DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)
den 9 januari 2003 *

I mål C-292/00,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Bundesgerichtshof (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Davidoff & Cie SA,

Zino Davidoff SA

och

Gofkid Ltd,

angående tolkningen av artiklarna 4.4 a och 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

* Rättegångsspråk: tyska.

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.-P. Puissochet samt domarna C. Gulmann (referent), V. Skouris, F. Macken och N. Colneric,

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören H.A. Rühl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA, genom J. Frisinger, Rechtsanwalt,

— Gofkid Ltd, genom M. Wirtz, Rechtsanwalt,

— Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och I. Vieira Lopes, båda i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks, i egenskap av ombud, biträdd av W. Berg, Rechtsanwalt,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 13 december 2001 av: Davidoff & Cie SA och Zino Davidoff SA, företrädda av J. Frisinger,

Gofkid Ltd, företrätt av M. Wirtz, Förenade kungarikets regering, företrädd av J.E. Collins, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister, och kommissionen, företrädd av W. Berg,

och efter att den 21 mars 2002 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Bundesgerichtshof har, genom beslut av den 27 april 2000, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artiklarna 4.4 a och 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Frågorna har uppkommit i en tvist mellan å ena sidan Davidoff & Cie och Zino Davidoff SA (nedan gemensamt kallade Davidoff), vilka bolag har bildats i Schweiz och tillhandahåller lyxartiklar med varumärket Davidoff, och å andra sidan Gofkid Ltd (nedan kallat Gofkid), vilket bolag har bildats i Hong Kong, angående sistnämnda bolags användning av varumärket Durffee i Tyskland.

Tillämpliga bestämmelser

3 I nionde och tionde skälen i direktivet anges följande:

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

Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som inte berörs av detta direktiv."

4 I artikel 4.1 och 4.4 i direktivet föreskrivs följande:

"1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

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

...

4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:

a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke... och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten ifråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

..."

5 I artikel 5.1 och 5.2 i direktivet anges följande:

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

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

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

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

Förfarandet och tolkningsfrågorna

6 Davidoff tillhandahåller herrkosmetikaartiklar, konjak, slipsar, glasögonbågar, cigarrer, cigariller, cigaretter med tillbehör, pipor, piptobak med tillbehör samt

lädervaror under varumärket Davidoff, vilket har registrerats internationellt med en utökning avseende Tyskland.

7 Gofkid innehar ord- och figurmärket Durffee som registrerades efter märket Davidoff i Tyskland.

8 Gofkid tillhandahåller under detta varumärke bland annat ädla metaller eller legeringar av dessa liksom varor som tillverkats av ädla metaller eller legeringar av ädla metaller samt varor som pläterats med ädla metaller såsom hantverks- eller prydnadsföremål, bordsserviser (med undantag för bestick), bordsställ, askfat, cigarr- och cigarettetuier, cigarr- och cigaretthållare, smyckesföremål, smidesföremål, ädelstenar, klockor och instrument för tidmätning.

9 Davidoff väckte talan mot Gofkid vid de tyska domstolarna och yrkade dels att Gofkid skulle föreläggas att vid äventyr av vite upphöra att använda varumärket Durffee, dels att detta varumärke skulle ogiltigförklaras. Davidoff gjorde gällande att det förelåg en risk för att nämnda varumärke förväxlas med varumärket Davidoff. Enligt sistnämnda bolag använde Gofkid samma skrivsätt som i varumärket Davidoff, och framför allt hade bokstäverna "D" och "ff" givits samma karaktäristiska form som motsvarande bokstäver i varumärket Davidoff. Gofkid hade avsiktligt utformat sitt varumärke för att likna varumärket Davidoff, i syfte att dra fördel av dess höga prestigevärde, och att utnyttja dess styrka i reklamsammanhang för de varor som Gofkid saluförde. Användningen av varumärket Durffee skadar varumärket Davidoffs goda anseende i den mån som allmänheten inte förknippar det kinesiska territoriet med exklusiva kvalitetsprodukter.

10 Gofkid yrkade att talan skulle ogillas, och anförde till stöd därför att det inte förelåg någon risk för att de två varumärken som var i fråga i målet vid den nationella domstolen kunde förväxlas, samt att någon renommeöverföring inte var möjlig. Enligt Gofkid används ofta det engelska skrivsättet i varumärket Davidoff för att beteckna produkter för rökare, men även för klockor, smyckesföremål och tillbehör.

11 Talan ogillades av underrätten vid vilken denna anhängiggjorts. Davidoffs överklagande av beslutet från nämnda domstol ogillades också. Davidoff väckte därför revisionstalan vid Bundesgerichtshof.

12 I sitt beslut om hänskjutande har Bundesgerichtshof bland annat påtalat följande:

— Davidoff har i målet vid den nationella domstolen yrkat att ett känt varumärke skall skyddas mot användning av ett annat varumärke, delvis för identiska varor, delvis för varor som liknar varandra.

— Underinstansen och första överinstansen ogillade Davidoffs talan på grund av att det inte föreligger någon risk för förväxling.

— De två varumärken som är i fråga i målet vid den nationella domstolen liknar varandra.

— En kompletterande bedömning av omständigheterna måste trots detta göras för att det skall kunna fastställas huruvida det föreligger en risk för förväxling.

— Det skall alltså prövas om kända varumärken skyddas av artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet, även i de fall ett tecken används för identiska eller liknande varor.

— Enligt ordalydelsen i dessa bestämmelser i direktivet är de endast tillämpliga när de berörda varorna inte liknar varandra.

— En vid tolkning av nämnda bestämmelser som innebär att de även är tillämpliga när ett tecken används för identiska eller liknande varor, skulle emellertid kunna baseras på tanken att skyddet av kända varumärken förefaller vara mera berättigat när ett tecken används för sådana varor, än när det används för varor som är liknande.

— För det fall de ifrågavarande bestämmelserna ändå måste tolkas ordagrant uppkommer frågan huruvida de innebär ett slutgiltigt fastställande av omfattningen av det skydd som i nationell rätt kan tillerkännas kända varumärken, eller om bestämmelserna innebär att kompletterande nationella bestämmelser kan antas för att särskilt skydda sådana varumärken mot illojal konkurrens när ett yngre tecken används för identiska eller liknande varor.

13 Med hänsyn till att lösningen av tvisten i målet vid den nationella domstolen i detta avseende är beroende av tolkningen av artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet, har Bundesgerichtshof vilandeförklarat målet och begärt att domstolen skall besvara följande tolkningsfrågor:

"1) Skall bestämmelserna i artiklarna 4.4 a och 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG... tolkas (i förekommande fall tillämpas) så, att medlemsstaterna därigenom ges rätt att föreskriva ett mer omfattande skydd för kända varumärken även i sådana fall där ett yngre varumärke används eller skall användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar dem som det äldre varumärket är registrerat för?

2) Regleras tillåtligheten av ett mer omfattande skydd av kända varumärken i nationell rätt uttömmande genom de grunder som anges i artiklarna 4.4 a och 5.2 i varumärkesdirektivet (illojal användning av särskiljningsförmågan, användning till förfång för särskiljningsförmågan eller användning utan skälig anledning), eller kan kompletterande nationella bestämmelser om skydd av kända varumärken mot yngre tecken tillåtas när de yngre tecknen används eller skall användas för identiska eller liknande varor eller tjänster?"

Den första tolkningsfrågan

14 Den hänskjutande domstolen har ställt sin första tolkningsfråga för att få klarhet i huruvida artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet skall tolkas så, att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre varumärket eller tecknet som är identiskt med det registrerade varumärket, eller som liknar detta, är ämnat att användas eller används för varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster som täcks av det registrerade varumärket eller liknar dessa varor eller tjänster.

Yttranden som inkommit till domstolen

15 Davidoff, den portugisiska regeringen och kommissionen anser att den första frågan skall besvaras jakande eftersom det finns ännu starkare skäl att tillämpa det särskilda skydd som kända varumärken tillerkänns i artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet avseende varor som inte liknar dem som varumärket avser, på identiska eller liknande varor.

16 Gofkid och Förenade kungarikets regering anser att den första frågan skall besvaras nekande. Detta följer av ordalydelsen i de ifrågavarande bestämmelserna och av gemenskapslagstiftarens syfte. För övrigt säkerställs redan ett tillräckligt skydd av kända märken genom artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet, eftersom en större risk för förväxling av kända märken godtas med stöd av den rättspraxis som framför allt följer av dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507).

Domstolens svar

17 Domstolen preciserar inledningsvis att frågan som ställts kommer att prövas nedan uteslutande med hänsyn till artikel 5.2 i direktivet, men att tolkningen som

görs vid denna prövning i tillämpliga delar även kommer att kunna tillämpas på artikel 4.4 a i direktivet.

18 Domstolen erinrar om att i motsats till vad som gäller enligt artikel 5.1 i direktivet, åläggs medlemsstaterna inte i artikel 5.2 att i sina nationella rättsordningar införa det skydd som definieras i artikeln. Direktivet ger endast medlemsstaterna en valmöjlighet att införa ett sådant skydd. Om denna möjlighet utnyttjas tillerkänns alltså kända varumärken både det skydd som föreskrivs i artikel 5.1 i direktivet och det skydd som föreskrivs i artikel 5.2 i detsamma.

19 Enligt artikel 5.2 i direktivet kan kända märken tillerkännas ett skydd som är starkare än det skydd som föreskrivs i artikel 5.1.

20 Skyddet är förstärkt för de varor och tjänster på vilka skyddet tillämpas, på det sättet att varumärkesinnehavaren kan få rätt att förbjuda att ett tecken som är identiskt med hans varumärke eller liknar detta, används för varor och tjänster som inte liknar de varor och tjänster för vilka varumärket har registrerats, det vill säga situationer där skyddet enligt artikel 5.1 endast gäller för identiska eller liknande varor och tjänster.

21 Detta förstärkta skydd medges när användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det är alltså fråga om ett särskilt skydd mot att de berörda varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé skadas.

22 Bundesgerichtshof har i tvisten i målet vid den nationella domstolen inte uteslutit att det kan vara problematiskt att bevisa att det föreligger en risk för förväxling, vilket innebär att innehavaren av varumärket skulle kunna ha ett legitimt intresse av att skydda sitt varumärkes särskiljningsförmåga och renommé med stöd av artikel 5.2 i direktivet.

23 Frågan är således huruvida ordalydelsen i artikel 5.2 i direktivet, i den mån som den uttryckligen endast avser ett teckens användning för varor eller tjänster som inte är likartade, utgör ett hinder för tillämpningen av denna bestämmelse också när tecknet används för identiska eller liknande varor eller tjänster.

24 Det skall i detta avseende inledningsvis påpekas att artikel 5.2 i direktivet inte uteslutande får tolkas med beaktande av dess ordalydelse. Hänsyn skall också tas till den allmänna systematiken och ändamålet med det system i vilket artikeln ingår.

25 Artikeln kan med hänsyn till sistnämnda omständigheter inte tolkas så att den medför ett skydd av kända varumärken som är sämre när ett tecken används för identiska eller liknande varor eller tjänster än när ett tecken används för varor eller tjänster som inte är likartade.

26 Det har därvid inte på allvar ifrågasatts vid domstolen att det kända varumärket skall tillerkännas ett skydd som, vid användning av ett tecken för identiska eller liknande varor eller tjänster, åtminstone är lika omfattande som när ett tecken används för varor eller tjänster som inte liknar de varor och tjänster för vilka varumärket har registrerats.

27 Frågan som diskuteras vid domstolen är i huvudsak huruvida skyddet av ett känt varumärke såvitt avser användningen av ett tecken som avser identiska eller liknande varor eller tjänster, och som skadar varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, inte kan uppnås redan med stöd av artikel 5.1 i direktivet. Därigenom skulle det inte vara nödvändigt att konsultera bestämmelserna i artikel 5.2 för att uppnå detta skydd.

28 Om skyddet som ges med stöd av artikel 5.1 a i direktivet, med hänsyn till vad som anges i direktivets tionde skäl, i detta avseende är absolut när användningen skadar eller kan skada en av varumärkets funktioner (se dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkterna 50 och 51), är tillämpningen av artikel 5.1 b beroende av att det föreligger en risk för förväxling (se dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 34). Det skall betonas att domstolen i punkterna 20 och 21 i domen i det ovannämnda målet SABEL redan har förklarat att artikel 4.1 b i direktivet, som i allt väsentligt är identisk med artikel 5.1 b i detta direktiv, inte får tolkas extensivt. En sådan tolkning hade föreslagits för domstolen med hänvisning bland annat till att artikel 5.2 i direktivet enligt sin ordalydelse endast är tillämplig när ett tecken används för varor eller tjänster som inte är likartade.

29 När omständigheterna medför att det inte finns någon risk för förväxling kan artikel 5.1 b i direktivet alltså inte åberopas av innehavaren av ett känt varumärke för att erhålla skydd mot att varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé skadas.

30 Under dessa förutsättningar skall den första frågan besvaras med att artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet skall tolkas så, att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre varumärket eller tecknet, som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke.

Den andra tolkningsfrågan

31 Med hänsyn till svaret på den första frågan är det inte nödvändigt att pröva den andra frågan, då den hänskjutande domstolen har ställt denna endast för det fall den första frågan skulle besvaras nekande.

Rättegångskostnader

32 De kostnader som har förorsakats den portugisiska regeringen och Förenade kungarikets regering samt kommissionen, vilka inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

— angående de frågor som genom beslut av den 27 april 2000 har ställts av Bundesgerichtshof — följande dom:

Artiklarna 4.4 a och 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att medlemsstaterna har rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre varumärket eller tecknet, som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, är avsett att användas för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke.

Puissochet Gulmann Skouris

Macken Colneric

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 januari 2003.

R. Grass

Justitiesekreterare

J.-P. Puissochet

Ordförande på sjätte avdelningen