FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
föredraget den 10 november 2005 [1]

1. Detta överklagande avser den dom som förstainstansrätten (fjärde avdelningen) meddelade den 3 mars 2004. [2] Genom den domen ogillades en talan om ogiltigförklaring av beslutet av andra överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller, nedan kallad harmoniseringsbyrån), som i sin tur innehöll ett avslag på en invändning från Muelhens GmbH & Co (nedan kallat Muelhens), som är innehavare av det i gemenskapen registrerade figurmärket Sir och klagande i denna instans, mot ordmärket Zirh för parfymer och kosmetika.

2. Än en gång diskuteras tolkningen av den risk för förväxling som regleras i artikel 8.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken. [3] Till stöd för yrkandet i överklagandet har en enda grund åberopats, vilken delats upp i två delgrunder. Den ena delgrunden avser bedömningen av om en sådan risk föreligger, mot bakgrund av vissa metoder för saluföring av de varor som de omtvistade varumärkena avser. Den andra delgrunden avser den princip som förstainstansrätten utvecklat i tidigare domar, som innebär att dominerande begreppsmässiga skillnader kan förta verkan av de fonetiska likheterna.

3. Av intresse här är även en dom av den 6 maj 2004 som meddelats av Landgericht Hamburg (Tyskland), i dess egenskap av domstol för gemenskapsvarumärken, i en tvist om varumärkesintrång mellan nämnda företag på grund av samma kommersiella kännetecken. I den domen bifölls den talan som väckts av innehavaren av varumärket Sir mot innehavaren av varumärket Zihr, på grund av att risken för förväxling mellan dessa två varumärken ansågs styrkt. Även om det inte är nödvändigt för att avgöra förevarande mål i sak förtjänar denna omständighet viss uppmärksamhet med avseende på systemet för europeiska varumärken.

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Dom av den 3 mars 2004 i mål T-355/02, Muehlens GmbH & Co. KG mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-791).

3 — 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), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37) och rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EGT L 70, s. 1).

I — Förordningen om gemenskapsvarumärken

4. Förordning nr 40/94 innehåller de grundläggande bestämmelser som skall tillämpas för att lösa problemen i förevarande mål.

5. Ett gemenskapsvarumärke kan således, enligt artikel 4, utgöras av "alla kännetecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags".

6. I artikel 8 anges de relativa registreringshindren och artikel 8.1 b har följande lydelse:

"1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

a) ...

b) om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

..."

7. Även om de inte har direkt betydelse för målet i sak bör man nämna bestämmelserna i förordning nr 40/94 om dels tillämplig lag i fråga om intrång i de rättigheter som tillerkänns genom dessa typer av immateriella rättigheter, dels domstolarna för gemenskapsvarumärken.

8. I förstnämnda avseende föreskrivs i artikel 14 följande:

"1. Gemenskapsvarumärkens rättsverkan skall endast fastställas utifrån bestämmelserna i denna förordning. I övrigt skall intrång i ett gemenskapsvarumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X.

2. ...

3. Tillämpliga förfaranderegler skall bestämmas i enlighet med avdelning X."

9. Genom artikel 91.1 i avdelning X, "Behörighet och förfarande i mål om gemenskapsvarumärken" under avsnitt 2 "Tvister om intrång i och giltighet av gemenskapsvarumärken", åläggs medlemsstaterna i detta avseende att inom sina territorier utse så få nationella "domstolar i första och andra instans som möjligt, i fortsättningen kallade 'domstolar för gemenskapsvarumärken', vilka skall utöva de funktioner som tilldelats dem enligt denna förordning".

10. Artikel 92, i samma avdelning och avsnitt, har följande lydelse:

"Domstolarna för gemenskapsvarumärken skall ha exklusiv behörighet i fråga om

a) talan om intrång och, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag, talan om försök eller förberedelse till intrång i rätten till gemenskapsvarumärken,

b) fastställelsetalan om att det inte föreligger något intrång, om sådan talan är tillåten enligt nationell lag,

..."

II — Bakgrund till överklagandet

A — *Bakgrunden till målet i förstainstansrätten*

11. Zirh International Corp. ingav den 21 september 1999 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket Zirh till harmoniseringsbyrån, som offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 27/2000 av den 3 april 2000.

12. De varor och tjänster som ansökan avsåg ingår i klasserna 3, 5 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

13. Den 24 maj 2000 framställde företaget Muelhens en invändning med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 mot denna ansökan

avseende samtliga varor och tjänster som avsågs i ansökan, med hänvisning till att det förelåg ett äldre figurmärke som registrerats som gemenskapsvarumärke, som innehöll orddelen Sir för varor i klas. 3 i Niceöverenskommelsen och som motsvarar följande beskrivning: "Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, tandpulver, -kräm och -pastor, tvål, hårvårdspreparat."

14. Företaget Zirh avgränsade den 2 oktober 2000 klasserna för de varor och tjänster som omfattas av ansökan på följande sätt:

— "tvål; parfymerivaror; eteriska oljor; kosmetika; hårlotioner; aftershavelotioner; baby-, kropps- och ansiktspuder; baby- och hårschamponeringsmedel; hårbalsam; rakbalsam, -kräm, -gelé och -lotion; läppbalsam och -glans; bad- och duschgelé; hudkräm och -lotion; deodoranter och antiperspiranter; skrubbkrämer för ansikte; hårfriseringspreparat; kroppsolja; parfymer; hudrengöringskräm och -lotion; fuktande medel för huden; hud-, deodorant- och toalettvål; samt solblockerings- och solskyddspreparat", som ingår i klas. 3,

— "hygienisk vård och skönhetsvård; hårfrisering; skönhetssalongverksamhet; kosmetisk forskning och utveckling; forskning och utveckling av parfymer", som ingår i klas. 42.

15. Företaget Muelhens vidhöll dock sin ursprungliga ståndpunkt.

16. Invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån avslog invändningen genom beslut av den 29 juni 2001 huvudsakligen eftersom de visuella och begreppsmässiga skillnaderna mellan kännetecknen var mer framträdande än den fonetiska likheten mellan dem. Det förelåg således inte någon risk för förväxling av varumärkena.

17. Den 10 juli 2001 överklagade sagda företag invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån i enlighet med artikel 59 i förordning nr 40/94.

18. Genom beslut av den 1 oktober 2002 avslog andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån överklagandet, i huvudsak med motiveringen att även om de ifrågavarande varorna och tjänsterna saluförs genom samma distributionskanaler eller på samma försäljningsställen var skillnaderna mellan de två varumärkena mer påtagliga än de fonetiska likheterna mellan dessa två varumärken på vissa av Europeiska unionens officiella språk.

19. Muelhens väckte genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 4 december 2002 talan om ogiltigförklaring av avslagsbeslutet.

B — *Den överklagade domen*

20. Till stöd för talan åberopades som enda grund åsidosättandet av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Sökanden betonade den uttalsmässiga likheten mellan tecknen Sir och Zirh, som enligt dess uppfattning innebar att de i stort sett är identiska, särskilt med tanke på att försäljningen av parfymer och kosmetika inte enbart sker på ett sådant sätt att kunderna ser varorna.

21. Harmoniseringsbyrån medgav att de omtvistade varumärkena visserligen delvis är fonetiskt lika, men ansåg inte att denna likhet skulle kunna medföra en risk för förväxling eftersom den begreppsmässiga olikheten är stor mellan ett varumärke med en klar betydelse på engelska och ett annat rent påhittat uttryck.

22. Efter att ha erinrat om de kriterier som fastställts i rättspraxis angående risken för förväxling,[4] prövade förstainstansrätten om graden av likhet mellan de omtvistade varumärkena var tillräcklig för att skapa en sådan risk.

23. Förstainstansrätten gjorde en visuell, fonetisk och begreppsmässig jämförelse och kom fram till att det endast förelåg fonetisk likhet i vissa länder.[5]

24. I linje med domstolens rättspraxis, enligt vilken en förväxlingsrisk kan uppkomma endast av det skälet att två varumärken är fonetiskt lika,[6] gjorde förstainstansrätten därefter en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i fallet mot bakgrund av det helhetsintryck som de berörda varumärkena ger, med beaktande bland annat av deras särskiljande och dominerande beståndsdelar.

25. Den bedömningen ledde till slutsatsen att ordet Sir hade en klar och bestämd betydelse som omsättningskretsen omedelbart kunde uppfatta,[7] även om den inte beskrev en egenskap hos varorna. Detta ledde förstainstansrätten till slutsatsen att de fonetiska aspekterna var av mindre

4 — Punkterna 34–42 i den överklagade domen.

5 — Punkterna 44–47 i samma dom.

6 — Dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 28.

7 — Man kan anta att konsumenterna i de slaviska länderna snabbt lade märke till det, dock inte utan viss förvåning då det avsåg parfymer. På deras respektive språk betyder ordet –"sýr" på tjeckiska, "ser" (påminner mer om det engelska uttalet) på polska, "syr" på slovakiska och "sir" på slovenska — nämligen ost.

betydelse än de begreppsmässiga och fonetiska olikheter som konstaterats, eftersom varumärket Sir dessutom innehöll en heraldisk figur [8] och tillämpade den tidigare utvecklade principen [9] att de begreppsmässiga skillnaderna kan förta verkan av de fonetiska likheterna.

26. I domen tillmättes likheten mellan de omtvistade varumärkena ringa betydelse, eftersom varorna vanligen saluförs på ett sådant sätt att konsumenterna uppfattar kännetecknen visuellt och inte enbart eller huvudsakligen med hörseln, till skillnad från vad som har gjorts gällande av sökanden och nu klaganden, dock utan att något bevis framlagts till stöd för detta påstående. [10]

27. Följaktligen slog förstainstansrätten fast att graden av likhet mellan de ifrågavarande varumärkena inte är så hög att allmänheten kan antas tro att de berörda varorna eller tjänsterna kommer från samma företag, även om de delvis är likartade eller identiska. [11] Talan om ogiltigförklaring ogillades därför.

8 — Punkterna 49–51.

9 — I dom av den 14 oktober 2003 i mål T–292/01, Phillips-Van Heusen Corp. mot harmoniseringsbyrån (REG 2003, s. II-4335), fastställdes denna princip som senare tillämpades i dom av den 17 mars 2004 i de förenade målen T–183/02 och T–184/02, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-965), punkt 93, och av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Claude Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-1739), punkt 56, som har överklagats.

10 — Punkterna 51–54.

11 — Punkterna 55 och 56 i den överklagade domen.

III — Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

28. Företaget Muelhens överklagande inkom till domstolens kansli den 6 maj 2004. Harmoniseringsbyråns svarsinlaga inkom den 27 juli samma år.

29. Parterna inkom med en replik respektive duplik den 20 oktober 2004 och den 28 januari 2005.

30. Förhandlingen, i vilken företrädarna för Muelhens, harmoniseringsbyrån och Zihr International Corp. deltog, hölls den 6 oktober 2005.

31. Klaganden har yrkat att domstolen skall

— upphäva förstainstansrättens dom av den 3 mars 2004 i mål T-355/02,

— ogiltigförklara det beslut som andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån fattade den 1 oktober 2002 i

invändningsförfarande R 657/2001-2 mellan Muelhens och Zirh International Corp, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

32. Harmoniseringsbyrån har, med stöd av intervenienten i första instans, yrkat att domstolen skall

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

IV — Prövning av grunden för överklagandet

33. Muelhens har åberopat en enda grund, som avser åsidosättandet av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och begreppet risk för förväxling. Denna grund är indelad i två delgrunder. Den ena delgrunden avser förekomsten av en sådan risk och i synnerhet betydelsen av det sätt på vilket de berörda varorna och tjänsterna saluförs med hänsyn till de fonetiska, visuella och begreppsmässiga likheterna. Genom den andra delgrunden ifrågasätts principen om att begreppsmässiga skillnader under vissa omständigheter kan förta verkan av de fonetiska likheterna.

A — *Den enda grundens första del*

34. Det skall inledningsvis nämnas att det kan vara tveksamt huruvida denna delgrund kan tas upp till prövning i sak, eftersom den innebär en begäran om omprövning av förstainstansrättens bedömning av de faktiska omständigheterna, nämligen att det inte förelåg någon risk för förväxling, trots att denna typ av bedömning enligt artikel 58 i domstolens stadga faller utanför domstolens behörighetsområde. [12]

35. Med tillämpning av principen *in dubio pro actione*, en tolkningsmodell som talar för att förfarandet bör fortsätta fram till dess att målet avgörs i sak och som härrör från rätten till ett verksamt rättsligt skydd, är det genom en närmare undersökning av klagandens olika påståenden, och dennes replik, möjligt att klarlägga grundens verkliga innebörd.

12 — Angående räckvidden av domstolens prövning inom ramen för ett överklagande på varumärkesområdet, se mitt förslag till avgörande av den 14 maj 2002 inför dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00, DKV (REG 2002, s. I-7651), punkterna 58–60.

36. Enligt Muelhens består åsidosättandet av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 i att förstainstansrätten inte har beaktat domstolens rättspraxis enligt vilken en förväxlingsrisk kan uppkomma endast av det skälet att två varumärken är fonetiskt lika. [13] Enligt Muelhens medför denna likhet automatiskt en förväxlingsrisk, och den visuella och begreppsmässiga analysen frånkänns således all betydelse.

37. Enligt företagets uppfattning förstärks betydelsen av den fonetiska likheten av att kunden inte alltid har varan framför sig vid inköpstillfället, utan ofta erhåller den på ett sätt som medför att uttalandet av varumärket spelar stor roll, exempelvis när det rör sig om presenter, försäljning via postorder eller telefon och på rekommendation i specialbutiker, såsom skönhetssalonger, hårsalonger och parfymerier.

38. För att styrka detta har Muelhens som bilaga till repliken ingivit en fotokopia av en dom av den 6 maj 2004 från Landgericht Hamburg (Tyskland) i ett förfarande om intrång i varumärkesrätten, där parterna och de omtvistade kännetecknen var identiska med dem i förevarande mål. Den tyska domstolen konstaterade i den domen att en sådan förväxlingsrisk förelåg mellan de omtvistade varumärkena, vilket uttryckligen strider mot den nu överklagade domen, som är av tidigare datum.

13 — Dom av den 22 juni 1999 i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28.

39. Harmoniseringsbyrån har inte invänt mot klagandens bedömning av den fonetiska likheten mellan varumärkena, men delar inte heller uppfattningen att dess betydelse är dominerande. Den anser vidare att det i punkt 28 i domen i det ovannämnda målet Lloyd endast konstateras att det är *möjligt* att den fonetiska likheten visar att det föreligger en risk för förväxling, men att det är nödvändigt att göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter och av de omtvistade varorna innan den slutsatsen kan dras.

40. Kännetecknens fonetiska verkan vid saluföringen tillskrivs inte någon större betydelse, och de exempel som klaganden har redovisat anses vara otillräckliga och icke representativa. Enligt harmoniseringsbyråns uppfattning är nämnda situationer inte representativa, medan de kriterier som har fastställts i domstolens rättspraxis syftar just till att fastställa typiska eller genomsnittliga förhållanden.

41. Harmoniseringsbyrån har heller inga invändningar mot Landgericht Hamburgs dom, förutsatt att omständigheterna var andra än de som redovisats vid förstainstansrätten. Om så inte är fallet uttrycker den sin oro för den situation som skulle uppkomma till följd av detta avgörande. Parterna skulle nämligen försättas i en svår, eller nästan ohållbar, situation genom att de nationella varumärkesdomstolarna vid bedömningen av risken för förväxling skulle tillämpa andra rättsregler än dem som fastställts av förstainstansrätten som, om än i första instans, har principiell behörighet i Europeiska unionen. Sistnämnda aspekt är

dock inte av direkt betydelse för överklagandets lösning och kommer därför att behandlas längre fram, sedan grunden för överklagandet prövats. [14]

42. Sedan det således klarlagts att klagandens påståenden kan tas upp till prövning i sak såsom de formulerats ovan, skall bedömningen av denna del av grunden inriktas på en analys av den rättspraxis som fastställdes i domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, närmare bestämt punkt 28 i denna, där det konstateras att "... det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk ... uppkommer endast av det skälet att två varumärken är likljudande".

43. Det kan omedelbart konstateras att innebörden av detta uttalande inte, såsom klaganden har gjort gällande, är kategoriskt. I domen slås nämligen fast att en fonetisk likhet är tillräcklig för att de nationella domstolarna, om produkterna är identiska, skall slå fast att en sådan risk föreligger. En grammatikalisk tolkning av denna formulering tyder på att domstolen inte *utesluter* att sådan likhet är tillräcklig för att konstatera förekomsten av en risk för förväxling, men att denna slutsats inte nödvändigtvis kan dras enbart av det skälet att det föreligger fonetisk likhet.

44. Ur ett logiskt-lingvistiskt perspektiv medges att det, när "det inte kan uteslutas att" något inträffar, är föga sannolikt att det inträffar, vilket innebär att det är ovanligt. Härav följer att det i vart fall inte går att härleda en allmän regel när det är tveksamt huruvida ett konkret fall någonsin kommer att inträffa.

45. Denna tolkning får stöd av en jämförelse med andra språkversioner av denna dom från domstolen. Den följer av såväl den tyska, som var rättegångsspråk vid det tillfället, "sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr [...] *hervorrufen kann*" som den franska "qu'il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion" eller den engelska "it is possible that mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion". Utan ambition att vara uttömmande, men med avsikten att undanröja varje tvivel, redovisas även den nederländska "niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring [...] *kan doen ontstaan*" och den italienska "non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione".

46. Beträffande argumentet angående betydelsen av vissa försäljningskanaler där de berörda varorna inte är synliga för konsumenten och den fonetiska likheten således får större betydelse, kan det utan att gå djupare in på frågan påpekas att förstainstansrätten i punkt 53 i den överklagade domen underkände detta argument enbart med hänvisning till att klaganden inte styrkt detta på ett tillfredsställande sätt. Således är

14 — Se punkt 58 och följande punkter nedan.

Muelhens anmärkning att dessa distributionsformer inte tillmättes den betydelse de förtjänade i domen ogrundad, eftersom den avser ett yttrande som anförts i punkt 54 för fullständighetens skull, som inte strider mot det som fastställts i föregående punkter.

47. Det skall vidare, i fråga om bevisvärderingen, erinras om att ett överklagande enligt artikel 225 EG och artikel 58 i domstolens stadga skall begränsas till rättsfrågor, eftersom förstainstansrätten ensam är behörig att fastställa och bedöma de faktiska omständigheterna, och att göra en bevisvärdering, utom i det fall då antingen bevisen eller omständigheterna har missuppfattats. [15] Följaktligen har denna domstol inte möjlighet att kontrollera sådana uppgifter som förstainstansrätten skall fullgöra.

48. Av ovan sagda följer att något åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte kan konstateras, och överklagandet kan därför inte bifallas på grundens första del.

15 — Dom av den 1 juni 1994 i mål C-136/92 P, kommissionen mot Brazzelli Lualdi m.fl. (REG 1994, s. I-1981), punkterna 49 och 66, av den 15 oktober 2002 i de förenade målen C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P–C-252/99 P och C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij m.fl. mot kommissionen (REG 2002, s. I-8375), punkt 194, och av den 10 december 2002 i mål C-312/00 P, kommissionen mot Camar och Tico (REG 2002, s. I-11355), punkt 69.

B — *Den enda grundens andra del*

49. Genom grundens andra del har klaganden ifrågasatt den princip enligt vilken begreppsmässiga skillnader kan förta verkan av de fonetiska likheterna mellan kännetecknen som förstainstansrätten har tillämpat i flera mål. [16] Dels ifrågasätts grunden för denna princip, som anses strida mot domstolens rättspraxis, dels ifrågasätts att det engelska ordet sir, i förevarande mål, med hänsyn till uttalet har en betydelse som kan uppfattas av omsättningskretsen.

50. Det första påståendet innebär ett förnekande av att helhetsbedömningen av samtliga aspekter innebär att kännetecknen skall granskas utifrån fonetiska, visuella och begreppsmässiga kriterier, eftersom redan en uppenbar likhet som kan uppfattas med ett av sinnena, enligt dess uppfattning och med ännu en tydlig hänvisning till domen i målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, närmare bestämt punkt 28 i denna, kan förorsaka en risk för förväxling.

51. Här är det lämpligt att hänvisa till punkterna 43–45 i detta förslag till avgörande för att tillbakavisa den förespråkade tolkningen av nämnda dom och föreslå en korrekt tolkning.

16 — Se ovan fotnot 8.

52. I fråga om det andra argumentet som avser betydelsen av ordet sir bör det inledningsvis klargöras att det är fråga om en bedömning av de faktiska omständigheterna som förstainstansrätten företog i samband med talan om ogiltigförklaring, vilken, som jag redan påpekat, enligt artikel 58 i domstolens stadga inte kan kontrolleras av domstolen. Om man emellertid anser att detta argument syftar till att ifrågasätta lagenligheten hos nämnda neutraliseringsprincip krävs dock en viss nyansering.

53. Det är inte första gången som domstolen har behandlat frågan huruvida denna princip för bedömning av risken för förväxling är lagenlig, och det är inte heller första gången som jag tar upp frågan. [17] Domen i målet SABEL är den väsentligaste i rättspraxis. Där slog domstolen fast att samtliga relevanta fakta i det konkreta fallet skall beaktas, [18] och den konstaterade vidare att helhetsbedömningen av varumärkens likhet i bild, ljud eller ord skall grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer [19] med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. [20]

54. Denna bedömning av de visuella, fonetiska och begreppsmässiga inslag som anses avgörande ankommer i varje enskilt fall på den domstol som har att avgöra tvisten, och domstolens prövning inom ramen för ett överklagande på detta område omfattar inte rent faktiska omständigheter.

55. Jag har i ett annat förslag till avgörande [21] påpekat att denna kontroll endast är relevant när den omtvistade regeln tillämpas kategoriskt och a priori, det vill säga utan att det först görs en separat bedömning av de olika beståndsdelarna, vilket leder till en automatisk tillämpning som klart strider mot domstolens ovannämnda rättspraxis. Givetvis skulle det även vara möjligt för klaganden att göra gällande att de faktiska omständigheterna missuppfattats, [22] en möjlighet som dock inte är aktuell här, eftersom detta inte har gjorts gällande inom ramen för överklagandet.

56. I punkterna 44–47 i den överklagade domen bedömdes dessa inslag i enlighet med nämnda rättspraxis, innan prövningen i punkt 50 övergick till den begreppsmässiga aspekten rörande innebörden av orddelen i varumärket Sir, som ansågs vara avgörande.

17 — Se mitt förslag till avgörande av den 8 september 2005 i mål C-361/04 P, Claude Ruiz-Picasso m.fl. (i vilket dom ännu inte meddelats), punkt 27 och följande punkter.

18 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95 (REG 1997, s. I-6191), punkt 22.

19 — Domen i målet SABEL, punkt 23.

20 — Se även domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25.

21 — Förslag till avgörande av den 8 september 2005 i det likaså ovannämnda målet Claude Ruiz-Picasso m.fl., punkt 35.

22 — Dom av den 2 mars 1994 i mål C-53/92 P, Hilti mot kommissionen (REG 1994, s. I-667), punkt 42.

57. Förstainstansrätten åsidosatte således inte på något sätt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att följa denna rättspraxis, och talan kan således inte bifallas på den enda grundens andra del.

C — *Angående domen från Landgericht Hamburg*

58. Som jag nämnt i punkt 38 i förevarande förslag till avgörande meddelade Landgericht Hamburg en dom den 6 maj 2004, i vilken risken för förväxling konstaterades föreligga i ett mål om intrång i varumärkesrätten i en tvist mellan klaganden i förevarande överklagande och intervenienten i första instans rörande samma kännetecken.

59. Om man beaktar hur gemenskapssystemet för varumärkesskydd är uppbyggt är detta inte förvånande, även om det inte är vanligt och än mindre önskvärt att så sker.

60. Gemenskapsvarumärkena och de nationella varumärkena samexisterar inte i var sina slutna rum utan någon som helst kontakt, utan används parallellt inom ett gemensamt område. Även om de inte stöder varandra sinsemellan påverkar de varandra och går in i varandra, [23] eftersom gemenskapsbestämmelserna om varumärken, såsom framgår av skälen i förordning nr 40/94, inte har ersatt medlemsstaternas varumärkeslagar. [24]

61. Detta samspel med den nationella rätten reflekteras i målen om intrång i gemenskapsvarumärkena, ett område som regleras av gemenskapsrätten och, i andra hand, genom medlemsstaternas lagstiftning, [25] som om det vore fråga om en inverterad variant av subsidiaritetsprincipen. [26] Enligt artikel 14 i förordning nr 40/94 skall således ett gemenskapsvarumärkes rättsverkan endast fastställas utifrån förordningens bestämmelser, medan intrång i ett gemenskapsvarumärke i övrigt skall regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke, ett system som av vissa författare inom doktrinen med fog har betecknat som förvirrande. [27]

62. Domstolarna för gemenskapsvarumärken har enligt artikel 92 a i förordningen exklusiv behörighet i fråga om talan om

23 — Álvarez, J., "Marca comunitaria y marcas nacionales", i Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996, s. 191 och följande sidor, särskilt s. 195 och följande sidor.

24 — Femte skälet i den förordningen.

25 — Artikel 14.1 i förordning nr 40/94.

26 — Denna bakvända beskrivning av den kända gemenskapsrättsliga principen är hämtad från Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., Paris. 1998, s. 197.

27 — Bender, A., "Artikel 14", i Ekey, F.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C.F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 953, se även Gastinel, E., a.a., s. 197.

intrång i rätten till gemenskapsvarumärken. [28] Därmed tycks förordningen, till följd av en terminologi som skapar osäkerhet, sakna en fast grund. [29] Sammanfattningsvis, och utan att göra en uttömmande granskning som går utöver syftet med detta förslag till avgörande, kan följande aspekter framhållas.

63. På det processuella området skall dessa domstolar, efter att ex officio ha kontrollerat sin behörighet enligt artiklarna 93 och 94 i förordning nr 40/94, [30] enligt artikel 97.3 tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte, om inte annat föreskrivs i förordningen, domstolar vars bestämmelser för övrigt trots gemenskapslagstiftarens strävan efter enhetlighet och självständighet [31] är få och spridda.

64. På det materiella området föreskrivs i förordning nr 40/94 endast i artikel 9.1 och 9.2 att innehavaren har rätt att hindra tredjeman från att använda kännetecknet och en rätt till en "skälig" ersättning (sic) beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, om handlingen efter offentliggörandet av registreringen är förbjuden. Därtill kommer rätten att, om ett gemenskapsvarumärke återges i ett lexikon, en encyklopedi eller ett liknande uppslagsverk, begära att det åtföljs av uppgift om att det är ett registrerat varumärke. [32] I dessa fall anges inte vilken rättsordning som är tillämplig. I mål om giltighet och intrång i gemenskapsvarumärken råder överensstämmelse mellan tillämplig rätt och behörig domstol, vilket innebär att den behöriga domstolen tillämpar sin egen lagstiftning, som i detta fall får rang av gemenskapsrätt. [33]

65. Övriga typer av mål, särskilt mål rörande skadestånd, styrs däremot, enligt artikel 98.2 i förordning nr 40/94, av lagstiftningen i den medlemsstat där intrånget ägde rum (*lex loci*

28 — De är enligt artikel 91.1 i förordning nr 40/94 domstolar i första och andra instans som utsetts av medlemsstaterna för att utöva de funktioner som tilldelats dem. Därav följer att domstolen, till skillnad från när det rör sig om förfaranden mot rättsakter och beslut av harmoniseringsbyrån, inte är deras sista instans, även om de fortfarande är bundna av samarbetsmekanismen i artikel 234 EG. Se, härvidlag, von Kapff, P., "Artikel 91", i Ekey, F.L./Klippel, D., a.a., s. 1248.

29 — Kritiken är enhällig, Desantes Real, M., "La marca comunitaria y el Derecho internacional privado", i Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), a.a., s. 247, erbjuder dessutom en tolkningsmall för artiklarna i förordning nr 40/94 för att reda ut vad som är tillämplig rätt, främst avseende artiklarna 14.1, 97 och 98.

30 — Om problemen rörande bestämmelserna om internationell privaträtt i förordning nr 40/94, Desantes Real, M., a.a., s. 225 och följande sidor; von Kapff, P., "Artikel 93" och "Artikel 94" i Ekey, F.L./Klippel, D., a.a., s. 1249 och följande sidor och Lobato García-Miján, M., *La marca comunitaria — Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bologna, 1997.

31 — Morenilla Allard, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, COLEX, Madrid, 1999, s 141, anser att åberopandet av medlemsstaternas processrättliga regler snarare var en nödvändighet än ett frivilligt val. Se även, Gastinel, E., a.a., s. 198.

32 — Artikel 10 i förordning nr 40/94.

33 — Lobato García-Miján, M., a.a., s. 183.

commissi delictii). Detta innebär att gemenskapsdomstolarna för varumärken successivt tvingas tillämpa främmande rättsordningar, med påföljd att den enhetlighet som eftersträvades vid utformningen av denna typ av immateriella rättigheter går förlorad. [34] Eftersom bestämmelser och rättspraxis om skadeståndsansvar varierar mellan medlemsstaterna, skiftar det belopp som innehavaren av ett gemenskapsvarumärke som drabbats av ett intrång i sin rättighet kan erhålla i skadestånd från domstol till domstol, [35] beroende på vilka kriterier som tillämpas vid bedömningen av den uppkomna skadan och skadeståndsnivån.

66. Enligt artikel 99 i förordning nr 40/94 regleras de interimistiska åtgärder och skyddsåtgärder som vidtas av domstolarna för gemenskapsvarumärken i sin tur av domstolens lag (*lex fori*). Åtgärdernas räckvidd beror dock på grunden för den nationella domstolens behörighet. Om dess behörighet grundas på artikel 93.1, 93.2, 93.3 eller 93.4, är åtgärderna verkställbara i varje medlemsstat. Om de däremot beslutas av domstolen för varumärken på den ort där intrånget ägde rum är de endast giltiga i den medlemsstat där den domstolen ligger. [36]

67. I denna översikt över gemenskapsbestämmelserna om behörigheten för domstolar för gemenskapsvarumärken återstår slutligen en mycket central aspekt, vars syfte är att förhindra att motstridiga domar meddelas.

68. Gemenskapslagstiftaren har med vetskap om riskerna med detta komplicerade nät av processuella och materiella bestämmelser inrättat vissa skyddsmekanismer i förordning nr 40/94. Härvidlag bör sextonde skälet [37], bestämmelserna om konnexa mål (artikel 100) och ett fall som påminner [38] om litispendens (artikel 105) nämnas. Till denna kategori hör även artikel 96.7 om behörighet för domstolar för gemenskapsvarumärken i fråga om genkäromål.

69. Samtliga dessa bestämmelser innehåller således föreskrifter om en eventuell vilandeförklaring av ett pågående mål eller avvisning av en stämningsansökan, antingen av domstolen för gemenskapsvarumärken eller av en

34 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Ed. C.H. Beck och Stämpfli + Cie AG, Munich, 1998, s. 213 och s. 214.

35 — Lobato García-Miján, M., a.a., s. 187.

36 — Bumiller, U., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*, Ed. C.H. Beck, München, 1997, s. 21.

37 — Sextonde skälet har följande lydelse: "I mål mellan samma parter avseende samma sak rörande ett gemenskapsvarumärke och parallella nationella varumärken bör motstridiga avgöranden undvikas ..."

38 — Lobato García-Miján, M., a.a., s. 219.

annan nationell domstol, i det enda syftet att förhindra motstridiga avgöranden i enlighet med förordningens sextonde skäl.

70. Det är dock inte nödvändigt att gå in på detaljerna i dessa bestämmelser, eftersom de avser situationer som inte var aktuella i tvisten vid Landgericht Hamburg, vilken inte gällde ett genkäromål eller problem med litispendens eller konnexa mål rörande intrång i ett nationellt varumärke. Målet i den domstolen gällde ett intrång i de rättigheter som följer av ett gemenskapsvarumärke och ett till följd därav framställt skadeståndskrav, samtidigt som förstainstansrätten prövade en parallell talan om ogiltigförklaring av beslutet av andra överklagandenämnden angående företaget Muelhens invändning mot registreringen av varumärket Zirh. Det kan konstateras att detta fall inte uttryckligen regleras i vare sig förordning nr 40/94 eller någon annan gemenskapsrättslig lagstiftning. [39]

71. Avsaknaden av en uttrycklig bestämmelse hindrar dock inte en tillämpning av gemenskapsrättens allmänna regler och principer, särskilt i fråga om rättsligt samarbete mellan de nationella domstolarna och EG-domstolen, samt principen om gemenskapsrättens effektivitet och den skyldighet att samarbeta lojalt som åligger medlemsstaterna enligt artikel 10 EG.

72. Även om den nationella domstolen spelar en framträdande roll inom ramen för artikel 234 EG, när den efter eget skön ställer eller återkallar en tolkningsfråga, [40] får man inte glömma att huvudsyftet med detta rättsliga hjälpmedel är att säkerställa en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten. [41]

73. Dessutom är de nationella domstolarna enligt artikel 10 EG, inom ramen för medlemsstaternas skyldighet att samarbeta lojalt, [42] skyldiga att tolka den nationella lagstiftningen mot bakgrund av gemenskapsrätten och i synnerhet direktiven. [43]

39 — En lämplig lösning på tvisten vid Landgericht Hamburg erbjuds inte heller av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 16), som enligt artikel 1 är tillämpligt på varumärken och vars syfte enligt skäl 10 är att "tillnärma [medlemsstaternas] lagstiftningar [... om skydd för immateriella rättigheter] för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden".

40 — Tolkningsfrågan avseende giltigheten är emellertid obligatorisk för samtliga nationella domstolar (dom av den 22 oktober 1987 i mål 314/85, Foto-Frost, REG 1987, s. 4199; svensk specialutgåva, volym 9, s. 233). Se dock angående räckvidden av denna skyldighet förslag till avgörande av den 30 juni 2005 inför den ännu inte meddelade domen i mål C-461/03, Gaston Schul, punkt 60 och följande punkter.

41 — Dom av den 6 april 1962 i mål 13/61, De Geus en Uitdenbogerd (REG 1962, s. 89; svensk specialutgåva, volym 1, s. 121) och av den 24 maj 1977 i mål 107/76, Hoffmann-La Roche (REG 1977, s. 957; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 5.

42 — Se härvidlag Von Bogdandy, A., "Artikel 10" i Grabitz, E./Hilf, M., *Das Recht der Europäischen Union*, Ed. C.H. Beck, München, 2005, s. 19, punkt 53 och följande punkter.

43 — Dom av den 14 juli 1994 i mål C-91/92, Faccini Dori (REG 1994, s. I-3325; svensk specialutgåva, volym 16, s. I-1), punkt 22 och följande punkter.

74. När en nationell domstol meddelar avgörande med tillämpning av ett vagt rättsligt begrepp med stöd av en direkt tillämplig gemenskapsbestämmelse, såsom regeln om risk för förväxling i fråga om gemenskapsvarumärken, på ett sätt som direkt strider mot rättspraxis från Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, skall den enligt nämnda skyldigheter och det grundläggande syftet med en begäran om förhandsavgörande tillämpa artikel 234 EG för att skingra den rättsosäkerhet som uppstår på grund av att motstridiga domar föreligger inom unionen.

75. Genom sitt avgörande tar den tyska domstolen avstånd från förstainstansrättens ståndpunkt att graden av fonetisk likhet mellan två varumärken är för obetydlig för att man skall kunna konstatera att det föreligger en risk för förväxling, eftersom graden av likhet mellan kännetecknen inte är tillräckligt hög. Landgericht Hamburg stöder sitt avgörande på rättspraxis från Bundesgerichtshof (Tysklands högsta domstol i civilmål och brottmål), enligt vilken innehavaren av ett varumärke på ett oberättigat sätt fråntas en del av det skydd han har rätt till om de fonetiska likheterna inte beaktas vid bedömningen av förekomsten av en risk för förväxling.

76. Även om man godtar att nationella domstolar som i likhet med Landgericht Hamburg omfattas av tillämpningsområdet för artikel 234 andra stycket EG har viss möjlighet att självständigt bedöma om en tolkningsfråga skall hänskjutas, [44] krävs det för en enhetlig tillämpning av gemenskapsrätten att artikel 234 EG tillämpas i just det fall då rättspraxis från en högre nationell domstol strider mot rättspraxis från en gemenskapsdomstol, särskilt med tanke på att tolkningsfrågan kan ha avgörande betydelse för avgörandet i tvisten.

77. Det faktum att avgörandet från första instans i Tyskland kan överklagas begränsar inte den uppkomna skadan, särskilt med avseende på rättssäkerheten, vilket kommissionen har påpekat. Vid en så uppenbar konflikt rörande tolkningen av en gemenskapsbestämmelse var den enda lösningen att använda artikel 234 EG. [45] Förhoppningsvis avhjälps den uppkomna situationen av en appellationsdomstol, till förmån för en stringent tolkning och den europeiska anda som styrt handlandet av detta lands rättsinstanser, som alltid hållit sig väl framme i fråga om att respektera det lojala samarbete med domstolen som föreskrivs i fördraget.

44 — Annand, R. och Norman, H., *Guide to the Community trade mark*, Ed. Blackstone Press Limited, London, 1998, s. 210.

45 — Dessa direkta angrepp på en gemenskapsdomstols auktoritet kan föranleda ett ansvar för medlemsstaten på grund av ett åsidosättande av gemenskapsrätten som kan tillskrivas en domstol, även om denna inte är en domstol i sista instans, i analogi med EG-domstolens dom av den 30 september 2003 i mål C-224/01, Köbler (REG 2003, s. I-10239).

78. Sammanfattningsvis bör Landgericht Hamburgs agerande i detta sammanhang kanske inte bara beklagas. Bristerna bör avhjälpas och lagstiftaren bör uppmärksamma det akuta behovet av att korrigera den komplicerade lagstiftning som inrättats, detta i syfte att bidra till en harmonisk utveckling av den ekonomiska verksamheten inom hela gemenskapen genom ett fullständigt genomförande av en väl fungerande inre marknad i Europeiska unionen, något som allt tydligare framstår som ett centralt bidrag till skapandet av en bättre kontinent.

V — Rättegångskostnader

79. Då överklagandet inte kan bifallas på den grund som åberopats av Muelhens skall detta företag förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i samband med överklagandet.

VI — Förslag till avgörande

80. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen ogillar Muelhens GmbH & Co. överklagande av förstainstansrättens dom av den 3 mars 2004 i mål T-355/02 och förpliktar klaganden att ersätta rättegångskostnaderna i detta förfarande.