DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

9. januar 2003 *

I sag C-292/00,

angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Davidoff & Cie SA,

Zino Davidoff SA

mod

Gofkid Ltd,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

* Processprog: tysk.

har

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.-P. Puissochet, og dommerne C. Gulmann (refererende dommer), V. Skouris, F. Macken og N. Colneric,

generaladvokat: F.G. Jacobs

justitssekretær: ekspeditionssekretær H.A. Rühl,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Davidoff & Cie SA og Zino Davidoff SA ved Rechtsanwalt J. Frisinger

— Gofkid Ltd ved Rechtsanwalt M. Wirtz

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes og I. Vieira Lopes, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved K. Banks, som befuldmægtiget, bistået af Rechtsanwalt W. Berg,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 13. december 2001 er afgivet mundtlige indlæg af Davidoff & Cie SA og Zino Davidoff SA ved J. Frisinger, Gofkid Ltd ved

M. Wirtz, Det Forenede Kongeriges regering ved J.E. Collins, som befuldmægtiget, bistået af barrister M. Tappin og af Kommissionen ved W. Berg,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 21. marts 2002,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 27. april 2000, indgået til Domstolen den 31. juli 2000, har Bundesgerichtshof i medfør af artikel 234 EF forelagt to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Disse spørgsmål er blevet rejst i forbindelse med en sag, der verserer mellem selskaberne Davidoff & Cie SA og Zino Davidoff SA (herefter tilsammen »Davidoff«), der er etableret i Schweiz, og som forhandler luksusartikler under varemærket Davidoff, og selskabet Gofkid Ltd (herefter »Gofkid«), der er etableret i Hongkong, vedrørende dettes brug af varemærket Durffee i Tyskland.

De relevante retsregler

3 Direktivets niende og tiende betragtning lyder:

»[...] for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er det af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener; dette forhindrer dog ikke medlemsstaterne i at yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse;

den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; beskyttelsen gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser; spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling vil kunne konstateres, navnlig bevisbyrden, henhører under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke berører.«

4 Direktivets artikel 4, stk. 1 og 4, bestemmer:

»1. Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

a) såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er anmeldt eller registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet

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

[...]

4. En medlemsstat kan endvidere træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:

a) varemærket er identisk med eller ligner et ældre nationalt varemærke [...] og det søges eller er blevet registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velrenommeret i den pågældende medlemsstat, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

[...]«

5 Direktivets artikel 5, stk. 1 og 2, lyder:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

Hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

6 Under varemærket Davidoff, der er registreret internationalt, også med beskyttelsesvirkning for Tyskland, forhandler Davidoff herrekosmetikartikler, cognac,

slips, brillestel, cigarer, cigarillos og cigaretter, samt tilbehørsartikler hertil, piber og pibetobak, samt tilbehørsartikler hertil, såvel som lædervarer.

7 Gofkid er indehaver af ord- og figurvaremærket Durffee, der er registreret i Tyskland på et senere tidspunkt end varemærket Davidoff.

8 Under dette varemærke forhandler Gofkid bl.a. ædle metaller og legeringer af sådanne metaller såvel som varer, der er fremstillet af ædle metaller eller af legeringer af ædle metaller, og varer, der er pletteret med ædle metaller, nemlig kunsthåndværk- og ornamentgenstande, bordservice (undtagen bestik), bordopsatser, askebægre, cigar- og cigaretetuier, cigar- og cigaretrør, juvelervarer, smykker, ædelstene, ure og kronometre.

9 Davidoff har anlagt sag mod Gofkid ved de tyske domstole med påstand om, at det dels pålægges dette selskab under trussel om bøde at undlade erhvervsmæssig benyttelse af varemærket Durffee, dels at dette varemærke erklæres ugyldigt. Davidoff har gjort gældende, at der foreligger en risiko for forveksling mellem det nævnte mærke og varemærket Davidoff. Gofkid anvender samme skrifttype og navnlig bogstaverne »D« og »ff« i den karakteristiske udformning i Davidoff-varemærket. Dette har Gofkid bevidst efterlignet for at udnytte dets høje prestigeværdi og reklamepotentiel for de produkter, selskabet sælger. Brugen af varemærket Durffee er til skade for Davidoff-varemærkets gode omdømme, idet offentligheden ikke forbinder det kinesiske område med eksklusive kvalitetsvarer.

10 Gofkid har påstået frifindelse og har herved gjort gældende, at der ikke foreligger nogen risiko for forveksling mellem de to varemærker, der omhandles i hovedsagen, og heller ingen mulighed for overførsel af renommé. Ifølge Gofkid finder den engelske skrifttype, der anvendes i varemærket Davidoff, hyppig anvendelse til at betegne varer for rygere, men også i forbindelse med ure, juvelervarer og tilbehør.

11 Sagsøgte blev frifundet ved den ret, der behandlede sagen i første instans. Denne rets afgørelse anfægtede Davidoff ved en appel, der også blev forkastet. Davidoff har herefter iværksat en revisionsappel for Bundesgerichtshof.

12 Bundesgerichtshof anfører i forelæggelseskendelsen bl.a.:

— Davidoff påstår i hovedsagen et renommeret varemærke beskyttet mod, at et andet varemærke bruges, dels for identiske varer, dels for lignende varer.

— I første instans og for appelretten fik Davidoff ikke medhold med den begrundelse, at det ikke foreligger en forvekslingsrisiko.

— De to varemærker, der er omhandlet i hovedsagen, ligner hinanden.

— En yderligere undersøgelse af de faktiske omstændigheder er imidlertid nødvendig, før der kan tages stilling til, hvorvidt der foreligger en forvekslingsrisiko.

— Det må følgelig undersøges, om direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, også giver renommerede varemærker beskyttelse, hvis et tegn anvendes for identiske eller lignende varer.

— Efter deres ordlyd finder disse to bestemmelser kun anvendelse, såfremt der ikke er lighed mellem de pågældende varer.

— Til støtte for en vid fortolkning af de nævnte bestemmelser, således at de også finder anvendelse, såfremt et tegn bruges for identiske eller lignende varer, kunne det imidlertid anføres, at det synes endnu mere begrundet, at renommerede varemærker beskyttes, såfremt et tegn anvendes for sådanne varer, end når det anvendes for varer af anden art.

— Såfremt de nævnte bestemmelser ikke desto mindre skal fortolkes efter ordene, opstår det spørgsmål, om de udtømmende regulerer omfanget af den beskyttelse, der kan ydes renommerede varemærker i national ret, eller om de tillader, at der vedtages supplerende nationale bestemmelser, hvorved der navnlig ydes sådanne varemærker beskyttelse mod illoyal konkurrence, såfremt et yngre tegn benyttes for identiske eller lignende varer.

13 Bundesgerichtshof har fundet, at afgørelsen i hovedsagen i dette omfang afhænger af fortolkningen af direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, og den har derfor besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal bestemmelserne i artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i [...] første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker [...] fortolkes således (i givet fald anvendes således), at de også giver medlemsstaterne beføjelse til at yde renommerede varemærker en mere omfattende beskyttelse i tilfælde, hvor det yngre varemærke bruges eller skal bruges for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med eller ligner dem, som det ældre varemærke er registreret for?

2) Indeholder artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i varemærkedirektivet udtømmende bestemmelser om, hvorvidt der efter national ret lovligt kan ydes renommerede varemærker en mere omfattende beskyttelse af de grunde, der er nævnt i disse bestemmelser (det ældre varemærkes særpræg eller renommé udnyttes utilbørligt eller skades uden skellig grund), eller tillader de supplerende nationale bestemmelser om beskyttelse af renommerede varemærker mod yngre tegn, der bruges eller skal bruges for identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser?«

Det første spørgsmål

14 Med det første spørgsmål spørger den forelæggende ret nærmere bestemt, om direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, skal fortolkes således, at de overlader medlemsstaterne beføjelsen til at fastsætte en særlig beskyttelse for et registreret varemærke, der er renommeret, såfremt det yngre varemærke eller tegn, der er identisk med eller ligner dette registrerede varemærke, skal bruges eller bliver brugt for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er dækket af de registrerede varemærke.

Indlæg afgivet for Domstolen

15 Davidoff, den portugisiske regering og Kommissionen finder, at dette spørgsmål skal besvares bekræftende, fordi den særlige beskyttelse, der ydes renommerede varemærker i henhold til direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, over for varer af anden art, så meget mere må finde anvendelse i forhold til identiske eller lignende varer.

16 Gofkid og Det Forenede Kongeriges regering finder, at det første spørgsmål skal besvares benægtende. En sådan besvarelse følger af de pågældende bestemmelsers ordlyd og er i overensstemmelse med, hvad fællesskabslovgiver har tilsigtet. I øvrigt sikres en tilstrækkelig beskyttelse af renommerede varemærker allerede ved direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), for så vidt som det fremgår af retspraksis, som navnlig følger af dom af 11. november 1997 i SABEL-sagen (sag C-251/95, Sml. I, s. 6191), og af 29. september 1998 i Canon-sagen (sag C-39/97, Sml. I, s. 5507), at der i videre omfang vil kunne antages at foreligge en forvekslingsrisiko i forbindelse med renommerede varemærker.

Domstolens svar

17 Det skal indledningsvis bemærkes, at det forelagte spørgsmål i det følgende alene vil blive behandlet i relation til direktivets artikel 5, stk. 2, men at den

fortolkning, der vil blive fastslået som resultat af denne behandling, finder tilsvarende anvendelse på direktivets artikel 4, stk. 4, litra a).

18 Det bemærkes, at i modsætning til direktivets artikel 5, stk. 1, pålægger artikel 5, stk. 2, ikke medlemsstaterne at indføre den i bestemmelsen omhandlede beskyttelse i deres nationale ret. Den giver dem blot en ret til at indføre en sådan beskyttelse. Når denne ret er blevet udnyttet, har renommerede varemærker såvel den beskyttelse, der gives efter direktivets artikel 5, stk. 1, som den, der ydes i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2.

19 I medfør af direktivets artikel 5, stk. 2, kan der ydes renommerede varemærker en beskyttelse, der er mere omfattende end den, der følger af artikel 5, stk. 1.

20 Beskyttelsen er mere omfattende i henseende til de varer og tjenesteydelser, for hvilke den finder anvendelse, idet indehaveren kan tillægges en ret til at forhindre brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, dvs. i situationer, hvor der ikke er beskyttelse efter artikel 5, stk. 1, der kun finder anvendelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

21 Denne mere omfattende beskyttelse ydes, såfremt brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådant brug ville skade dette særpræg eller renommé. Der er således tale om en særlig beskyttelse mod krænkelser af de pågældende varemærkers særpræg eller renommé.

22 I hovedsagen har Bundesgerichtshof ikke afvist, at det vil kunne vise sig vanskeligt at påvise en risiko for forveksling, og at indehaveren af det renommerede varemærke i så fald kan have en berettiget interesse i at beskytte sit varemærkes særpræg og renommé i medfør af direktivets artikel 5, stk. 2.

23 Spørgsmålet er herefter, om ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 2, for så vidt som bestemmelsen udtrykkeligt kun nævner brugen af et tegn for varer eller tjenesteydelser af anden art, er til hinder for, at denne bestemmelse også finder anvendelse i tilfælde af brug af tegnet for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art.

24 Det skal herom indledningsvis bemærkes, at direktivets artikel 5, stk. 2, ikke udelukkende skal fortolkes under hensyn til sin ordlyd, men også under hensyntagen til den generelle opbygning af og målene med det system, den indgår i.

25 Når disse sidstnævnte hensyn tages i betragtning, kan den nævnte artikel ikke fortolkes således, at følgen heraf ville være, at renommerede varemærker ville have en svagere beskyttelse, såfremt et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, end hvis et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art.

26 Hvad dette punkt angår er det for Domstolen ikke reelt blevet bestridt, at et renommeret varemærke i tilfælde af brug af et tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art bør have en mindst lige så omfattende beskyttelse, som når et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art.

27 Det for Domstolen omtvistede spørgsmål har i det væsentlige været, om beskyttelsen af et renommeret varemærke mod brugen af et tegn, der foretages for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, og hvorved der gøres indgreb i dette varemærkes særpræg eller renommé, ikke allerede kan opnås på grundlag af direktivets artikel 5, stk. 1, således at det ikke er nødvendigt at søge den i bestemmelserne i artikel 5, stk. 2.

28 Hertil bemærkes, at selv om det fremgår af direktivets tiende betragtning, at den af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), ydede beskyttelse er fuldstændig, såfremt brugen gør eller kan gøre indgreb i en af varemærkets funktioner (jf. dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 50 og 51), afhænger anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra b), af, at der er en risiko for forveksling (jf. dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 34). Det skal understreges, at Domstolen i SABEL-dommens præmis 20 og 21 allerede har fastslået, at direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), som i det væsentlige er identisk med direktiv 5, stk. 1, litra b), ikke kan fortolkes udvidende, hvilket det var blevet foreslået Domstolen at gøre, især med den begrundelse, at direktivets artikel 5, stk. 2, efter sin ordlyd kun finder anvendelse i tilfælde, hvor et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art.

29 Under omstændigheder, hvor en forvekslingsrisiko er udelukket, vil direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), derfor ikke kunne påberåbes af indehaveren af et renommeret varemærke med henblik på at opnå beskyttelse mod et indgreb i dettes særpræg eller renommé.

30 Det første spørgsmål skal herefter besvares med, at direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, skal fortolkes således, at de overlader medlemsstaterne beføjelsen til at fastsætte en særlig beskyttelse for et registreret varemærke, der er renommeret, såfremt det yngre varemærke eller tegn, der er identisk med eller ligner dette registrerede varemærke, skal bruges eller bliver brugt for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det registrerede varemærke.

Det andet spørgsmål

31 Som følge af besvarelsen af det første spørgsmål er det ikke nødvendigt at behandle det andet spørgsmål, idet den forelæggende ret kun har stillet det med henblik på det tilfælde, at det første spørgsmål skulle blive besvaret benægtende.

Sagens omkostninger

32 De udgifter, der er afholdt af den portugisiske regering og af Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

vedrørende de spørgsmål, der er forelagt af Bundesgerichtshof ved kendelse af 27. april 2000, for ret:

Artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at de overlader medlemsstaterne beføjelsen til at fastsætte en særlig beskyttelse for et registreret varemærke, der er renommeret, såfremt det yngre varemærke eller tegn, der identisk med eller ligner dette registrerede varemærke, skal bruges eller bliver brugt for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det registrerede varemærke.

Puissochet Gulmann Skouris

Macken Colneric

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 9. januar 2003.

R. Grass

Justitssekretær

J.-P. Puissochet

Formand for Sjette Afdeling