FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 9. juni 2005 [1]

1. I den foreliggende sag har Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland), som er en appelinstans, forelagt Domstolen et spørgsmål vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra b) [2].

2. I henhold til denne bestemmelse kan varemærkeindehaveren forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug af »et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling«.

3. Den forelæggende ret ønsker i det væsentlige oplyst, hvorvidt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling som omhandlet i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), når et mærke bestående af en ordsammensætning eller et ord- og figurmærke (i det foreliggende tilfælde THOMSON LIFE) omfatter et firmanavn efterfulgt af et ældre varemærke (nemlig LIFE), der består af et enkelt ord med en »normalt adskillelsesevne«, og som på trods af, at det ikke præger det samlede indtryk af det sammensatte varemærke, dog har en selvstændig adskillelsesevne i varemærket. Den forelæggende rets spørgsmål udspringer særligt af »Prägetheorie« [3], der er en tysk varemærkeretlig doktrin, som er udviklet af Bundesgerichtshof, og som der vil blive redegjort for nedenfor.

Faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen

4. Sagsøgeren i hovedsagen, Medion AG, er indehaver af det tyske ordmærke »LIFE«, som er registreret for elektroniske underholdningsapparater.

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

3 — Det tyske verbum »prägen« betyder i bogstavelig forstand »præge, slå mønt« og i overført betydning »bestemme, danne, gøre indtryk«.

5. Sagsøgte, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, som af den forelæggende ret beskrives som en af de førende virksomheder på verdensplan inden for sektoren for elektroniske underholdningsapparater, sælger nogle af sine varer i denne sektor under betegnelsen »THOMSON LIFE«, nogle gange som et simpelt ordmærke og andre gange som et ord- og figurmærke, hvor bestanddelen »THOMSON« er i forskellig grafisk størrelse, farve eller stil.

6. Landgericht Düsseldorf frifandt i første instans sagsøgte i en af sagsøgeren anlagt sag med påstand om, at sagsøgte blev pålagt et forbud mod at bruge tegnet »THOMSON LIFE«. Dette skete med den begrundelse, at der ikke var nogen risiko for forveksling med varemærket »LIFE«.

7. Sagsøgeren appellerede til den forlæggende ret. Denne ret har udsat sagen og forelagt Domstolen det ovenfor nævnte præjudicielle spørgsmål.

8. Den forelæggende ret har forklaret Bundesgerichtshofs retspraksis, som har formuleret den såkaldte Prägetheorie på følgende måde. Udgangspunktet for at fastslå, hvorvidt to omtvistede varemærker ligner hinanden, når enkelte bestanddele heraf er de samme, er det helhedsindtryk, som varemærkerne fremkalder. Herved skal der tages stilling til spørgsmålet, om det fælles element karakteriserer det sammensatte varemærke i en sådan grad, at de andre bestanddele herefter kun har en stort set sekundær betydning i helhedsindtrykket. Den blotte omstændighed, at denne fælles bestanddel alene bidrager til helhedsindtrykket, er ikke i stand til at skabe en risiko for forveksling. Det spiller heller ingen rolle, om et tegn, der benyttes i et sammensat varemærke, har bevaret en selvstændig adskillelsesevne. De individuelle elementer, der bruges i forbindelse med den samlede præsentation af varerne, kan imidlertid have en selvstændig betydning, som er uafhængig af andre bestanddeles adskillelsesevne; bestanddelene betragtes i så fald isoleret og sammenlignes indbyrdes. En del af et tegn, som i de berørte kundekredses øjne ikke betegner produktet som sådan, men den virksomhed, det hidrører fra, anses som regel ikke for karakteriserende for tegnet. Et kendetegn for en virksomhed, der kan genkendes som sådan, har som regel mindre betydning for helhedsindtrykket af mærket, fordi de relevante kundekredse netop ser tegnets anden bestanddel som den egentlige produktangivelse.

9. Det bør dog vurderes efter omstændighederne i hver sag, om der undtagelsesvis foreligger en anden situation, og om producentangivelsen træder i forgrunden set fra de relevante kundekredses synspunkt. Det afgørende er de særlige forhold og de kutymer, der gælder på det pågældende produktområde. Bundesgerichtshof har erkendt, at en producentangivelse i øl- og modebranchen er særlig vigtig, hvorfor producentangivelser

inden for disse områder altid bidrager til tegnets helhedsindtryk. Det følger heraf, at anvendelse af et ældre varemærke i et sammensat tegn, der indeholder en angivelse af producenten, ikke skaber nogen risiko for forveksling. Hvis det er kutyme i den relevante branche, kendetegner producentangivelsen i et sammensat tegn helhedsindtrykket i forhold til den berørte kundekreds, selv når den anden bestanddel har en normal og ikke helt ubetydelig adskillelsesevne. Det gælder i endnu højere grad, når producentnavnet har en øget adskillelsesevne.

10. Ved at anvende disse principper i denne sag finder den forelæggende ret, at der ikke er nogen risiko for forveksling, idet producentbetegnelsen »THOMSON« i det mindste bidrager til helhedsindtrykket af den anfægtede betegnelse »THOMSON LIFE«; bestanddelen »LIFE« er derfor ikke alene bestemmende for helhedsindtrykket. Det fremgår af det materiale, som er fremlagt af parterne vedrørende den i denne sag omhandlede sektor for elektroniske underholdningsapparater, at der findes en mærkningskutyme, hvorefter producentnavnet dominerer. Det er almindeligt i denne branche at betegne produkterne med producentnavnet og med en bogstav-/talkombination, som er svær at huske.

11. Den forelæggende ret tilføjer, at undersøgelse af risikoen for forveksling hvad angår den anfægtede betegnelses klang, figurative udformning og meningsindhold i det foreliggende tilfælde ikke fører til et andet resultat, for i hver af disse henseender bidrager producentnavnet »THOMSON« væsentligt til helhedsindtrykket af tegnet »THOMSON LIFE«.

12. Den forelæggende ret har imidlertid anført, at Bundesgerichtshofs fortolkning af begrebet risiko for forveksling ikke er ubestridt i Tyskland i tilfælde som det foreliggende. Det opfattes som urimeligt, at en tredjemand egenmægtigt kan tilegne sig et ældre tegn, selv om det har normal adskillelsesevne, ved at tilføje et firmanavn. Ifølge det modsatte synspunkt foreligger der en risiko for forveksling i denne sag. Det omtvistede varemærke »LIFE« bevarer selvstændighed og adskillelsesevne i det sammensatte tegn »THOMSON LIFE«. De to ord står ved siden af hinanden uden at være forbundne, og der er ingen begrebsmæssig sammenhæng mellem »THOMSON« og »LIFE«. Skriftligt fremtræder begge ord forskelligt i udformningen både for så vidt angår farve og øvrigt i grafisk henseende i tre ud af de fire anfægtede udformninger, hvori de benyttes. De produkter, som er forsynet med det sammensatte tegn, kan opfattes som »LIFE-produkter« fra firmaet »THOMSON«, hvilket kan give anledning til den fejlagtige opfattelse, at de af sagsøgers produkter, som kun er forsynet med betegnelsen »LIFE«, stammer fra sagsøgte.

13. Den forelæggende ret afslutter med at notere, at Domstolen i SABEL-sagen [4] slog fast, at det afgørende for vurderingen af risikoen for forveksling, når tegnene ligner hinanden, er deres helhedsindtryk. Domstolen har imidlertid endnu ikke vurderet den situation, hvor dette kriterium kan have den virkning, at en tredjemand kan tilegne sig en tredjemands varemærke ved at tilføje sit eget firmanavn.

14. Der er indgivet skriftlige indlæg af sagsøgeren, sagsøgte og Kommissionen, som alle var repræsenteret i retsmødet.

Stillingtagen

15. Den forelæggende ret spørger nærmere bestemt, om der er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), når et mærke bestående af en ordsammensætning eller et ord- og figurmærke omfatter et virksomhedsnavn efterfulgt af et ældre varemærke, som består af et enkelt ord med »normal adskillelsesevne«, og som, selv om det ikke i sig selv præger det sammensatte varemærkes helhedsindtryk, har en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering i varemærket.

4 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191.

16. I henhold til forelæggelsesafgørelsen gav Landgericht Düsseldorf ikke medhold i krænkelsessagen i første instans, fordi den antog, at der ikke var risiko for forveksling. Retten fandt, at de bestanddele, der udgjorde det sammensatte tegn THOMSON LIFE, havde samme vægt, og vurderede, at den fælles bestanddel LIFE derfor ikke kunne præge helhedsindtrykket af tegnet.

17. Det fremgår tydeligt af forelæggelsesafgørelsen og bemærkningerne indgivet til Domstolen, at dommen i første instans afspejler den Prägetheorie, som er udviklet af det tyske Bundesgerichtshof og resumeret i punkt 8 og 9 ovenfor. Den forelæggende ret ønsker i det væsentlige oplyst, om teorien er forenelig med direktivet.

18. Indledningsvis er jeg ikke overbevist om, at en specifik teori, som formelt formulerer et regelsæt, der automatisk skal anvendes i visse sager, altid eller nødvendigvis er en brugbar tilgang til at afgøre en given varemærkekonflikt. Efter min mening giver de principper, som Domstolen allerede har opstillet i rækken af afgørelser vedrørende de relevante bestemmelser i direktivet, artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk.1, litra b) [5], en tilstrækkelig begrebsmæssig ramme til at løse sådanne konflikter. At basere sig på

5 — Udtrykkene i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktivet, som bestemmer, hvornår et varemærke kan udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt, er i det væsentlige identiske med dem, der er anvendt i artikel 5, stk.1, litra b). Domstolens fortolkning af artikel 4, stk. 1, litra b), må derfor også finde anvendelse på artikel 5, stk. 1, litra b), jf. dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 26-28.

et teoretisk svar indebærer efter min mening en risiko for, at de nationale domstole bliver afledt fra selv at anvende de væsentlige kriterier vedrørende lighed og forveksling, som er opstillet i fællesskabsretten og udviklet af Domstolen. Hvis en teori derimod alene giver retningslinjer for, hvordan disse væsentlige kriterier skal anvendes inden for et givet område eller i forhold til særlige kategorier af mærker, mener jeg, at den ikke desto mindre kan være en hjælp, forudsat at den nationale domstol altid erindrer, at den i sidste ende skal sikre, at de principper, som Domstolen har opstillet, anvendes i en given situation.

19. Herefter vil jeg nu gå over til disse principper.

20. I tiende betragtning til direktivet er det anført, at risikoen for forveksling »må vurderes på baggrund af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som [...] [tegnet] fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser«. Domstolen har derfor fastslået, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde [6]. Det er den nationale ret, der skal slå fast, om der er risiko for forveksling [7].

21. Lighed mellem de omtvistede mærker er således en nødvendig, men ikke tilstrækkelig betingelse for at fastslå risiko for forveksling. En række andre faktorer, som Domstolen har givet retningslinjer for, må også vurderes af den nationale ret.

22. Det er således klart, at der er en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, som er relevante for helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, og især mellem varemærket og tegnets lighed og de omfattede varer eller tjenesteydelsers lighed. Derfor vil en svag grad af lighed mellem varerne eller tjenesteydelserne kunne opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt [8].

23. Desuden gælder det, at jo højere grad af særpræg det ældre mærke har, enten i sig selv eller fordi det er kendt i offentligheden, desto større er risikoen for forveksling [9]. Det er den nationale ret, der skal tage stilling til et varemærkes særpræg, og herved skal den foretage en samlet vurdering af, om vare-

6 — SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 22.

7 — Marca Mode-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 5, præmis 39.

8 — Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 17.

9 — SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 24.

mærket er mere eller mindre egnet til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille disse varer eller tjenesteydelser fra andres virksomheder [10].

24. Desuden fremgår det af henvisningen til en risiko for forveksling »i offentlighedens bevidsthed« i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), at det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer [11]. Gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må imidlertid tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren kun sjældent har mulighed for at foretage en direkte sammenligning mellem de forskellige mærker, men må stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af dem. Der skal også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om [12].

25. På grundlag af disse principper kan det anføres, at den nationale ret i en sag som den foreliggende ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling må tage hensyn til (i) den omstændighed, at når — som her — de varer, der er omfattet af varemærkerne, er identiske, er det muligt, at der er risiko for forveksling selv ved en mindre lighed mellem varemærkerne, men (ii) jo mere særpræg det ældre varemærke har, desto større er risikoen for forveksling, således at for så vidt angår varemærket LIFE, der beskrives af den nationale ret som havende »normal adskillelsesevne«, er risikoen for forveksling nok ikke stor. Den nationale ret skal tage hensyn til, at gennemsnitsforbrugeren vil have tendens til at opfatte det sammensatte varemærke som en helhed snarere end at undersøge dets forskellige bestanddele. I den foreliggende sag vil gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau i forhold til varemærket have tendens til at være lavere, når henses til den af de nationale retter fastslåede omstændighed, at i branchen for elektroniske underholdningsapparater, som i brancherne nævnt i præmis 9 ovenfor, er forbrugerne særligt opmærksomme på producentangivelsen. På den baggrund skal den nationale ret vurdere, om der er tilstrækkelig lighed mellem varemærket og tegnet til, at der kan opstå risiko for forveksling.

26. Angående dette spørgsmål skal den nationale rets vurdering af ligheden mellem de omtvistede varemærker være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der

10 — Dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 22.

11 — SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 23.

12 — Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, præmis 26.

har særpræg eller dominans [13]. For at kunne vurdere graden af lighed mellem de pågældende mærker må den nationale ret afgøre, i hvilken grad der er tale om visuel, lydlig eller begrebsmæssig lighed, og i givet fald tage stilling til, hvilken betydning der skal tillægges disse forskellige bestanddele under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes [14].

27. Domstolen har endnu ikke haft lejlighed til at udtale sig om de kriterier, der finder anvendelse, når der skal træffes afgørelse specifikt om, hvorvidt et sammensat varemærke, der omfatter et firmanavn efterfulgt af et ældre varemærke, som består af et enkelt ord, har lighed med det ældre varemærke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b). Den har imidlertid ved en begrundet kendelse forkastet en appel af en dom afsagt af Retten i Første Instans i sagen Matratzen Concord mod Harmoniseringskontoret [15], som vedrørte dette spørgsmål. Sagen angik artikel 8, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen [16], hvis relevante bestemmelser i det væsentlige er identiske med dem i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b).

28. Retten i Første Instans anvendte den retspraksis, som er gengivet i sammenfatning i punkt 20, 22 og 24 ovenfor [17], og anførte følgende i afgørelsen:

»[...] et kompliceret varemærke [kan ikke anses] for at ligne et andet varemærke, der er identisk med eller ligner en af bestanddelene af det komplicerede varemærke, medmindre denne bestanddel udgør det dominerende element i det helhedsindtryk, som det komplicerede varemærker fremkalder. Dette er tilfældet, når denne bestanddel i sig selv kan præge det billede af dette varemærke, som den relevante offentlighed har i erindringen, således at alle varemærkets andre bestanddele er uden betydning i helhedsindtrykket af mærket.

Det skal præciseres, at denne opfattelse ikke indebærer, at der alene tages hensyn til en del af et kompliceret varemærke, og at denne del sammenlignes med et andet mærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert betragtes i sin helhed. Dette udelukker imidlertid ikke, at det helhedsindtryk, som et kompliceret varemærke har fremkaldt i erindringen hos den relevante offentlighed, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af mærkets bestanddele.

13 — SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 23.

14 — Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 10, præmis 27.

15 — Dom af 23.10.2002, sag T-6/01, Sml. II, s. 4335. Audiencia Provincial, Barcelona, har forelagt Domstolen en anmodning om præjudiciel afgørelse om et andet spørgsmål, opstået ved en sag for denne ret vedrørende de samme varemærker (sag C-421/04, Matratzen Concord).

16 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).

17 — Jf. præmis 24-26 i dommen.

Ved vurderingen af, hvorvidt en eller flere bestemte bestanddele i et kompliceret varemærke har dominerende karakter, skal der navnlig tages hensyn til hver af disse bestanddeles egenskaber i sig selv, sammenlignet med de andre bestanddeles egenskaber. Endvidere — og sekundært — kan der tages hensyn til de forskellige bestanddeles indbyrdes placering i det komplicerede varemærkes opbygning« [18].

29. Retten i Første Instans foretog herefter en vurdering af de forskellige bestanddele i det i sagen omtvistede sammensatte tegn (MATRATZEN MARKT CONCORD), bl.a. under hensyntagen til hver bestanddels grad af særpræg, og hvorvidt den enkelte bestanddel havde en dominerende eller marginal position i det sammensatte tegn [19]. Den konkluderede, at det sammensatte varemærke havde tilstrækkelig lighed med varemærket MATRATZEN til, at der var risiko for forveksling, idet de varer, som var dækket af varemærkerne, delvist var af samme art, delvist i høj grad lignede hinanden [20].

30. Indehaveren af det sammensatte varemærke indgav appel til Domstolen bl.a. på grundlag af et anbringende om, at Retten i Første Instans ved fortolkning af begrebet lighed ikke havde opfyldt forpligtelsen i Domstolens retspraksis til at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed ved at tage alle de faktorer, som er relevante for sagens omstændigheder, i betragtning.

31. Domstolen forkastede appellen og fastslog med henvisning til tidligere retspraksis, at Retten i Første Instans ved vurderingen af varemærkernes lighed ikke havde begået retlige fejl ved dens fortolkning af artikel 8, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen [21]. Domstolen fastslog nærmere:

»Retten har nemlig med rette i den appellerede doms præmis 34 præciseret, at vurderingen af ligheden mellem to varemærker ikke betyder, at der alene skal tages hensyn til en bestanddel i et sammensat varemærke, og at denne bestanddel skal sammenlignes med et andet varemærke, men at sammenligningen tværtimod skal foretages ved at undersøge de pågældende varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed. Retten udtalte endvidere, at dette ikke udelukker, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds,

18 — Præmis 33-35.

19 — Præmis 38-43.

20 — Præmis 44-48.

21 — Kendelse af 28.4.2004, sag C-3/03 P, Matratzen Concord mod KHIM, Sml. I, s. 3657.

under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele.

[Desuden] [...] har Retten for at afgøre, om de to varemærker ligner hinanden fra den relevante kundekreds' synsvinkel, brugt en betydelig del af sin argumentation på at vurdere deres særprægede og dominerende bestanddele, samt risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed — en risiko, som Retten har underkastet en helhedsvurdering, idet den har taget hensyn til alle de relevante faktorer i det konkrete tilfælde« [22].

32. Domstolen forkastede derfor appellen som åbenbart ugrundet.

33. Det fremgår således, at Domstolen har tilsluttet sig en tilgang, der ligner Prägetheorie, og som i det væsentlige består i en sammenligning af de helhedsindtryk, som de to omtvistede varemærker, hvoraf det ene er en bestanddel af det andet, fremkalder. Domstolens standpunkt er efter min opfattelse helt forståeligt, eftersom det kan ses som en anvendelse i en særlig situation af de principper, der er formuleret i dens hidtidige retspraksis. Denne retspraksis indebærer som nævnt, at der skal foretages en helhedsvurdering baseret på de helhedsindtryk, som varemærkerne frembringer, idet der især tages hensyn til deres særlige og dominerende bestanddele [23]. Domstolens udtalelse i kendelsen i sagen Matratzen Concord mod KHIM om, at et sammensat mærkes helhedsindtryk under visse omstændigheder kan domineres af en eller flere af dets bestanddele, afspejler denne opfattelse. I hvilken udstrækning dette helhedsindtryk domineres af en eller flere bestanddele, er et faktisk spørgsmål, der skal afgøres af den nationale ret.

34. Retten i Første Instans har for nylig afsagt dom i en anden sag, som kan opfattes som værende analog med den aktuelle sag. I sagen Reemark mod KHIM — Bluenet (Westlife) [24] var spørgsmålet, om det tyske ordmærke WEST og det ansøgte EF-varemærke WESTLIFE, som skulle omfatte varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, lignede hinanden i en sådan grad, at de kunne forveksles. KHIM's [25] Indsigelsesafdeling afviste registreringsansøgningen for det sidstnævnte varemærke, i det væsentlige fordi varemærkerne lignede hinanden i en sådan grad, at de kunne forveksles. Denne afgørelse blev ophævet af Andet Appelkammer ved Harmoniseringskontoret, som fandt, at de omtvistede tegn kun lignede hinanden lidt i lydlig og visuel henseende og

22 — Præmis 32 og 33.

23 — SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 23.

24 — Dom af 4.5.2005, sag T-22/04, Sml. II, s. 1559.

25 — Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).

kun havde en vis grad af begrebsmæssig lighed, samt at forskellene mellem dem var tilstrækkelig markante til, at de kunne eksistere på det samme marked, og at der derfor ikke var risiko for forveksling.

35. Efter at denne anden afgørelse var blevet anfægtet ved et søgsmål, fandt Retten i Første Instans, at der var en vis grad af lydlig — og især begrebsmæssig — lighed mellem de omtvistede tegn, og at den eneste visuelle forskel var, at et tegn indeholdt yderligere en bestanddel, der var sat sammen med den første. Retten slog fast, at den omstændighed, at varemærket WESTLIFE udelukkende bestod af det ældre varemærke WEST, hvortil et andet ord, nemlig »LIFE«, var tilføjet, tydede på, at der var lighed mellem de to mærker. Den konkluderede, at eksistensen af det ældre varemærke »WEST« kunne have givet anledning til, at der i den relevante kundekreds' bevidsthed var skabt en forbindelse mellem dette ord og de varer, der markedsføres af dets indehaver, således at ethvert nyt varemærke, der består af dette ord kombineret med et andet ord, risikerer at blive opfattet som en variant af det ældre varemærke. Den relevante kundekreds kunne derfor tro, at de varer og tjenesteydelser, der blev markedsført under varemærket WESTLIFE, havde samme oprindelse som de varer og tjenesteydelser, der blev markedsført under varemærket WEST, eller i hvert fald at der var en økonomisk forbindelse mellem de pågældende selskaber eller virksomheder, der markedsførte dem. Retten slog på den baggrund fast, at der var risiko for forveksling mellem de to varemærker [26].

36. Det skal bemærkes, at Retten i Første Instans, når den træffer afgørelse i en sag til prøvelse af en afgørelse fra appelkammeret ved Harmoniseringskontoret, udøver en anden type dømmende myndighed end Domstolen, når den træffer afgørelse vedrørende en præjudiciel forelæggelse efter artikel 234 EF. Retten i Første Instans kontrollerer appelkammerets anvendelse af anerkendte retsprincipper på visse faktiske omstændigheder. Domstolen besvarer derimod et retligt spørgsmål, og den pågældende nationale ret anvender herefter de principper, som Domstolen har opstillet i svaret på den sag, der verserer for den. Det er den nationale ret, der fastlægger de faktiske omstændigheder i sagen. Kontrasten mellem de to instansers retlige rammer fremhæves af den omstændighed, at en præjudiciel afgørelse afsagt af Domstolen skal være helt generel i sit anvendelsesområde, så den kan finde anvendelse i hele Fællesskabet, hvorfor det er ønskeligt — eller endda væsentligt — at undgå afgørelser, som er specifikt knyttet til en konkret sag med endnu flere detaljer. Det gælder måske i særlig høj grad inden for varemærkeområdet, hvor resultatet i en given sag sandsynligvis vil blive dikteret i vidt omfang af de særlige faktiske omstændigheder, herunder den sproglige kontekst, det omhandlede marked, de omhandlede forbrugere og de kulturelle normer og forventninger.

26 — Præmis 39, 40, 42 og 43.

37. I den foreliggende sag kan det efter min opfattelse ikke antages, at alene fordi Retten i Første Instans fandt, at varemærkerne WESTLIFE og WEST i den faktiske sammenhæng lignede hinanden i en sådan grad, at de kunne forveksles, så ligner varemærkerne i den pågældende sag THOMSON LIFE og LIFE hinanden i en sådan grad, at de kan forveksles i en faktisk sammenhæng, der er forskellig fra den tidligere sag. Som angivet ovenfor er det den forelæggende ret, der skal anvende de principper, som Domstolen har opstillet i sin retspraksis vedrørende varemærkedirektivet, og afgøre — under de for retten foreliggende faktiske omstændigheder — hvorvidt de to varemærker ligner hinanden i en sådan grad, at de kan forveksles.

38. Den nationale ret skal på den baggrund afgøre, om de to varemærker har tilstrækkelig lighed til at give anledning til risiko for forveksling under hensyntagen til de forskellige faktorer, som Domstolen har identificeret, herunder varernes og tjenesteydelsernes grad af lighed på den ene side og varemærkernes grad af lighed på den anden side, samt i hvilket omfang det ældre varemærke har særpræg.

39. Hvad særlig angår spørgsmålet om, hvorvidt et sammensat varemærke og et tegn, der består af en bestanddel heraf, har tilstrækkelig lighed til at give anledning til risiko for forveksling, skal den nationale rets vurdering være baseret på hvert varemærkes helhedsindtryk, under hensyn til — især — de bestanddele, der har særpræg eller dominans, den berørte kundekreds, den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser og omstændighederne, hvorunder de markedsføres. Når den foreliggende sag betragtes i lyset af disse principper, skal jeg alene bemærke, at ordet LIFE ikke ved første øjekast synes at have særlig dominans eller særpræg i det omtvistede sammensatte varemærke, men jeg understreger, at det er den nationale domstol, der skal træffe afgørelse herom.

40. Afslutningsvis skal jeg nævne den bekymring, som den forelæggende ret i nærværende sag har udtrykt, om, at det er urimeligt, at en tredjepart egenmægtigt kan tilegne sig et ældre tegn ved at tilføje et firmanavn. Det synes klart, at sådanne bekymringer ikke skal behandles inden for varemærkelovgivningen, men i forbindelse med national lovgivning om illoyal konkurrence. Sjette betragtning i direktivets præambel fastslår, at »dette direktiv udelukker ikke, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de der gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse«.

Forslag til afgørelse

41. Jeg er derfor af den opfattelse, at spørgsmålet fra Oberlandesgericht Düsseldorf skal besvares som følger:

»Ved afgørelsen af, om et tegn bestående af en ordsammensætning eller et ord- og figurtegn, der omfatter et virksomhedsnavn efterfulgt af et ældre varemærke, som består af et enkelt ord med »normal adskillelsesevne«, og som, selv om det ikke præger det sammensatte tegns helhedsindtryk, har en selvstændig adskillelsesevne ved sin placering i det sammensatte varemærke, har tilstrækkelig lighed med det ældre varemærke til at give anledning til risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, skal en national domstol basere sin vurdering på hvert varemærkes helhedsindtryk, under hensyn til — især — de bestanddele, der har særpræg eller dominans, den berørte kundekreds, den pågældende kategori af varer eller tjenesteydelser og de omstændigheder, hvorunder de markedsføres.«