



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 12 juni 2019*

”Begäran om förhandsavgörande – Varumärken – Direktiv 2008/95/EG – Artikel 4.1 b – Risk för förväxling – Helhetsintryck – Äldre varumärke som har registrerats med en disclaimer – En sådan disclaimers inverkan på det äldre varumärkets skyddsomfång”

I mål C-705/17,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholm, Sverige), genom beslut av den 20 november 2017, som inkom till domstolen den 15 december 2017, i målet

Patent- och registreringsverket

mot

Mats Hansson

meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden E. Regan samt domarna C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilesič (referent) och I. Jarukaitis,

generaladvokat: G. Pitruzzella

justitiesekreterare: handläggaren C. Strömholm,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Patent- och registreringsverket, genom K. Isaksson, M. Nowicka och M. Ahlgren, samtliga i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom K. Simonsson, É. Gippini Fournier, E. Ljung Rasmussen och G. Tolstoy, samtliga i egenskap av ombud,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 13 december 2018,

och efter att den 6 mars 2019 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

* Rättegångsspråk: svenska.

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, 2008, s. 25).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan Patent- och registreringsverket (PRV) (Sverige) och Mats Hansson, som är svensk medborgare, angående avslag på en ansökan om registrering av ordkännetecknet "ROSLAGSÖL" som nationellt varumärke.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

- 3 I skälen 4, 6, 8, 10 och 11 i direktiv 2008/95 anges följande:

"(4) Det förefaller inte nödvändigt att genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken. Det är tillräckligt att begränsa tillnärmningen till de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknads funktion.

...

(6) Medlemsstaterna bör också förbli fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter ska återopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter återopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. ...

...

(8) För att uppnå det mål som tillnärmningen av de rättsliga bestämmelserna syftar till krävs att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke är i princip identiska i de olika medlemsstaterna. ...

...

(10) För att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända.

(11) Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet bör också gälla vid likhet mellan varumärket och tecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet bör vara att det finns en risk för förväxling och denna måste 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. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan bör regleras av nationella procedurregler som inte bör beröras av detta direktiv."

4 Artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 har följande lydelse:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:

...

c) Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.”

5 I artikel 4.1 b i direktivet föreskrivs följande:

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

...

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.”

6 Artikel 5.1 b i nämnda direktiv har följande lydelse:

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

...

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”

7 I artikel 6.1 b i samma direktiv föreskrivs följande:

”1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper.”

8 Direktiv 2008/95 har upphävts med verkan från den 15 januari 2019 genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 336, 2015, s. 1), som trädde i kraft den 12 januari 2016. Denna begäran om förhandsavgörande ska med hänsyn till datumet för registreringsansökan i det nationella målet emellertid prövas mot bakgrund av bestämmelserna i direktiv 2008/95.

- 9 I artikel 37.2 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om [EU-varumärken] (EUT L 78, 2009, s. 1), som ersatte artikel 38.2 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1), med samma lydelse, föreskrivs följande:

”Om det i varumärket ingår en beståndsdel som saknar särskiljningsförmåga och förekomsten av denna beståndsdel i varumärket kan föranleda ovisshet om varumärkesskyddets omfattning, kan [Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO)] som ett villkor för registrering begära förklaring från sökanden att han avstår från ensamrätt till denna beståndsdel. Ett sådant avstående ska offentliggöras samtidigt med ansökan eller i förekommande fall registreringen av [EU-varumärket].”

- 10 Denna artikel 37.2 i förordning nr 207/2009 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av förordning (EG) nr 207/2009 och kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av förordning (EG) nr 40/94 samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som ska betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (EUT L 341, 2015, s. 21).

Svensk rätt

- 11 Enligt 1 kap. 6 § varumärkeslagen (2010:1877) förvärvas ensamrätt till ett varumärke genom registrering.
- 12 Enligt 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen innebär ensamrätten till ett varumärke att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket för varor av samma eller liknande slag om det finns risk för förväxling, inbegripet risken för att användning av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.
- 13 Som allmänt villkor för registrering gäller enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen att varumärket måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.
- 14 Ett varumärke får, enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen, inte registreras om det liknar ett äldre varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.
- 15 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 ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel, enligt 2 kap. 12 § första stycket varumärkeslagen uttryckligen undantas från skyddet vid registreringen genom en disclaimer.
- 16 Om beståndsdelens 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.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- 17 År 2007 registrerade det svenska företaget Norrtelje Brenneri Aktiebolag, såsom nationellt varumärke för alkoholhaltiga drycker i klass 33 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, följande ord- och figurkännetecken (nedan kallat det äldre varumärket):



Fig. 1.

- 18 Registreringen åtföljs av en disclaimer med följande lydelse: "Genom registrering erhålles ej ensamrätt till ordet Roslagspunsch". PRV hade, som ett villkor för att det äldre varumärket skulle få registreras, krävt att disclaimern skulle antecknas i registret då ordet "Roslags" refererar till ett geografiskt område i Sverige och ordet "Punsch" beskriver en av de varor som registreringen avser.
- 19 Den 16 december 2015 ansökte Mats Hansson hos PRV om registrering av ordkännetecknet "ROSLAGSÖL" som nationellt varumärke för varor i klass 32 i Niceöverenskommelsen, och bland annat för alkoholfria drycker och öl.
- 20 Genom beslut av den 14 juli 2016 avlog PRV registreringsansökan med motiveringen att kännetecknet i fråga kunde förväxlas med det äldre varumärket. PRV konstaterade att de motstående kännetecknen inleds med det beskrivande ordet "Roslags". Det faktum att tecknen innehåller ytterligare ord och figurativa element förtar inte likheten dem emellan då ordet "Roslags" är en dominerande beståndsdel i båda tecknen. Tecknen avser vidare samma eller liknande varor som kan ha gemensamma distributionskanaler och samma kundkrets.

- 21 Mats Hansson överklagade detta beslut till Patent- och marknadsdomstolen (Sverige) under påstående att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan tecknen i fråga. Beträffande den disclaimer som åtföljde det äldre varumärket och dess betydelse för utgången i överklagandet konstaterade PRV vid nämnda domstol att den del av ett varumärke som undantagits från skydd genom en disclaimer som regel bör anses sakna särskiljningsförmåga. Det äldre varumärket registrerades i det aktuella fallet med en disclaimer eftersom det innehöll ett beskrivande ord för ett geografiskt område, nämligen "Roslags".
- 22 PRV anförde vidare att dess praxis vad gäller geografiska beteckningars bristande särskiljningsförmåga över tid har förändrats, bland annat för att rätta sig efter de lärdomar som kommer till uttryck i punkterna 31 och 32 i domen av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230). Ordet "Roslags" kan numera som sådant registreras som varumärke och har särskiljningsförmåga med avseende på de i det nationella målet aktuella varorna på så sätt att det till och med kan dominera det helhetsintryck som det äldre varumärket förmedlar. Det framgår sålunda vid en helhetsbedömning av de motstående kännetecknen att de, på grund av den gemensamma beståndsdelen "Roslags", kan ge omsättningskretsen intrycket att de varor som dessa kännetecken avser har samma kommersiella ursprung.
- 23 Patent- och marknadsdomstolen biföll, i strid med PRV:s ståndpunkt, Mats Hanssons överklagande och godtog registreringen av hans kännetecken som varumärke efter att ha konstaterat att det inte förelåg någon risk för förväxling. Nämnda domstol preciserade även att, trots disclaimererna, de ord som disclaimererna avsåg skulle beaktas vid bedömningen av nämnda risk, eftersom de kunde påverka det helhetsintryck som det äldre varumärket förmedlade och därmed även det äldre varumärkets skyddsomfång. Enligt Patent- och marknadsdomstolen hade disclaimererna till syfte att klargöra att den ensamrätt som förvärvats genom registreringen av det äldre varumärket inte täckte in de ord som disclaimererna omfattade, som sådana.
- 24 PRV överklagade Patent- och marknadsdomstolens dom till Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholm, Sverige).
- 25 Patent- och marknadsöverdomstolen menar att direktiv 2008/95 och därtill hänförlig rättspraxis bekräftar att de materiella reglerna om skydd för nationella varumärken i princip är fullt ut harmoniserade på unionsrättslig nivå, medan procedurreglerna ska fastställas av medlemsstaterna. Patent- och marknadsöverdomstolen vill därför få klarhet i om en nationell bestämmelse som medger införande av en disclaimer kan anses utgöra en "procedurregel", trots att den medför en ändring av kriterierna för den helhetsbedömning som ska göras för att undersöka om det föreligger någon risk för förväxling enligt artikel 4.1 b i nämnda direktiv.
- 26 Patent- och marknadsöverdomstolen är i det hänseendet osäker på om denna bestämmelse, i synnerhet mot bakgrund av EU-domstolens fasta praxis enligt vilken bedömningen av risken för förväxling ska grunda sig på ett helhetsintryck och att konsumenternas uppfattning ska tillmätas en avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av denna risk, kan tolkas så, att en disclaimer kan påverka denna bedömning av det skälet att en beståndsdel av det äldre varumärket, i samband med registreringen, uttryckligen undantogs från skydd genom denna disclaimer, varför denna beståndsdel ges en mer begränsad betydelse vid bedömningen av nämnda helhetsintryck än vad som skulle varit fallet om disclaimererna inte hade funnits.
- 27 Om direktiv 2008/95 utgör hinder för ett sådant synsätt uppstår frågan om det enligt direktivet är godtagbart att en sådan disclaimer innebär att den beståndsdel den täcker inte ska anses ingå i registreringen av det äldre varumärket och därför inte omfattas av varumärkesskyddet, så att man vid bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i detta direktiv kan bortse från denna beståndsdel. Så förefaller, enligt den hänskjutande domstolen, EUIPO ha gått tillväga vid tillämpningen av artikel 37.2 i förordning nr 207/2009.

- 28 Den hänskjutande domstolen har dessutom uppgett att de nationella domstolarnas praxis inte är enhetlig när det gäller hur disclaimern, enligt nationell rätt, påverkar bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i nämnda direktiv.
- 29 Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Stockholm) har mot denna bakgrund beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:
- ”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?”

Prövning av tolkningsfrågorna

- 30 Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna, som ska prövas tillsammans, för att få klarhet i om artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse om disclaimers som innebär att en disclaimer-försedd beståndsdel av ett sammansatt varumärke inte ska ingå bland de relevanta faktorer som beaktas vid bedömningen av risken för förväxling enligt nämnda artikel eller att en sådan beståndsdel automatiskt och alltid ska ges en begränsad betydelse vid denna bedömning.
- 31 Det ska inledningsvis erinras om att varumärkets grundläggande funktion är att i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det är möjligt att utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra varor och tjänster med ett annat ursprung (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 september 2004, SAT.1/harmoniseringskontoret, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 23, och dom av den 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei och Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punkt 41).
- 32 Direktiv 2008/95, som enligt dess artikel 1, ska tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering, har, enligt skälen 4, 6, 8 och 10 däri, till syfte att tillnärma de nationella bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion. Såsom anges i dessa skäl är det viktigt att för detta ändamål säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i samtliga medlemsstater och att förvärv av rätten till det registrerade varumärket i princip omfattas av samma villkor i samtliga medlemsstater, samtidigt som de senare är fria att fastställa procedurregler för bland annat registrering av sådana varumärken.
- 33 I detta hänseende anges i artikel 5.1 b i direktiv 2008/95 att det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har bland annat rätt att förhindra tredje man, som inte har innehavarens 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 det registrerade varumärket.

- 34 I artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 i sin tur föreskrivs att ett varumärke inte ska registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras 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.
- 35 Dessa bestämmelser är således avsedda att skydda de enskilda intressena hos innehavare av äldre varumärken och garanterar varumärkets funktion att ange varans eller tjänstens ursprung för det fall det föreligger risk för förväxling (se, för ett liknande resonemang, dom av den 6 oktober 2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, punkterna 24–26, och dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 26).
- 36 Det föreskrivs emellertid varken i dessa bestämmelser eller i någon annan bestämmelse i direktiv 2008/95 en skyldighet eller ett förbud för medlemsstaterna att i sin nationella rättsordning införa bestämmelser om att ett kännetecken kan registreras som varumärke med en disclaimer. I nämnda bestämmelser anges inte heller hur en sådan disclaimer påverkar bedömningen av risken för förväxling enligt nämnda direktiv.
- 37 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 22 och 24 i förslaget till avgörande har medlemsstaterna under dessa förhållanden i princip rätt att i sin nationella rättsordning införa bestämmelser om att kännetecken kan registreras som varumärken med en disclaimer, oberoende av om den erbjuds frivilligt av sökanden eller på begäran av det behöriga nationella organ som ansvarar för registreringen, förutsatt att den inte äventyrar den ändamålsenliga verkan av bestämmelserna i direktiv 2008/95 och särskilt det skydd som innehavare av äldre varumärken har mot registrering av varumärken som, på grund av risken för förväxling, kan vilseleda konsumenter eller slutanvändare.
- 38 Verkningarna av en sådan disclaimer får inte heller påverka målsättningarna med direktiv 2008/95, enligt skälen 8 och 10 däri, som är att säkerställa att villkoren för erhållande av rätten till ett registrerat varumärke i princip är identiska i alla medlemsstater och garantera att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i dessa medlemsstater (se, analogt, dom av den 26 april 2007, Boehringer Ingelheim m.fl., C-348/04, EU:C:2007:249, punkterna 58 och 59, dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.fl., C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkterna 66 och 67, samt dom av den 22 september 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punkterna 30 och 32).
- 39 Den hänskjutande domstolen har i förevarande fall beskrivit tre sätt på vilka en disclaimer, enligt den nationella lagstiftningen, kan påverka bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95. En första tolkning av nationell rätt enligt nämnda domstol är att den beståndsdel i ett sammansatt varumärke som omfattas av en sådan disclaimer inte ska beaktas vid bedömningen av risken för förväxling. Enligt en andra tolkning av nämnda rätt ska en sådan beståndsdel visserligen beaktas vid denna bedömning, men ges en begränsad betydelse i det sammanhanget, även om den i praktiken utgör det särskiljande och dominerande inslaget i varumärket. Enligt en tredje tolkning ska en sådan beståndsdel beaktas vid nämnda bedömning på ett sätt som överensstämmer med de principer som enligt EU-domstolens fasta praxis ska iaktas vid bedömningen av risken för förväxling.
- 40 Det ska i det avseendet påpekas att det föreligger risk för förväxling, i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 29, och dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 19 och där angiven rättspraxis).
- 41 Enligt EU-domstolens fasta praxis är risken för förväxling avhängig 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 ifrågakvarande varorna eller

tjänsterna. Det ska således göras en helhetsbedömning av risken för förväxling mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 september 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punkt 16, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 18, och dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punkt 29).

- 42 Bland dessa faktorer ingår även det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, vilken avgör omfattningen av dess skydd. EU-domstolen har nämligen redan slagit fast att risken för förväxling är större ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 november 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 62 och där angiven rättspraxis).
- 43 Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling förutsätts det föreligga ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt. Samspelet mellan dessa faktorer kommer till uttryck i skäl 11 i direktiv 2008/95 där det anges att det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling (se, för ett liknande resonemang, 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 På samma sätt är det enligt EU-domstolens praxis inte uteslutet att det föreligger risk för förväxling när det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga, bland annat om de aktuella kännetecknen liknar varandra och de aktuella varorna eller tjänsterna är av liknande slag (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 november 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkt 63 och där angiven rättspraxis).
- 45 Denna helhetsbedömning ska, vad gäller de motstående varumärkenas visuella likhet, ljudlighet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som dessa åstadkommer. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de aktuella varorna eller tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av nämnda risk. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se, för ett liknande resonemang, 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, och dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 35).
- 46 Mot bakgrund av dessa principer och all den rättspraxis som det hänvisas till ovan i punkterna 40–45, konstaterar EU-domstolen först och främst att en nationell bestämmelse om disclaimers som innebär att en beståndsdel av ett sammansatt varumärke som omfattas av nämnda disclaimer, på grund av att den är beskrivande eller saknar särskiljningsförmåga, inte ska ingå bland de faktorer som beaktas vid bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, är oförenlig med de krav som uppställs i denna artikel.
- 47 Ett sådant uteslutande skulle nämligen kunna leda till en felaktig bedömning av såväl likheten mellan de motstående kännetecknen som det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, vilket skulle leda till en annorlunda helhetsbedömning av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95. Att helhetsbedömningen skulle påverkas framgår dessutom av att dessa faktorer samverkar, enligt vad som har angetts ovan i punkt 43, vilket, såsom generaladvokaten har angett i punkt 41 i förslaget till avgörande, syftar till att bedömningen som helhet av risken för förväxling så långt som möjligt ska sammanfalla med omsättningskretsens faktiska uppfattning.
- 48 Vad för det första gäller bedömningen av likheten mellan de motstående kännetecknen påpekas att det inte går att endast beakta en beståndsdel av ett sammansatt varumärke och att jämföra den med ett annat varumärke. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att de ifrågavarande varumärkena, betraktade

vart och ett för sig, bedöms i sin helhet med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 oktober 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punkt 36 och där angiven rättspraxis).

- 49 Således ska i varje enskilt fall en analys göras av beståndsdelarna i ett kännetecken, och av deras relativa betydelse för omsättningskretsens uppfattning, i syfte att, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, fastställa omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som det sökta kännetecknet åstadkommer (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkterna 34 och 36). Det går således inte att på förhand och generellt anse att beskrivande beståndsdelar av motstående kännetecken ska uteslutas vid bedömningen av deras likhet (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 7 maj 2015, Adler Modemärkte/harmoniseringskontoret, C-343/14 P, ej publicerat, EU:C:2015:310, punkt 38).
- 50 Vad för det andra avser det äldre varumärkets särskiljningsförmåga framgår det av EU-domstolens praxis att denna särskiljningsförmåga ska fastställas med hänsyn till bland annat varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element för de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkterna 20, 22 och 23 samt där angiven rättspraxis).
- 51 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 43 i förslaget till avgörande måste kännetecknets förmåga att identifiera de varor eller tjänster avseende vilka det har registrerats som varumärke, såsom varor eller tjänster från ett visst företag, bedömas i förhållande till kännetecknet som helhet och därmed med beaktande av dess samtliga beståndsdelar, vilket innebär att ett uteslutande av en beståndsdel av det äldre varumärket från bedömningen av varumärkets särskiljningsförmåga kan påverka varumärkets skyddsomfång.
- 52 Vidare konstaterar EU-domstolen att av samma skäl som anges ovan i punkterna 48–51 ska också en nationell bestämmelse om disclaimers som innebär att den beståndsdel av ett sammansatt varumärke som disclaimern omfattar automatiskt och alltid ska anses sakna särskiljningsförmåga, och därmed ges en begränsad betydelse vid bedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, anses vara oförenlig med de krav som uppställs i denna artikel.
- 53 I detta hänseende påpekas, för det första, att beståndsdelar av ett sammansatt varumärke som är beskrivande, saknar eller har låg särskiljningsförmåga, oberoende av om de omfattas av en disclaimer, liknande den som avses i det nationella målet, generellt sett tillmäts mindre betydelse i bedömningen av likheten mellan kännetecknen än sådana beståndsdelar som är mer särskiljande, och som även har större möjlighet att dominera det helhetsintryck som kännetecknet åstadkommer (se, i det avseendet, dom av den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkt 23, och beslut av den 27 april 2006, L'Oréal/harmoniseringskontoret, C-235/05 P, ej publicerat, EU:C:2006:271, punkt 43).
- 54 EU-domstolen har emellertid klargjort att den individuella bedömningen av varje kännetecken för att fastställa det helhetsintryck som detta ger, såsom krävs enligt fast praxis, ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och kan därför inte anses omfattas av allmänna presumtioner (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 maj 2014, Bimbo/harmoniseringskontoret, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 36).
- 55 För det andra påpekas att, om det äldre varumärket och det kännetecken vars registrering har begärts sammanfaller beträffande en beståndsdel som har låg särskiljningsförmåga eller som är beskrivande med avseende på de aktuella produkterna och tjänsterna, är det riktigt att helhetsbedömningen av risken för förväxling, i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, ofta leder till konstaterandet att det inte föreligger någon sådan risk. Det framgår emellertid av EU-domstolens praxis att det, med hänsyn till samspelet mellan de olika omständigheter som är relevanta i det avseendet, inte på förhand och under alla omständigheter kan uteslutas att det föreligger en sådan risk

för förväxling (se, i det avseendet, beslut av den 29 november 2012, Hrbek/harmoniseringskontoret, C-42/12 P, ej publicerat, EU:C:2012:765, punkt 63, och dom av den 8 november 2016, BSH/harmoniseringskontoret, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punkterna 48 och 61–64).

- 56 Det följer visserligen av det anförda att bedömningen att en disclaimer-försedd beståndsdel av ett sammansatt varumärke saknar särskiljningsförmåga och därmed är av begränsad betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling enligt artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, i vissa situationer kan överensstämma med hur omsättningskretsen uppfattar de berörda tecknen. Så förhåller det sig dock inte nödvändigtvis i varje enskilt fall, vilket innebär att en disclaimer med en sådan verkan skulle kunna leda till att tecken som, hos omsättningskretsen, medför en risk för förväxling i den mening som avses i denna bestämmelse blev registrerade.
- 57 För det tredje är det viktigt att betona att det inte går att ifrågasätta tolkningen ovan i punkterna 46 och 52 genom att hävda att den beståndsdel som omfattas av den i det nationella målet aktuella disclaimeren, enligt nationell lagstiftning och på grund av att den är beskrivande, är utesluten från det skydd som ett registrerat varumärke har, med följden att beaktandet av denna beståndsdel som en av de faktorer som anses relevanta vid bedömningen av risken för förväxling, i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktiv 2008/95, skulle leda till att den åtnjöt ett skydd som den inte har getts enligt bestämmelserna i direktivet.
- 58 Att det bedöms föreligga en risk för förväxling innebär nämligen endast att en kombination av beståndsdelar skyddas och inte att en beskrivande beståndsdel som ingår i denna kombination skyddas i sig (se, analogt, beslut av den 15 januari 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08 P, ej publicerat, EU:C:2010:18, punkt 73, och beslut av den 30 januari 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, punkt 45). Därför kan innehavaren av ett sammansatt varumärke inte i något fall påstå sig ha ensamrätt till en separat beståndsdel av varumärket, oberoende av om denna omfattas av en disclaimer enligt nationell rätt eller inte.
- 59 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 26 och 50 i förslaget till avgörande föreskrivs i direktiv 2008/95 dessutom tillräckliga skyddsåtgärder för att säkerställa att kännetecknen som uteslutande består av tecken eller upplysningar som är beskrivande för de varor eller tjänster avseende vilka registrering söks, med tillämpning av artikel 3.1 c, antingen inte beviljas registrering eller förklaras ogiltiga vilket innebär att de fritt kan användas av andra ekonomiska aktörer.
- 60 Av artikel 6.1 b i nämnda direktiv framgår dessutom att, när ett kännetecken har registrerats såsom varumärke, ger inte varumärket innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda beskrivande uppgifter om varorna eller tjänsterna så länge vissa villkor beaktas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkterna 25 och 28, dom av den 10 april 2008, adidas och adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punkterna 46 och 47, och dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkterna 59–62).
- 61 Det är dessutom viktigt att påpeka att denna tolkning överensstämmer med de mål som eftersträvas med direktiv 2008/95 enligt vad som anges ovan i punkt 32, eftersom syftet med direktivet är att säkerställa att det skydd som ett nationellt varumärke som registrerats har mot risken för förväxling garanteras enligt samma kriterier och därmed på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater, särskilt med tanke på att det i många medlemsstater inte går att registrera tecken som varumärken med disclaimers och att villkoren för införandet av sådana disclaimers och deras verkningar kan variera mellan lagstiftningarna i dessa medlemsstater.

- 62 Av det ovan anförda följer att artikel 4.1 b i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse om disclaimers som innebär att en disclaimer-försedd beståndsdel av ett sammansatt varumärke inte ska ingå bland de relevanta faktorer som beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling enligt nämnda artikel eller att en sådan beståndsdel automatiskt och alltid ska ges en begränsad betydelse vid denna bedömning.

Rättegångskostnader

- 63 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) följande:

Artikel 4.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell bestämmelse om disclaimers som innebär att en disclaimer-försedd beståndsdel av ett sammansatt varumärke inte ska ingå bland de relevanta faktorer som beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling enligt nämnda artikel eller att en sådan beståndsdel automatiskt och alltid ska ges en begränsad betydelse vid denna bedömning.

Regan

Lycourgos

Juhász

Ilešič

Jarukaitis

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 juni 2019.

A. Calot Escobar
Justitiesekreterare

E. Regan
Ordförande