lighed med det af generaladvokaten i punkt 22 og 24 i forslaget til afgørelse anførte konstateres, at det i princippet står medlemsstaterne frit for i deres nationale lovgivning at fastsætte bestemmelser, der tillader indførelse af disclaimere på tidspunktet for registreringen af tegn som varemærker, uafhængigt af, om sådanne disclaimere indgives frivilligt af ansøgeren eller efter anmodning fra det nationale kontor, der har kompetence med hensyn til den nævnte registrering, forudsat at de nævnte disclaimere ikke skader den effektive virkning af bestemmelserne i direktiv 2008/95, og navnlig den beskyttelse, der gives indehaverne af ældre varemærker mod registreringen af varemærker, der kan skabe en risiko for forveksling hos forbrugere eller endelige brugere.
- 38 Virkningerne af sådanne disclaimere må desuden ikke føre til, at der rejses tvivl om de formål, der forfølges med direktiv 2008/95, som er anført i ottende og tiende betragtning dertil, og som består i at sikre, at erhvervelsen af retten til et registreret varemærke i alle medlemsstater i princippet er underlagt de samme betingelser, og at sikre den samme beskyttelse af varemærker i alle medlemsstaternes lovgivning (jf. analogt dom af 26.4.2007, Boehringer Ingelheim m.fl., C-348/04, EU:C:2007:249, præmis 58 og 59, af 19.6.2014, Oberbank m.fl., C-217/13 og C-218/13, EU:C:2014:2012, præmis 66 og 67, og af 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, præmis 30 og 32).
- 39 I det foreliggende tilfælde har den forelæggende ret beskrevet tre mulige virkninger af disclaimeren, som fastsat ved national lovgivning, på vurderingen af risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95. Ifølge denne ret består en første fortolkning af den nationale lovgivning deri, at den bestanddel af et sammensat varemærke, der er genstand for en sådan disclaimer, ikke skal tages i betragtning ved vurderingen af risikoen for forveksling. Ifølge en anden fortolkning af den nævnte lovgivning skal der ganske vist tages hensyn til en sådan bestanddel ved denne vurdering, men dens betydning skal imidlertid begrænses i denne sammenhæng, selv hvis den i virkeligheden udgør det nævnte varemærkes særprægede og dominerende bestanddel. En tredje fortolkning består i det væsentlige deri, at det lægges til grund, at der skal tages hensyn til en sådan

bestanddel i den nævnte vurdering på en måde, der er i overensstemmelse med de principper, der finder anvendelse på den vurdering af risikoen for forveksling, som er blevet udviklet i Domstolens faste praksis.

- 40 I denne henseende bemærkes, at en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 udgør risikoen for, at offentligheden kan tro, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser stammer fra samme virksomhed eller i givet fald fra virksomheder, der er knyttet til hinanden økonomisk (jf. i denne retning dom af 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 29, og af 8.5.2014, Bimbo mod KHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).
- 41 Ifølge Domstolens faste praksis afhænger risikoen for forveksling af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, og lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Risikoen for forveksling skal således bedømmes ud fra en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag (jf. i denne retning dom af 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 16, af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 18, og af 10.4.2008, adidas og adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, præmis 29).
- 42 Blandt disse faktorer indgår også det ældre varemærkes særpræg, som fastlægger omfanget af dets beskyttelse. Domstolen har nemlig allerede præciseret, at der er større risiko for forveksling, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er (jf. i denne retning dom af 8.11.2016, BSH mod EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, præmis 62 og den deri nævnte retspraksis).
- 43 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling 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 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 til udtryk i 11. betragtning til direktiv 2008/95, ifølge hvilken det er nødvendigt at fortolke begrebet »lighed« på baggrund af risikoen for forveksling (jf. i denne retning dom af 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, præmis 17, og af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 19).
- 44 Ifølge Domstolens praksis udelukker det forhold, at et varemærke har en svag grad af særpræg, heller ikke, at der kan være risiko for forveksling, bl.a. når der foreligger lighed mellem tegnene og mellem de omfattede varer eller tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 8.11.2016, BSH mod EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, præmis 63 og den deri nævnte retspraksis).
- 45 Denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de omtvistede varemærkers visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren af de omhandlede varer eller tjenesteydelser har af varemærkerne, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter i den henseende normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke dets forskellige detaljer (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 23, af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 25, og af 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, præmis 35).
- 46 Henset til disse principper og til al den retspraksis, der er anført i nærværende doms præmis 40-45, skal det for det første konstateres, at en disclaimer, som er fastsat i national lovgivning, der har til virkning at udelukke en bestanddel af et sammensat varemærke, som er omfattet af den nævnte disclaimer, på grund af denne bestanddels beskrivende karakter eller manglende særpræg, fra

vurderingen af relevante faktorer med henblik på at fastslå, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, er uforenelig med de krav, der er opstillet i denne bestemmelse.

- 47 En sådan udelukkelse kunne nemlig føre til en ukorrekt vurdering af både ligheden mellem de omtvistede varemærker og det ældre varemærkes særpræg, hvilket ville føre til en ændret helhedsvurdering af risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, og dette så meget desto mere som disse faktorer er indbyrdes afhængige, således som det er blevet præciseret i nærværende doms præmis 43, og denne indbyrdes afhængighed, som generaladvokaten har anført i punkt 41 i forslaget til afgørelse, medfører, at vurderingen af den nævnte risiko så vidt muligt skal ligge på linje med den relevante kundekreds' faktiske opfattelse.
- 48 Hvad i denne henseende for det første angår vurderingen af ligheden mellem de to omtvistede varemærker bemærkes, at denne ikke kan begrænses til, at der alene tages hensyn til én bestanddel i et sammensat varemærke, og til at sammenligne denne bestanddel med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed, idet der navnlig skal tages hensyn til disses særprægede og dominerende bestanddele (jf. i denne retning dom af 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis).
- 49 Der skal derfor i hvert enkelt tilfælde foretages en vurdering af tegnets bestanddele og disses relative betydning for kundekredsens opfattelse med det formål ud fra de særlige omstændigheder i det foreliggende tilfælde at fastlægge det helhedsindtryk, som de omhandlede tegn skaber i den nævnte kundekreds' hukommelse (jf. i denne retning dom af 8.5.2014, Bimbo mod KHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, præmis 34 og 36). Det kan således ikke på forhånd og generelt lægges til grund, at beskrivende bestanddele i omtvistede tegn skal være udelukket ved vurderingen af deres lighed (jf. i denne retning kendelse af 7.5.2015, Adler Modemärkte mod KHIM, C-343/14 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2015:310, præmis 38).
- 50 Hvad for det andet angår det ældre varemærkes særpræg fremgår det af Domstolens praksis, at fastlæggelsen af det nævnte særpræg skal ske på grundlag af dette varemærkes iboende egenskaber, herunder om der indgår beskrivende bestanddele for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det nævnte varemærke er blevet registreret, eller ej (jf. i denne retning dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 20, 22 og 23 og den deri nævnte retspraksis).
- 51 Som generaladvokaten har anført i punkt 43 i forslaget til afgørelse, skal tegnets evne til at identificere de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er blevet registreret som varemærke, som hidrørende fra en given virksomhed, foretages i forhold til tegnet i dets helhed og således i lyset af alle dets bestanddele, hvilket indebærer, at udelukkelsen af en af bestanddelene i det ældre varemærke fra vurderingen af dette varemærkes særpræg kan få indflydelse på rækkevidden af dets beskyttelse.
- 52 Det skal for det andet af grunde, der svarer til dem, der er blevet anført i nærværende doms præmis 48-51, konstateres, at en disclaimer, som er fastsat i national lovgivning, der har til virkning, at den bestanddel af et sammensat varemærke, som er omfattet af disclaimeren, fra begyndelsen og vedvarende skal anses for at mangle fornødent særpræg, således at den kun har en begrænset betydning i vurderingen af risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, ligeledes er uforenelig med de krav, der er opstillet i denne bestemmelse.
- 53 I denne henseende bemærkes for det første, at de beskrivende, ikke særprægede eller svagt særprægede bestanddele af et sammensat varemærke, uanset om de er omfattet af en disclaimer som den i hovedsagen omhandlede eller ej, generelt tillægges mindre betydning i vurderingen af ligheden mellem tegnene end de elementer, der har et større særpræg, hvilke elementer ligeledes har en større mulighed

for at dominere det helhedsindtryk, som dette varemærke giver (jf. i denne retning dom af 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 23, og kendelse af 27.4.2006, L'Oréal mod KHIM, C-235/05 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2006:271, præmis 43).

- 54 Ikke desto mindre har Domstolen allerede præciseret, at den individuelle vurdering af hvert tegn for at fastlægge det helhedsindtryk, der følger deraf, således som det kræves ifølge Domstolens faste praksis, skal foretages på grundlag af de særlige omstændigheder i det foreliggende tilfælde og ikke må anses for at være underlagt generelle formodninger (jf. i denne retning dom af 8.5.2014, Bimbo mod KHIM, C-591/12 P, EU:C:2014:305, præmis 36).
- 55 For det andet bemærkes, at når det ældre varemærke og det tegn, der ansøges registreret, er sammenfaldende for så vidt angår en svagt særpræget bestanddel eller en svagt beskrivende bestanddel med hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser, er det rigtigt, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 ikke ofte vil føre til, at det konstateres, at den nævnte risiko foreligger. Det følger imidlertid af Domstolens praksis, at konstateringen af eksistensen af en sådan risiko for forveksling på grund af den indbyrdes afhængighed mellem de relevante faktorer i denne henseende ikke på forhånd og i alle tilfælde kan være udelukket (jf. i denne retning dom af 29.11.2012, Hrbek mod KHIM, C-42/12 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2012:765, præmis 63, og dom af 8.11.2016, BSH mod EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, præmis 48 og 61-64).
- 56 Det følger af det ovenstående, at det forhold, at en bestanddel i et sammensat varemærke, som er omfattet af en disclaimer, anses for ikke at have særpræg og følgelig for at have begrænset betydning i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, i visse situationer ganske vist kan svare til den relevante kundekreds' opfattelse af de omhandlede tegn. Det kan imidlertid ikke lægges til grund, at det nødvendigvis forholder sig således i alle tilfælde, hvilket indebærer, at en disclaimer, som har en sådan virkning, kunne føre til en registrering af tegn, der kan skabe en risiko for forveksling i den nævnte kundekreds' bevidsthed som omhandlet i denne bestemmelse.
- 57 For det tredje skal det fremhæves, at den fortolkning, der er anført i nærværende doms præmis 46 og 52, ikke påvirkes af den omstændighed, at den bestanddel, der er omfattet af den i hovedsagen omhandlede disclaimer, i medfør af national lovgivning, og fordi den er beskrivende, ikke er omfattet af den beskyttelse, der ydes et registreret varemærke, således at det forhold, at der tages hensyn til den ved undersøgelsen af de relevante faktorer med henblik på at konstatere, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, giver den en beskyttelse, som denne ikke kunne få efter ordningen i det nævnte direktiv.
- 58 Konstateringen af, at der foreligger en risiko for forveksling, fører nemlig udelukkende til beskyttelse af en given kombination af bestanddele uden dog at beskytte en beskrivende bestanddel, der er en del af denne kombination, som sådan (jf. analogt kendelse af 15.1.2010, Messer Group mod Air Products and Chemicals, C-579/08 P, ikke trykt i Sml., EU:C:2010:18, præmis 73, og af 30.1.2014, Industrias Alen mod The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, præmis 45). Det følger heraf, at indehaveren af et sammensat varemærke under alle omstændigheder ikke kan påberåbe sig en eneret alene til en bestanddel i det nævnte varemærke, uanset om denne er omfattet af en disclaimer, der er fastsat i national lovgivning, eller ej.
- 59 Som generaladvokaten har anført i punkt 26 og 50 i forslaget til afgørelse, fastsætter direktiv 2008/95 i øvrigt tilstrækkelige garantier for at sikre for det første, at tegn, der udelukkende består af tegn eller angivelser, som er beskrivende for de kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, i medfør af dets artikel 3, stk. 1, litra c), udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldige og således frit kan anvendes af andre erhvervsdrivende.

- 60 For det andet følger det af det nævnte direktivs artikel 6, stk. 1, litra b), at når et tegn gyldigt er registreret som varemærke, giver de til varemærket knyttede enerettigheder ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af beskrivende angivelser for de omhandlede varer og tjenesteydelser, såfremt visse betingelser er opfyldt (jf. i denne retning dom af 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 og C-109/97, EU:C:1999:230, præmis 25 og 28, af 10.4.2008, adidas og adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, præmis 46 og 47, og af 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol mod KHIM, C-51/10 P, EU:C:2011:139, præmis 59-62).
- 61 Det skal desuden præciseres, at den nævnte fortolkning er i overensstemmelse med de formål, der forfølges med direktiv 2008/95, som der henvises til i nærværende doms præmis 32, eftersom den tilsigter at sikre, at beskyttelsen af et registreret nationalt varemærke mod en risiko for forveksling garanteres efter de samme kriterier og således på ensartet måde i alle medlemsstaterne, navnlig henset til den omstændighed, at mange medlemsstater ikke har fastsat en mulighed for at registrere tegn som varemærker med sådanne disclaimere, og at betingelserne for indførelsen af disse disclaimere og virkningerne af disse kan variere mellem lovgivningerne i disse medlemsstater.
- 62 Det følger af samtlige ovenstående betragtninger, at artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at den er til hinder for en national ordning, som fastsætter en disclaimer, der medfører, at en bestanddel af et sammensat varemærke, som er omfattet af denne disclaimer, ikke skal indgå blandt de relevante faktorer ved bedømmelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i denne bestemmelse, eller at en sådan bestanddel fra begyndelsen og vedvarende tillægges en begrænset betydning i denne bedømmelse.

Sagsomkostninger

- 63 Da sagen i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Femte Afdeling) for ret:

Artikel 4, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den er til hinder for en national ordning, som fastsætter en disclaimer, der medfører, at en bestanddel af et sammensat varemærke, som er omfattet af den nævnte disclaimer, ikke skal indgå blandt de relevante faktorer ved bedømmelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i denne bestemmelse, eller at en sådan bestanddel fra begyndelsen og vedvarende tillægges en begrænset betydning i denne bedømmelse.

Underskrifter