



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
GIOVANNI PITRUZZELLA
föredraget den 6 mars 2019¹

Mål C-705/17

**Patent- och registreringsverket
mot
Mats Hansson**

(begäran om förhandsavgörande från Svea hovrätt (Stockholm, Sverige))

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95 – Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter – Det äldre varumärket innehåller en geografisk beteckning åtföljd av en förklaring om avstående (disclaimer) – Verkan av en sådan avståendeförklaring på bedömningen av risken för förväxling”

1. Enligt vissa rättsordningar kan registreringen av ett varumärke åtföljas av en förklaring om avstående, en så kallad disclaimer, när ansökan avser ett sammansatt tecken vars beståndsdelar utgörs av en eller flera beskrivande eller generiska ord med avseende på en eller flera av de produkter eller tjänster som ansökan omfattar. Disclaimern, som beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig, sökanden frivilligt kan erbjuda eller behörig myndighet uppställa som villkor för registrering, har till syfte att tydliggöra att beskrivande och icke särskiljande ord i det tecken som registreringsansökan avser inte är föremål för ensamrätt och därmed fortfarande är tillgängliga.² Varumärkesinnehavaren har därför inte rätt att hindra andra företag från att använda dessa ord.

2. Den ovan beskrivna användningen av en disclaimer är tillåten enligt svensk rätt. Svea hovrätt Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholm, Sverige), vill genom den begäran om förhandsavgörande som förslaget till avgörande avser få klarhet i om, och i så fall på vilka villkor, vid konflikt mellan ett tecken som är föremål för en ansökan om registrering som varumärke och ett äldre varumärke, det faktum att en beståndsdel i det äldre varumärket omfattas av en disclaimer påverkar bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95.³

3. Frågan uppkom i en tvist angående Patent- och registreringsverkets (PRV) avslag på en ansökan från Mats Hansson om registrering av ett nationellt ordmärke.

1 Originalspråk: italienska.

2 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 september 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T-4/15, ej publicerad, EU:T:2016:447, punkt 18) och dom av den 19 november 2009, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (100 och 300) (T-425/07 och T-426/07, EU:T:2009:454, punkt 19).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, 2008, s. 25). Från och med den 15 januari 2019 upphävdes och ersattes direktiv 2008/95 med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (EUT L 336, 2015, s. 1), som trädde i kraft efter det datum som är relevant för omständigheterna i det nationella målet.

Tillämplig lagstiftning

Unionsrätt

4. I artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 föreskrivs följande:

”1. Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras

...

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”⁴

5. I artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 föreskrivs följande:

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

...

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”.⁵

Nationell rätt

6. Enligt 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen (2010:1877) (nedan kallad varumärkeslagen),⁶ som införlivar artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 med den svenska rättsordningen, innebär ensamrätten till ett varumärke att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som liknar varumärket för varor av liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varumärket.

7. Som villkor för registrering gäller enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen, vilken införlivar artikel 3.1 b i direktiv 2008/95 med den svenska rättsordningen, att varumärket måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.

8. Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig och det finns en uppenbar risk för att registreringen leder till ovisshet om omfattningen av innehavarens ensamrätt, får denna beståndsdel, enligt 2 kap. 12 § första stycket varumärkeslagen uttryckligen undantas från skyddet vid registreringen. Om beståndsdelen senare uppfyller kraven för registrering får, enligt andra stycket i samma paragraf, delen eller varumärket i sin helhet registreras efter ny ansökan utan ett sådant undantag.

⁴ Artikel 5.1 b i direktiv 2015/2436 har i stort sett samma lydelse.

⁵ Se artikel 10.2 b.

⁶ En (icke officiell) engelsk översättning av varumärkeslagen finns på Världsoorganisationens för den intellektuella äganderätten webbplats <https://wipo.int/en/text/290530>.

Förfarandet i målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

9. Mats Hansson, motparten i det nationella målet, ansökte den 16 december 2015 hos PRV, klagande i det nationella målet, om registrering av ett nationellt ordvarumärke med lydelsen ROSLAGSÖL (nedan kallat det sökta märket) för bland annat vissa alkoholfria drycker och öl i klass 32 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen).

10. PRV avslog ansökan i beslut av den 14 juli 2016, med motiveringen att det sökta märket var förväxlingsbart med det registrerade figurvarumärket ROSLAGS PUNSCH (det äldre varumärket), vilket återges nedan:

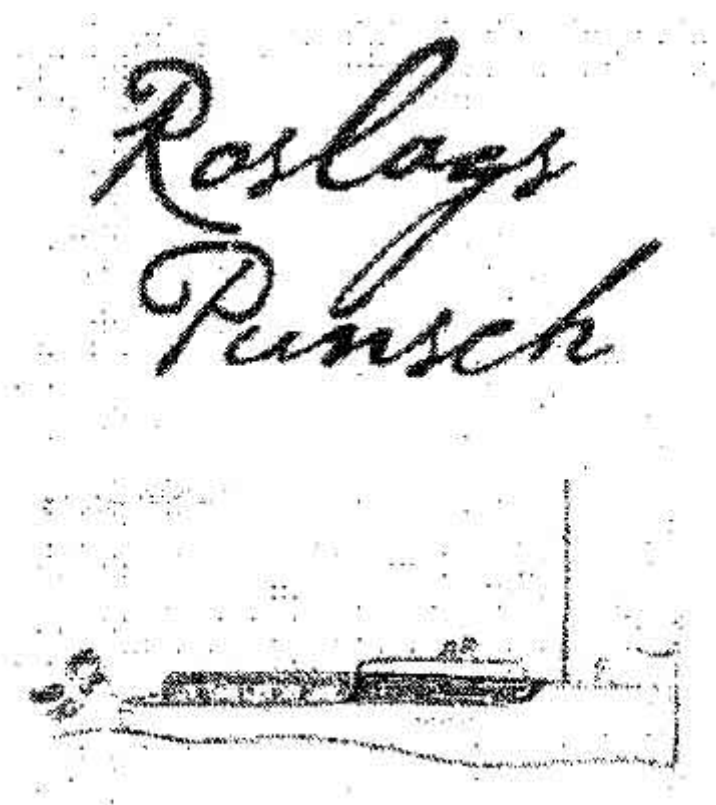


Fig. 1.

Det äldre varumärket hade registrerats för alkoholhaltiga drycker i klass 33 i Niceöverenskommelsen och innehas sedan 2007 av Norrtelje Brenneri Aktiebolag.⁷ Varumärket är registrerat med en så kallad disclaimer med följande lydelse: "Genom registrering erhålles ej ensamrätt till ordet Roslagspunsch."

11. "Roslagen" är benämningen på ett geografiskt område på Sveriges ostkust.

12. PRV fann att det förelåg risk för förväxling med hänsyn till dels att de motstående varumärkena, som inleddes med det beskrivande ordet "Roslags", vilket var framträdande i båda varumärkena, dels att varumärkena skulle användas för identiska eller liknande varor, som därför kan ha gemensamma distributionskanaler och samma kundkrets.

⁷ Det framgår av beslutet om hänskjutande att risken för förväxling med äldre varumärken enligt svensk rätt ska bedömas ex officio i samband med handläggningen av ansökan om registrering.

13. Den 14 juli 2016 överklagade Mats Hansson PRV:s beslut till Patent- och marknadsdomstolen (Sverige). Han anförde dels att det sökta ordmärket och det äldre figurmärket inte liknande varandra, dels att företag etablerade i området ofta använder ordet "Roslagen" som kännetecknande element i sina varumärken. Under förfarandet i Patent- och marknadsdomstolen yttrade sig parterna över vad den disclaimer som det äldre varumärket hade registrerats med skulle anses ha för betydelse. PRV anförde att den del som undantagits skydd genom en disclaimer som regel bör anses sakna särskiljningsförmåga och därför inte bör beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling. PRV tillade emellertid att dess praxis avseende registrering av geografiska namn över tid har ändrats och att ordet "Roslags" i det äldre varumärket, enligt nuvarande regler, ska beaktas trots disclaimererna i syfte att bedöma huruvida det föreligger registreringshinder på grund av risken för förväxling med det äldre varumärket.⁸

14. Patent- och marknadsdomstolen biföll Mats Hanssons talan. Patent- och marknadsdomstolen fann att orden "Roslags" och "Punsch", trots disclaimererna, skulle beaktas vid bedömningen av risken för förväxling mellan de motstående varumärkena, eftersom de påverkade det äldre märkets helhetsintryck. Rätten fann även dels att de figurativa inslagen i det äldre märket bestående i två separata ord medför en viss visuell skillnad märkena emellan, dels att skillnaden mellan ordelementet "punsch" i det äldre märket och de bokstäver som bildar ordet "öl" i slutet av de ordelement som det sökta märket består av innebär att den fonetiska likheten mellan de två märkena inte blir så stor. Patent- och marknadsdomstolen, som även beaktade att varuslagslikheten var av lägre grad, fann att det inte förelåg någon risk för förväxling.

15. PRV överklagade domen i första instans till den hänskjutande domstolen.

16. Den hänskjutande domstolen har uppgett att, medan de materiella bestämmelserna om varumärkesskydd i princip är fullt ut harmoniserade genom direktiv 2008/95, ankommer det i princip fortfarande på medlemsstaterna att fastställa förfaranderegler. Den hänskjutande domstolen är tveksam till om en nationell bestämmelse som medger en disclaimer i samband med registreringen av ett varumärke kan kvalificeras som en förfaranderegler om den medför att det helhetsperspektiv som ska antas vid bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 ska utgå från andra kriterier.

17. Den hänskjutande domstolen frågar sig även om en sådan bestämmelse utgör hinder för att de delar av ett varumärke som omfattas av en disclaimer undantas från bedömningen av risken för förväxling eller ges en mer begränsad betydelse vid denna bedömning än vad som skulle varit fallet om disclaimererna inte hade funnits.

18. Den hänskjutande domstolen har i det avseendet hänvisat till en dom från den, enligt den då gällande svenska processordningen, högsta instansen i varumärkesmål, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare benämnd Regeringsrätten) från år 1991.⁹ Högsta förvaltningsdomstolen uttalade att de delar av ett registrerat varumärke som omfattas av en disclaimer ska beaktas vid bedömningen av vilket helhetsintryck märket ger i syfte att bedöma risken för förväxling med ett senare märke. I senare praxis från, inte sista men andra instans, har de delar som omfattas av en disclaimer dock ansetts sakna särskiljningsförmåga och därmed tillmätts en underordnad betydelse vid bedömningen av vilket helhetsintryck varumärket ger.¹⁰

8 PRV klagade under förhandlingen, som svar på domstolens fråga, vad gäller den ändrade praxis som nämns i beslutet om hänskjutande, att, medan en disclaimer tidigare var ett villkor för att få registrera ett tecken som innehöll namn på geografiska områden, började PRV, från och med år 2012, med tillämpning av det kriterium som anges i punkt 31 i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230), skilja mellan fall där den geografiska beteckningen har ett samband med den berörda kategorin varor och fall där ett sådant samband inte kan identifieras. I de förstnämnda fallen avslås numera registreringsansökan medan den i de sistnämnda fallen beviljas utan krav på disclaimer.

9 RÅ 1991, ref. 10, MTV Music Television.

10 Den hänskjutande domstolen hänvisar, som ett exempel, till Patentbesvärslagens dom av den 3 oktober 2011, i mål nr 10-136, BIOGEN.

19. Mot denna bakgrund beslutade Svea hovrätt den 20 november 2017 att vilandeförklara målet och att hänskjuta följande tolkningsfrågor till EU-domstolen för ett förhandsavgörande:

”1. Ska artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet tolkas så att den helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som ska göras vid en förväxlingsbedömning får påverkas av att en beståndsdel av varumärket uttryckligen har undantagits skydd vid registreringen, dvs. av att en så kallad disclaimer antecknats vid registreringen?

2. Om svaret på fråga 1 är ja; får disclaimern i sådant fall påverka helhetsbedömningen på så sätt att den behöriga myndigheten beaktar beståndsdel i fråga men ger den en mer begränsad betydelse på så sätt att den inte anses ha särskiljningsförmåga, även om beståndsdel de facto skulle vara särskiljande och framträdande i det äldre varumärket?

3. Om svaret på fråga 1 är ja och svaret på fråga 2 är nej; får disclaimern ändå påverka helhetsbedömningen på något annat sätt?”

Förfarandet vid domstolen

20. PRV, Mats Hansson och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden till domstolen i enlighet med artikel 23 i domstolens stadga. Samma parter yttrade sig även muntligen vid förhandlingen den 13 december 2018.

Bedömning

21. Svea hovrätt har ställt de tre frågorna, vilka bör prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida en beståndsdel av ett äldre varumärke som omfattas av en disclaimer påverkar, och i förekommande fall på vilket sätt, bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95.

22. Även om det inte uttryckligen anges i direktiv 2008/95 anses inte disclaimers, som förekommer i en rad medlemsstater,¹¹ i sig vara oförenliga med nämnda direktiv.¹² Såsom anges i skäl 4 har direktivet inte till syfte att genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, utan att begränsa tillnärmningen till de nationella rättsliga bestämmelser som mer direkt påverkar den inre marknadens funktion,¹³ såsom de som rör villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke,¹⁴ samtidigt som det ”står medlemsstaterna fritt” att fastställa förfaranderegler,¹⁵ inklusive sådana som avser registrering av märken.¹⁶

11 Förutom i Sverige förekommer den i Irland och Lettland. Förenade kungariket har numera upphävt möjligheten för registreringsmyndigheter att införa en disclaimer i samband med registreringen, se MAX PLANCK INSTITUTE FOR INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW, *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*, 2013, som finns tillgänglig på webbplatsen <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>, s. 74, punkt 2.40.

12 Se för ett liknande resonemang generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i mål Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2002:65, punkt 45). I den domen slog domstolen fast att verkningarna av registreringen inte fick begränsas, utan att för den skull uttryckligen ta ställning till möjligheten att avstå från skydd (se dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, punkterna 114 och 115).

13 Direktiv 2015/2436 går utöver den begränsade räckvidd för tillnärmning som uppnåddes genom direktiv 2008/95 genom att utvidga den till andra aspekter av såväl den materiella varumärkesrätten som dess förfaranderegler (se, i synnerhet, skälen 8 och 9).

14 Se skäl 8 i direktiv 2008/95. Se, för ett liknande resonemang, skäl 12 i direktiv 2015/2436.

15 Såsom redan har anförts genomför direktiv 2015/2436 en mer långtgående tillnärmning, genom att, såsom anges i skäl 9, också tillnära ”förfaranderegler på området registrering av varumärken” även om detta endast ska ske genom fastställande av allmänna principer, medan det står medlemsstaterna fritt att fastställa mer specifika bestämmelser.

16 Enligt skäl 6 i direktiv 2008/95 ”kan [medlemsstaterna] t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter skall åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda”, samt bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken ska få.

23. Bestämmelserna om EU-varumärken, som är parallella med de nationella harmoniserade reglerna,¹⁷ har i mer än tjugo år tillåtit registrering av tecken innehållande beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga under förutsättning att sökanden, på begäran av – ursprungligen – Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (harmoniseringskontoret) och sedermera Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), lämnar en förklaring om att vederbörande avstår från ensamrätt till denna beståndsdel.¹⁸

24. Frågan huruvida en disclaimer är förenlig med direktiv 2008/95 beror emellertid på huruvida den iakttar bestämmelserna däri.

25. Det kan till exempel inte anses godtagbart att använda en disclaimer för att möjliggöra registrering av märken som uteslutande består av beskrivande beståndsdelar eller beståndsdelar som saknar särskiljningsförmåga,¹⁹ i strid med artikel 3.1 c och b i direktiv 2008/95. Eftersom funktionen hos en disclaimer är att möjliggöra registrering av ett märke i dess helhet, trots att märket innehåller delar som, tagna för sig, inte är registrerbara, skulle det, mer allmänt, strida mot både denna funktion och mot bestämmelserna i direktiv 2008/95 att använda en disclaimer som innebär att absoluta registreringshinder för varumärket kringgås. Inte heller kan en disclaimer godtas som omfattar beståndsdelar av det sökta varumärket som är särskiljande. En sådan disclaimer skulle inte bara strida mot bestämmelserna i direktiv 2008/95, som fastställer villkoren för att erhålla ett varumärke, utan skulle även utan tvekan begränsa räckvidden för det skydd som varumärket ger, ett skydd som direktivet syftar till att göra enhetligt.²⁰

26. Disclaimeren är med andra ord inte i sig oförenlig med direktiv 2008/95, förutsatt att dess funktion är begränsad till att, i syfte att genomföra kravet på ökad insyn och rättssäkerhet, klargöra gränserna för det skydd som det registrerade varumärket ger (med avseende på vissa av dess beståndsdelar), vilka framgår av tillämpningen av bestämmelserna om absoluta registreringshinder i direktiv 2008/95. Det ska i det avseendet påpekas att det i artikel 6.1 b i nämnda direktiv, som har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, anges att varumärket inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda ”uppgifter”²¹ om varornas eller tjänsternas art,

17 Se skäl 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1) och skäl 3 i direktiv 2015/2436, där det anges att ”[s]amexistensen och balansen mellan varumärkessystem på nationell nivå och unionsnivå är i själva verket en hörnsten i unionens förhållningssätt när det gäller skydd av immateriella rättigheter”.

18 Se artikel 38.2 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3) och artikel 37.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1). Sistnämnda bestämmelse gällde fram till dess att den upphävdes, med verkan från och med den 23 mars 2016, genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster e modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21; se artikel 1.35 b och, i fråga om tillämpningsdagen, artikel 4 första och andra stycket).

19 Se, för ett liknande resonemang, avseende artikel 37.2 i förordning nr 207/2009, dom av den 7 september 2016, Beiersdorf/EUIPO (Q10) (T-4/15, ej publicerad, EU:T:2016:447, punkt 18), där tribunalen slog fast att den disclaimer som sökanden erbjöd, och som avsåg ordelementet i ett sammansatt varumärke där de figurativa beståndsdelarna utgjordes av en gul färg och den utmärkande stilen på ordelementet ”Q10”, inte kunde godtas. Det faktum att det ordelement som disclaimeren omfattade ansågs dominerande och att de figurativa beståndsdelarna endast var dekorativa till sin karaktär föranledde tribunalen att fastställa att det sökta varumärket, om disclaimeren godtog, inte skulle innehålla någon särskiljande beståndsdel till vilken ensamrätt skulle kunna beviljas i den mening som avses i artikel 9 i förordning nr 207/2009.

20 Se skäl 10 i direktiv 2008/95 där det anges att det ”[f]ör att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster” är av avgörande betydelse att ”säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna”. Se, för ett liknande resonemang, skäl 10 i direktiv 2015/2436, där det anges att ”[d]et är av grundläggande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstater”.

21 I artikel 14.1 b i direktiv 2015/2436 hänvisas, förutom till de ”upplysningar” som det hänvisas till i artikel 6.1 b i direktiv 2008/95, även till ”tecken” som saknar särskiljningsförmåga”.

kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper”²², vilket i allmänna ordalag bekräftar att sådana upplysningar – som i sig inte kan registreras som varumärken²³ – är tillgängliga för användning även om de utgör beståndsdelar i sammansatta varumärken som har registrerats.²⁴

27. Även om registreringen av ett varumärke som åtföljs av en disclaimer, inom ovan beskrivna ramar, kan anses vara förenlig med direktiv 2008/95 och numera direktiv 2015/2436, är det nödvändigt att, såsom den hänskjutande domstolen har bett domstolen att göra, bedöma vilka konsekvenser en sådan avstående förklaring får när varumärket står i konflikt med ett äldre varumärke.

28. Det skydd som varumärket ger innebär enligt artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 att innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda ”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”. På motsvarande sätt föreskrivs i artikel 4.1 b i nämnda direktiv att ett varumärke inte får registreras eller, om registrering skett, ska kunna ogiltigförklaras om det kan förväxlas med ett äldre varumärke.

29. Risken för förväxling utgör således ”grundförutsättningen för [det skydd]” som varumärken som registrerats i enlighet med direktiv 2008/95 ges, i synnerhet mot tredje parts användning av tecken som inte är identiska.²⁵ Domstolen har slagit fast att det föreligger risk för förväxling om allmänheten kan tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band.²⁶

30. Såsom anges i skäl 11 i direktiv 2008/95,²⁷ ska risken för förväxling bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågasvarande varorna eller tjänsterna. Det ska således göras en helhetsbedömning av förväxlingsrisken mot bakgrund av samtliga faktorer som är relevanta i det enskilda fallet.²⁸

22 Enligt artikel 6.1 andra stycket i direktiv 2008/95 förutsätts dock att användningen sker ”i enlighet med god affärssed”. Angående tolkningen av detta villkor se dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, (C-100/02, EU:C:2004:11, punkt 25), som avser tolkningen av samma bestämmelse i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1), vilket direktiv föregick direktiv 2008/95. I nämnda punkt 25 anges att det faktum att det föreligger risk för ”förväxling på grund av ljudlighet” mellan den aktuella angivelsen av geografiskt ursprung, även om den används som varumärke, och ett tidigare ordmärke inte i sig är tillräckligt för att användningen av en sådan indikation inte ska anses överensstämma med nämnda användning.

23 Samma lydelse används i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 (och nu artikel 4.1 c i direktiv 2015/2436), även om det rör sig om två helt fristående bestämmelser, vilket domstolen har understrukit i dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 28) och dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret (C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkterna 59–62).

24 Se, vad gäller artikel 6.1 b i direktiv 89/104, dom av 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 28). Domstolen har klargjort att ”artikel 6 i direktiv 89/104, genom en begränsning av rättsverkningarna av de rättigheter som en varumärkesinnehavare har enligt artikel 5 i nämnda direktiv, syftar till att förena det grundläggande intresset av varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor och frihet att tillhandahålla tjänster inom den gemensamma marknaden på ett sådant sätt att varumärkesrätten kan fylla sin funktion som ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla”, se dom av den 23 februari 1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82, punkt 62), och dom av den 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, (C-100/02, EU:C:2004:11, punkt 16).

25 Se skäl 11 i direktiv 2008/95 och skäl 16 i direktiv 2015/2436.

26 Se, i synnerhet, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 17), dom av den 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, punkterna 24 och 26), och dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 28).

27 Se, för ett liknande resonemang, skäl 16 i direktiv 2015/2436

28 Se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 22), dom av den 22 juni 2000, Marca Mode (C-425/98, EU:C:2000:339, punkt 40), dom av den 6 oktober 2005, Medion (C-120/04, EU:C:2005:594, punkt 27), dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux (C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 29) och dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 33).

31. För att bedöma graden av likhet mellan de berörda varumärkena ska graden av deras visuella likhet, fonetiska och begreppsmässiga likhet fastställas, och i förekommande fall ska det avgöras vilken betydelse som ska tillmätas dessa olika faktorer, med hänsyn tagen till vilket slags varor eller tjänster det är fråga om och under vilka villkor dessa saluförs.²⁹ Den visuella likheten, ljudlikheten och den begreppsmässiga likheten mellan de berörda kännetecknen ska bli föremål för en helhetsbedömning där avgörande betydelse ska tillmätas den *uppfattning* som genomsnittskonsumenten av de berörda varorna eller tjänsterna har om varumärkena.³⁰ Härvid har det förtydligats i rättspraxis att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och *inte ägnar sig åt att undersöka varumärkets olika detaljer*.³¹ Helhetsbedömningen av risken för förväxling ska dessutom, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det *helhetsintryck* som varumärkena äger med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.³² Domstolen har angett att bedömningen av likheten mellan två varumärken inte får inskränkas till att avse en jämförelse mellan en enskild beståndsdel i ett sammansatt varumärke och ett annat varumärke, utan att jämförelsen ska göras genom att varumärkena i fråga, betraktade vart och ett för sig, undersöks i sin helhet.³³ Domstolen har i det sammanhanget klargjort att den omständigheten att en beståndsdel i ett sammansatt varumärke har låg särskiljningsförmåga inte nödvändigtvis innebär att denna beståndsdel inte kan vara dominerande, eftersom den bland annat på grund av sin placering i kännetecknet eller sin storlek ”kan uppfattas av konsumenten och stanna kvar i dennes minne”.³⁴ Domstolen har slutligen klargjort att bedömningen av likheten mellan kännetecknen inte ska ske på ett abstrakt sätt utan konkret med beaktande av det sätt på vilket konsumenten kommer i kontakt med varumärket och i synnerhet med beaktande av att en ”genomsnittskonsumert sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av dem”.³⁵

32. Ovan beskrivna principer ger, i två avseenden, viktig vägledning i hur de frågor som ställts i förevarande begäran om förhandsavgörande ska besvaras.

33. För det första, som vi redan har sett, måste likheten mellan de motsatta tecknen bedömas utifrån allmänhetens uppfattning. Denna princip, för vilken tillämpningskriterierna gradvis har klargjorts i domstolens och tribunalens praxis, grundar sig på den funktion som unionsrätten anser att varumärket fyller. I såväl direktiv 2008/95 (och nu i direktiv 2015/2436) som i förordningen om EU-varumärken,³⁶ skyddas varumärket främst för sin särskiljande funktion,³⁷ det vill säga som ett tecken som gör det möjligt att identifiera det företag som varorna eller tjänsterna härrör från och som varumärket avser. Risken för förväxling, såsom ett villkor för varumärkesskydd, är ägnat att säkerställa nämnda funktion utan att störa de personer som varumärket riktas till, det vill säga konsumenterna av de varor eller tjänster som märket avser.

29 Se dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 36) och dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 85).

30 Se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23).

31 Se, i synnerhet, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23), dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35), och dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret (C-193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkt 34).

32 Se, i synnerhet, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23) dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323 punkt 25), dom av den 12 juni 2007, harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 35) och dom av den 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe och harmoniseringskontoret (C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 60).

33 Se i synnerhet domen harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 41), och domen Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, EU:C:2009:503, punkt 61). Domstolen har i det avseendet angett att även om omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som ett sammansatt varumärke ger under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av varumärkets beståndsdelar, är det endast när alla andra beståndsdelar i varumärket är försumbara som bedömningen av likheten kan grunda sig enbart på den dominerande beståndsdel, se domen harmoniseringskontoret/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkterna 41 och 42), dom av den 20 september 2007, Nestlé/harmoniseringskontoret (C-193/06 P, ej publicerad, EU:C:2007:539, punkterna 42 och 43 och där angiven rättspraxis).

34 Se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 juli 2004, AVEX/EUIPO – Ahlers (a) (T-115/02, EU:T:2004:234, punkt 20), och dom av den 13 juni 2006, Inex/UAMI – Wiseman (Återgivning av en kohud), (T-153/03, EU:T:2006:157, punkt 32).

35 Se, bland annat, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 26).

36 Förordning 2017/1001.

37 Se, bland annat, dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 28).

34. Om bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen, i samband med bedömningen av risken för förväxling, skulle ske först efter det att en av beståndsdelarna i det äldre märket uteslutits, skulle intrycket av det varumärke som allmänheten kommer i kontakt med ändras i enlighet därmed, vilket skulle göra det svårare att göra en korrekt bedömning av hur omsättningskretsen uppfattar det enskilda fallet, vilket dock krävs enligt ovan nämnd praxis.³⁸

35. För det andra är det, enligt domstolens och tribunalens praxis, regeln om hur varumärket uppfattas som helhet som är av avgörande betydelse. Varumärkets olika beståndsdelar måste bedömas var för sig för att deras betydelse i förhållande till varumärket som helhet ska kunna fastställas och hur de interagerar med varandra. Syftet med denna bedömning är emellertid att genom en sammanvägning av dessa faktorer fastställa det helhetsintryck av det sammansatta tecknet som sannolikt kommer att stanna kvar i omsättningskretsens minne. Detta innebär två saker.

36. För det första, om likheten mellan motstående varumärken, som är en förutsättning för att det ska föreligga risk för förväxling,³⁹ ska bedömas utifrån genomsnittskonsumentens helhetsintryck av de aktuella varorna och tjänsterna, kan inte innehavaren av ett sammansatt varumärke, oberoende av huruvida det föreligger en disclaimer, göra gällande ensamrätt till enbart en beståndsdel av varumärket. Det skydd som föreskrivs i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 avser i själva verket användning av tecken som kan förväxlas med det aktuella varumärket som helhet och inte av dess enskilda beståndsdelar. Detta innebär i än högre grad att disclaimerernas funktion endast är att tydliggöra gränserna för det skydd som varumärket åtnjuter.

37. För det andra talar behovet av att göra en rekonstruktion av det helhetsintryck som varumärket ger för att en disclaimer inte ska anses påverka det sätt på vilket jämförelsen mellan de motstående varumärkena ska göras. Att utesluta den beståndsdel som disclaimern omfattar från bedömningen skulle dels äventyra själva bedömningen av det helhetsintryck som tecknet ger, enligt allmänhetens uppfattning, dels kräva att varumärkets olika beståndsdelar ”delades upp”, en transaktion som förutom att den är konstlad kan vara väldigt svår att genomföra i praktiken.⁴⁰

38. Slutligen, mot bakgrund av att bedömningen av likheten mellan motstående varumärken måste ske med iakttagande av reglerna om hur varumärket uppfattas och det faktum att denna bedömning utgör en konkret bedömning, anser jag att en disclaimer som omfattar en av beståndsdelarna i det varumärke för vilket registrering söktes inte ska påverka kriterierna för denna bedömning, vare sig genom att beståndsdelens utesluts från bedömningen eller genom att tillmäta den en viss betydelse i varumärket eller tilldela den en annan särskiljande egenskap än den faktiskt har. Det helhetsintryck som det sammansatta varumärket, efter en sammanvägning av samtliga faktorer, ger ska även i detta fall bedömas enbart utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket.

39. Såsom har anförts ovan är likheten mellan de motstående varumärkena endast en av de faktorer som kan ligga till grund för att det föreligger risk för förväxling.

40. Huruvida det föreligger risk för förväxling vad gäller ursprunget måste fastställas i samband med en slutgiltig bedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.⁴¹

38 En sådan bedömning måste nämligen grunda sig på de karakteristiska och dominerande beståndsdelarna i de motstående tecknen och inte på de beståndsdelar som är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga, men beaktar även förhållandet mellan tecknets olika beståndsdelar så att det övergripande intryck allmänheten får av det ska kunna rekonstrueras.

39 Av rättspraxis framgår att, när de motstående varumärkena inte liknar varandra, anses det automatiskt inte föreligga någon risk för förväxling utan att övriga faktorer som en sådan bedömning är avhängig av behöver beaktas, se bland annat dom av den 24 mars 2011, Ferrero/harmoniseringskontoret (C-552/09 P, EU:C:2011:177, punkt 65).

40 Det räcker att hänvisa till omständigheterna i det nationella målet, i vilket endast ordelementet i varumärket omfattas av en disclaimer och inte beståndsdelens stilistiska utförande.

41 Se, bland annat, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 18).

41. Även vid en sammanvägd bedömning spelar allmänhetens uppfattning en viktig roll.⁴² Såsom domstolen upprepade gånger har slagit fast "[föreligger] vid helhetsbedömningen av risken för förväxling ... ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas".⁴³ Förhållandet mellan och bedömningen av dessa olika faktorer och i synnerhet likheten mellan varumärkena och likheten mellan de varor och tjänster som de avser, ska bedömas utifrån omsättningskretsens perspektiv. Det faktum att domstolen har slagit fast att det föreligger ett samspel mellan de olika faktorer som ska bedömas innebär att bedömningen av risken för förväxling så långt som möjligt ska ligga i linje med allmänhetens uppfattning.

42. Bland de faktorer som ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling har domstolen nämnt bland annat hur stor, ursprunglig eller förvärvad, särskiljningsförmåga det sökta varumärket har.⁴⁴

43. Huruvida varumärket har hög eller låg särskiljningsförmåga ska också bedömas utifrån den berörda allmänhetens perspektiv och mot bakgrund av samtliga omständigheter i det enskilda fallet.⁴⁵ Särskiljningsförmågan bestäms dessutom med beaktande av varumärkets samtliga beståndsdelar. Om, vid denna bedömning, en av beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke utesluts eller tillmäts en annan betydelse än den faktiskt har kan helhetsbedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga påverkas. Särskiljningsförmågan beror på varumärkets förmåga att förmedla ett budskap som allmänheten kan sätta i relation till de varor eller tjänster som varumärket avser. Även om budskapet huvudsakligen förmedlas genom varumärkets mest särskiljande och dominerande beståndsdelar är det mot bakgrund av varumärket i dess helhet och således med hänsyn till alla beståndsdelar som förmågan att förmedla varornas och tjänsternas ursprung ska bedömas.

44. Det ska även påpekas att, vid bedömningen av risken för förväxling, ska det sökta varumärkets särskiljningsförmåga bedömas vid en relevant tidpunkt efter registreringsansökan.⁴⁶

45. Det är emellertid inte uteslutet att ett sammansatt varumärke, som vid tidpunkten för registreringen saknade särskiljningsförmåga, för att det enbart var beskrivande, med tiden har förvärvat särskiljningsförmåga till exempel till följd av varumärkets användning, i synnerhet när det rör sig om en beståndsdel som inte är av marginell betydelse för varumärket eller som till och med dominerar det helhetsintryck som den aktuella omsättningskretsen får av varumärket.

46. Omständigheterna i det nationella målet är ett tydligt exempel på detta. Vid förhandlingen framkom att PRV,⁴⁷ mellan tidpunkten för registreringen av det äldre märket och bedömningen av risken för förväxling mellan detta märke och det sökta varumärket, har ändrat sin praxis för registrering av geografiska beteckningar för att anpassa den till kriterierna – som bättre

42 Se dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23).

43 Se dom av den 29 september 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 17), och dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 19).

44 SE, bland annat, dom av den 11 november 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, punkterna 22 och 24) och dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, s. 20 ff).

45 I dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 23), angav domstolen att vid bedömningen av huruvida ett varumärke har särskiljningsförmåga ska "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". Samma kriterier räknas upp i dom av den 4 maj 1999 Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 51), angående huruvida en geografisk beteckning har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning, i den mening som avses i artikel 3.3 i direktiv 89/104 (det faktum att bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga ska vara konkret följer även av punkt 52 i nämnda dom).

46 I dom av den 27 april 2006, Levi Strauss (C-145/05, EU:C:2006:264, punkt 20), angående artikel 5.1 i direktiv 89/104, slog domstolen fast att "för att bestämma omfattningen av det skydd som ett varumärke erhållit på grund av sin särskiljningsförmåga, skall domstolen beakta omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då ett kännetecken som innebär varumärkesintrång började användas". När bedömningen, såsom i det nationella målet, äger rum i syfte att registrera det äldre märket, bör datumet vara det datum då ansökan om registrering av varumärket lämnades in.

47 Se ovan fotnot 8.

överensstämmer med reglerna om hur varumärket uppfattas⁴⁸ – i domstolens dom av den 4 maj 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230), med följderna att den del av det äldre märket som omfattas av disclaimeren inte längre, enligt denna nya praxis, anses sakna särskiljningsförmåga.

47. Om en av varumärkets beståndsdelar utesluts vid bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga, i samband med bedömningen av risken för förväxling, enbart av det skälet att denna beståndsdel, vid registreringsstillfället, bedömdes sakna särskiljningsförmåga så till den grad att det krävdes en disclaimer, skulle det inte skapas något utrymme för att ta hänsyn till att uppfattningen av varumärket kan ha utvecklats under tiden från registreringsstillfället och den tidpunkt som är relevant för bedömningen av risken för förväxling, och för övrigt inte heller någon annan faktor efter registreringsstillfället som skulle kunna påverka denna bedömning.

48. Detta skulle inte bara äventyra möjligheten att fastställa varumärkets särskiljningsförmåga på det aktuella, effektiva och konkreta sätt som krävs vid bedömningen av risken för förväxling, utan även, med hänsyn till samspelet mellan de olika faktorer som ska beaktas,⁴⁹ leda till en felaktig bedömning av denna risk.

49. Jag anser dock – i linje med vad som framkommit med avseende på bedömningen av likheten mellan motstående varumärken – att förekomsten av en disclaimer för en av beståndsdelarna i det sökta varumärket inte bör påverka vare sig bedömningen av hur stor särskiljningsförmåga varumärket har, eller bedömningen och värderingen av samspelet mellan de olika faktorer som beaktas vid den slutliga bedömningen av risken för förväxling.

50. Mer allmänt bör inte förekomsten av en disclaimer, såsom den som är i fråga i det nationella målet, enligt min mening ändra reglerna för bedömningen av risken för förväxling, som är harmoniserade på unionsnivå. Endast den omständigheten att beståndsdelarna i ett sammansatt varumärke för vilket registrerings sökts omfattas av en disclaimer motiverar inte att denna beståndsdel automatiskt ska uteslutas från nämnda bedömning eller att dess funktion eller särskiljande karaktär, vid bedömningen av det helhetsintryck som varumärket ger, bedöms på ett sätt som inte överensstämmer med omsättningskretsens uppfattning. Kravet på tillgänglighet motiverar inte, enligt min mening, att dessa regler ändras, vilket skulle kunna leda till att tecken registreras som ger upphov till risk för förväxling. De ekonomiska aktörernas intresse av att fritt använda beteckningar och tecken som är beskrivande för de varor eller tjänster de saluför skyddas i tillräcklig grad av, för det första, bestämmelserna i direktiv 2008/95 angående absoluta registreringshinder och de bestämmelser som begränsar varumärkets rättsverkningar som det hänvisats till ovan,⁵⁰ för det andra, det faktum att de rättigheter som ges i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 inte ger innehavaren av ett sammansatt

48 Enligt de principer som domstolen fastställde i den domen beror graden av särskiljningsförmåga hos ett tecken som innehåller en ursprungsbeteckning på hur allmänheten associerar renomméet eller egenskaperna hos de varor och tjänster som varumärket avser med det område som varumärket betecknar, vilken bedömning alltså enbart grundar sig på uppfattningen hos konsumenterna av dessa varor eller tjänster.

49 Såsom faktor vid bedömningen av risken för förväxling ska varumärkets särskiljningsförmåga ställas i relation till alla övriga relevanta faktorer, så att denna bedömning blir så konkret som möjligt. Domstolen har redan vid flera tillfällen slagit fast att det sökta varumärkets särskiljningsförmåga utgör endast en av flera omständigheter i den övergripande bedömningen av risken för förväxling (se, i synnerhet, beslut av den 29 november 2012, *Hrbek/harmoniseringskontoret*, C-42/12 P, ej publicerat, EU:C:2012:765, punkt 61, och dom av den 2 oktober 2014, *Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/harmoniseringskontoret*, C-91/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2261, punkt 22; C-43/15 P, punkt 61) och att, även om det är riktigt att risken för förväxling är större ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har är den emellertid inte helt utesluten när det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga (se, i synnerhet, beslut av den 19 november 2015, *Fetim/harmoniseringskontoret*, C-190/15 P, ej publicerat, EU:C:2015:778, punkt 40 och där angiven rättspraxis, C-43/15 P, punkt 62), bland annat om de aktuella kännetecknen liknar varandra och de aktuella varorna eller tjänsterna är av liknande slag (se, i synnerhet, beslut av den 2 oktober 2014, *Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/harmoniseringskontoret*, C-91/14 P, ej publicerat, EU:C:2014:2261, punkt 24 och där angiven rättspraxis, och beslut av den 7 maj 2015, *Adler Modemärke/harmoniseringskontoret*, C-343/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:310, punkt 59; C-43/15 P, punkt 63).

50 Se punkt 26 i förevarande förslag till avgörande.

varumärke rätt att genom registreringen enbart skydda en av beståndsdelarna i varumärket, och slutligen, reglerna om bedömningen av risken för förväxling, vilken måste fastställas med beaktande av bland annat de särskiljande och dominerande beståndsdelarna i de motstående kännetecknen och särskiljningsförmågan hos det sökta varumärket.

Förslag till avgörande

51. Mot bakgrund av samtliga ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen besvarar tolkningsfrågorna från Svea hovrätt (Stockholm, Sverige) på följande sätt:

”Artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att förekomsten av en avstående förklaring (disclaimer), såsom den som är i fråga i det nationella målet, som avser en beståndsdel av det äldre varumärket, inte påverkar bedömningen av risken för förväxling mellan detta varumärke och ett senare tecken för vilket en ansökan om registrering som varumärke har getts in.”