DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)
den 23 oktober 2003 *

I mål C-408/01,

angående en begäran enligt artikel 234 EG, från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Adidas-Salomon AG, tidigare Adidas AG,

Adidas Benelux BV

och

Fitnessworld Trading Ltd,

angående tolkningen av artikel 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: nederländska.

meddelar

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

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

generaladvokat: F.G. Jacobs,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören M.-F. Contet,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Adidas Salomon AG och Adidas Benelux BV, genom C. Gielen, advocaat,

— Fitnessworld Trading Ltd, genom J.J. Brinkhof och D.J.G. Visser, advocaten,

— Nederländernas regering, genom H.G. Sevenster, i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom G.J.A. Amodeo, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom H.M.H. Speyart och N.B. Rasmussen, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 3 april 2003 av:

Adidas Salomon AG och Adidas Benelux BV, företrädda av C. Gielen, Fitnessworld Trading Ltd, företrätt av D.J.G. Visser, Förenade kungarikets regering, företrädd av K. Manji, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, och kommissionen, företrädd av N.B. Rasmussen, biträdd av F. Tuytschaever, advocaat,

och efter att den 10 juli 2003 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Hoge Raad der Nederlanden har, genom beslut av den 12 oktober 2001 som inkom till domstolen den 15 oktober samma år, i enlighet med artikel 234 EG ställt två frågor om tolkningen av artikel 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 Adidas-Salomon AG samt Adidas Benelux BV å ena sidan och Fitnessworld Trading Ltd (nedan kallat Fitnessworld) å andra sidan, angående Fitnessworlds saluföring av sportkläder.

Tillämpliga bestämmelser

3 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."

4 I artikel 13 A.1 b och c i den enhetliga Beneluxlagen om varumärken, som har till syfte att införliva artikel 5.1 och 5.2 i direktivet med Beneluxlagstiftningen, föreskrivs följande:

"Utan hinder av en eventuell tillämpning av gemenskapsrätten i fråga om skadeståndsansvar ger ensamrätt till ett varumärke innehavaren möjlighet att hindra

...

b) all användning av varumärket eller ett liknande tecken i näringsverksamhet för att beteckna varor för vilka varumärket har registrerats eller liknande varor, om det finns en risk för att allmänheten associerar tecknet med varumärket,

c) all användning i näringsverksamhet utan skälig anledning av ett varumärke som är känt i Benelux-området eller ett liknande tecken med avseende på varor av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om användningen av tecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

Tvisten vid den nationella domstolen

5 Adidas-Salomon AG som är ett bolag etablerat i Tyskland är innehavare av ett varumärke i form av ett figurmärke som registrerats vid varumärkesbyrån för

Beneluxländerna med avseende på vissa typer av klädesplagg. Detta varumärke består av tre mycket iögonfallande, vertikala, lika breda ränder som löper parallellt längs med hela plaggens sida. Motivet kan förekomma i olika storlekar och olika färgkombinationer som dock alltid kontrasterar mot plaggets grundfärg.

6 Adidas Benelux BV som är ett bolag etablerat i Nederländerna har beviljats exklusiv licens att använda detta varumärke i Benelux.

7 Fitnessworld, som är ett bolag etablerat i Förenade kungariket, marknadsför träningskläder under namnet Perfetto. Ett antal av dessa plagg är försedda med ett motiv med två ränder. De parallella ränderna, som är lika breda och kontrasterar mot plaggets grundfärg, har applicerats längs dess sidsömmar.

8 Vid Hoge Raad der Nederlanden har en tvist anhängiggjorts mellan å ena sidan Adidas-Salomon AG samt Adidas Benelux BV (nedan gemensamt kallade Adidas) och å andra sidan Fitnessworld angående Fitnessworlds saluföring av Perfettokläder i Nederländerna.

9 Adidas har gjort gällande att denna försäljning av kläder försedda med två ränder innebär en förväxlingsrisk för allmänheten genom att den kan associera dessa plagg med Adidas sport- och fritidskläder, som är försedda med tre ränder. Fitnessworld drar på detta sätt nytta av märket Adidas renommé. Detta kan innebära att exklusiviteten hos detta varumärke förringas.

10 Hoge Raad anser att det måste fastställas huruvida hänvisningen till varor och tjänster av annan art i artikel 5.2 i direktivet, liksom i artikel 13 A.1 c i den enhetliga Beneluxlagen om varumärken, skall tolkas som en begränsning, det vill säga att de ifrågavarande bestämmelserna inte skall tillämpas när det gäller

användningen av ett tecken för likartade varor eller tjänster, eller om hänvisningen endast understryker att dessa bestämmelser även skall tillämpas om varor och tjänster är av olika art och alltså inte är begränsade till fall där tecknet används för likartade varor.

11 För det fall artikel 5.2 i direktivet skall tillämpas när ett tecken används för likartade varor, vill Hoge Raad veta huruvida det kriterium som skall tillämpas avser något annat än förväxling i fråga om ursprunget, och vidare om den omständighet att tecknet endast uppfattas av den berörda allmänheten som en utsmyckning kan inverka på bedömningen av situationen.

12 Under dessa omständigheter beslöt Hoge Raad der Nederlanden att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1 a) Skall artikel 5.2 i direktiv 89/104/EEG tolkas så att, i enlighet med en nationell lag vari bestämmelsen har genomförts, innehavaren av ett i den aktuella medlemsstaten känt varumärke även kan motsätta sig användning av märket eller ett liknande tecken, på det sätt och under de förhållanden som avses där, för identiska eller liknande varor och tjänster som dem för vilka varumärket är registrerat?

b) Om svaret på fråga 1 a är nekande: För det fall bestämmelsen i artikel 5.2 i direktiv 89/104 har genomförts i nationell lagstiftning, skall det i artikel 5.1 b i direktivet använda begreppet 'risk för förväxling' tolkas på så sätt att en sådan risk föreligger om någon annan än varumärkets innehavare använder sig av ett känt varumärke eller ett liknande tecken, på det sätt och under de förhållanden som avses i artikel 5.2 i direktivet, för identiska eller liknande varor eller tjänster som dem för vilka varumärket är registrerat?

2. Om svaret på fråga 1 a är jakande:

a) Skall frågan huruvida likhet råder mellan varumärket och tecknet i ett sådant fall bedömas enligt ett annat kriterium än det som avser (direkt eller indirekt) förväxling i fråga om ursprunget och, om så är fallet, enligt vilket kriterium?

b) Om det tecken som påstås göra intrång i ett sådant fall uppfattas av den berörda allmänheten endast som utsmyckning, vilken vikt skall läggas vid detta förhållande vid bedömningen av likheten mellan varumärket och tecknet?"

Den första tolkningsfrågan

Fråga 1 a

13 Fråga 1 a inrymmer frågan huruvida artikel 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, trots att artikel 5.2 i direktivet uttryckligen endast avser det fallet när tredje man använder ett tecken med avseende på varor och tjänster av annan art.

14 Efter det att begäran om förhandsavgörande hade registrerats gav domstolen i sin dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff (REG 2003, s. I-389), ett jakande svar på denna fråga.

15 Med hänsyn till denna tolkning och för att ge ett svar som är användbart med avseende på avgörandet av målet vid den nationella domstolen skall fråga 1 a förstås så, att den även avser att få fastställt huruvida en medlemsstat, när den utnyttjar den valmöjlighet som ges i artikel 5.2 i direktivet, är skyldig att föreskriva ett särskilt skydd när tredje man använder ett yngre varumärke eller tecken som är identiskt med det kända registrerade varumärket, eller som liknar detta, såväl med avseende på varor eller tjänster av annan art som på varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster som täcks av det registrerade varumärket eller liknar dessa varor eller tjänster.

16 Adidas och kommissionen har gjort gällande att svaret på denna punkt skall vara jakande. Kommissionen anser att ett svar med denna innebörd med nödvändighet följer av punkt 25 i domen i det ovannämnda målet Davidoff.

17 Förenade kungarikets regering har däremot anfört att svaret skall vara nekande. Enligt denna regering står det en medlemsstat fritt att anta bestämmelser som är begränsade till den uttryckliga ordalydelsen i artikel 5.2 i direktivet, det vill säga som avser varor och tjänster av annan art. En medlemsstat är inte tvingad att även bevilja samma skydd för identiska och liknande varor eller tjänster. Förenade kungarikets regering har under alla omständigheter gjort gällande att det ankommer på de nationella domstolarna att tolka en bestämmelse varigenom artikel 5.2 i direktivet införlivas vad gäller frågan vilket skydd en medlemsstat har tänkt erbjuda innehavare av kända varumärken.

18 Det skall härvidlag understrykas att när en medlemsstat utnyttjar den valmöjlighet som ges i artikel 5.2 i direktivet skall den ge innehavare av kända varumärken ett skydd som är förenligt med denna bestämmelse.

19 Domstolen har i sin dom i det ovannämnda målet Davidoff (punkterna 24 och 25), till stöd för sin tolkning, fastställt att artikel 5.2 i direktivet, med hänsyn till den allmänna systematiken och ändamålet med det system i vilket denna artikel ingår, inte kan 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 av annan art. Domstolen konstaterade således vidare 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 är av annan art än de varor och tjänster för vilka varumärket har registrerats (samma dom, punkt 26).

20 Med hänsyn till detta konstaterande skall således en medlemsstat, om den införlivar artikel 5.2 i direktivet, bevilja ett skydd för identiska eller liknande varor eller tjänster som åtminstone är lika omfattande som för varor eller tjänster av annan art. Således avser medlemsstatens valmöjlighet just principen om beviljande av ett förstärkt skydd till förmån för kända varumärken men inte de situationer som täcks av detta skydd när medlemsstaten beviljar ett sådant skydd.

21 Det framgår av fast rättspraxis att den nationella domstolen vid tillämpningen av nationell rätt, särskilt bestämmelser i en nationell lag som har införts för att genomföra ett direktiv, är skyldig att i den utsträckning det är möjligt tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte (se bland annat dom av den 10 april 1984 i mål 14/83, Von Colson och Kamann, REG 1984, s. 1891, punkt 26, svensk specialutgåva, volym 7, s. 577, av den 10 april 1984 i mål 79/83, Harz, REG 1984, s. 1921, punkt 26, och av den 22 september 1998 i mål C-185/97, Coote, REG 1998, s. I-5199, punkt 18).

22 Fråga 1 a skall således besvaras så, att när en medlemsstat utnyttjar den valmöjlighet som ges i artikel 5.2 i direktivet är den skyldig att föreskriva ett särskilt skydd när tredje man använder ett yngre varumärke eller tecken som är

identiskt med det kända registrerade varumärket, eller som liknar detta, såväl med avseende på varor eller tjänster av annan art som på varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster som täcks av det registrerade varumärket eller liknar dessa varor eller tjänster.

Fråga 1 b

23 Då fråga 1 b enbart ställdes för det fall fråga 1 a skulle besvaras nekande saknas anledning att besvara denna fråga.

Den andra tolkningsfrågan

Fråga 2 a

24 Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 2 a för att få klarhet i huruvida det skydd som ges i artikel 5.2 i direktivet är villkorat av att det konstateras att det föreligger en sådan grad av likhet mellan det kända varumärket och tecknet att det hos den berörda allmänheten finns en risk för förväxling mellan dessa.

25 Adidas anser att det inte är nödvändigt att konstatera någon förväxlingsrisk. Det räcker att den nationella domstolen konstaterar att det föreligger en risk för association på grundval av visuell likhet, ljudmässig likhet eller begreppsmässig likhet mellan det kända varumärket och tecknet. Även kommissionen anser att det räcker med en risk för association.

26 Fitnessworld har däremot hävdat att likheten mellan varumärket och tecknet måste vara sådan att den med hänsyn till de visuella likheterna, ljudmässiga likheterna och begreppsmässiga likheterna kan leda till en risk för förväxling hos den berörda allmänheten.

27 Det skall härvidlag erinras om att det i motsats till artikel 5.1 b i direktivet, som endast kan tillämpas om det föreligger en risk för förväxling hos allmänheten, föreskrivs i artikel 5.2 i direktivet ett skydd för kända varumärken som inte kräver att det föreligger en sådan risk. Sistnämnda bestämmelse är nämligen tillämplig i situationer där det särskilda villkoret för skydd är att användningen av det omtvistade tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkterna 34 och 36).

28 För att det skall föreligga likhet mellan varumärket och tecknet enligt artikel 5.2 i direktivet förutsätts särskilt att det finns visuella, ljudmässiga eller begreppsmässiga likheter (se, beträffande artikel 5.1 b i direktivet dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 23 *in fine*, och dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkterna 25 och 27 *in fine*).

29 De intrång som åsyftas i artikel 5.2 i direktivet är, när de äger rum, följden av ett visst mått av likhet mellan varumärket och tecknet, som medför att den berörda allmänheten förknippar tecknet med varumärket, det vill säga att de får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket även om de inte förväxlar dem (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkt 23).

30 För att fastställa huruvida det föreligger ett sådant samband skall det, med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet göras en helhetsbedömning, på samma sätt som vid bedömningen av en risk för förväxling enligt artikel 5.1 b i direktivet (se, beträffande risken för förväxling, domarna i de ovannämnda målen SABEL, punkt 22, och Marca Mode, punkt 40).

31 Fråga 2 a skall således besvaras så, att det skydd som ges i artikel 5.2 i direktivet inte är villkorat av att det konstateras att det föreligger en sådan grad av likhet mellan det kända varumärket och tecknet att det hos den berörda allmänheten finns en risk för förväxling mellan dessa. Det räcker att graden av likhet mellan det kända varumärket och tecknet får till följd att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket.

Fråga 2 b

32 Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 2 b för att få klarhet i vilken relevans den nationella domstolens bedömning av de faktiska omständigheterna, enligt vilken bedömning det omtvistade tecknet uppfattas av den berörda allmänheten endast som en utsmyckning, har för frågan om likheten mellan det kända varumärket och tecknet.

Yttranden som har inkommit till domstolen

33 Adidas anser att den omständigheten att ett tecken används eller uppfattas som en utsmyckning saknar betydelse för tillämpningen av artikel 5.2 i direktivet i sådana situationer som beskrivits av den hänskjutande domstolen. Eftersom sistnämnda bestämmelse ger innehavaren av ett känt varumärke rätt att förhindra

användningen av varje tecken som liknar hans varumärke, krävs det inte att det är fråga om ett särskiljande tecken. Det kan vara vilket annat tecken som helst, såsom en utsmyckning.

34 Fitnessworld har anfört att frågan skall besvaras så, att om ett tecken uppfattas av den berörda allmänheten endast som en utsmyckning kan tecknet aldrig medföra något varumärkesintrång.

35 Den nederländska regeringen anser att även om ett tecken används som en utsmyckning, skulle detta kunna urvattna ett känt varumärke, särskilt när det gäller ett figurmärke.

36 Förenade kungarikets regering har endast gjort gällande att den omständighet att ett tecken bara uppfattas som en utsmyckning saknar relevans för frågan huruvida detta tecken liknar det kända varumärket.

37 Enligt kommissionen avser artikel 5.2 i direktivet skydd mot användning av ett tecken som i så hög grad liknar det kända varumärket att den ifrågavarande användningen medför en risk för att detta varumärke urvattnas eller att dess anseende skadas. Det är i själva verket svårt att föreställa sig att ett tecken som i så hög grad liknar det kända varumärket endast skulle kunna uppfattas som en utsmyckning. Omvänt kan en utsmyckning per definition inte likna ett känt varumärke i den mening som avses i artikel 5.2 i direktivet.

Domstolens svar

38 Det framgår av svaret på fråga 2 a att ett av villkoren för det skydd som ges i artikel 5.2 i direktivet är att graden av likhet mellan det kända varumärket och tecknet får till följd att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket.

39 Den omständigheten att den berörda allmänheten uppfattar ett tecken som en utsmyckning utgör inte i sig hinder för det skydd som ges i artikel 5.2 i direktivet om graden av likhet dock är sådan att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket.

40 Om däremot den berörda allmänheten, enligt en nationell domstols bedömning av de faktiska omständigheterna, uteslutande uppfattar tecknet som en utsmyckning får denna allmänhet antagligen inte uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och ett registrerat varumärke. Detta innebär således att graden av likhet mellan tecknet och varumärket inte är tillräcklig för att en sådan koppling skall göras.

41 Fråga 2 b skall således besvaras så, att den omständigheten att den berörda allmänheten uppfattar ett tecken som en utsmyckning utgör inte i sig hinder för det skydd som ges i artikel 5.2 i direktivet, om graden av likhet dock är sådan att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket. Om däremot den berörda allmänheten, enligt en nationell domstols bedömning av de faktiska omständigheterna, uteslutande uppfattar tecknet som en utsmyckning, får denna allmänhet antagligen inte uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och ett registrerat varumärke. Detta innebär att ett av villkoren för det skydd som ges i artikel 5.2 i direktivet inte är uppfyllt.

Rättegångskostnader

42 De kostnader som har förorsakats den nederländska regeringen och Förenade kungarikets regering samt kommissionen, vilka har 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 12 oktober 2001 har ställts av Hoge Raad der Nederlanden — följande dom:

1) När en medlemsstat utnyttjar den valmöjlighet som ges i artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, är den skyldig att föreskriva ett särskilt skydd när tredje man använder ett yngre varumärke eller tecken som är identiskt med det kända registrerade varumärket, eller som liknar detta, såväl med avseende på varor eller tjänster av annan art som på varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster som täcks av det registrerade varumärket eller liknar dessa varor eller tjänster.

2) Det skydd som ges i artikel 5.2 i direktiv 89/104 är inte villkorat av att det konstateras att det föreligger en sådan grad av likhet mellan det kända varumärket och tecknet att det hos den berörda allmänheten finns en risk för förväxling mellan dessa. Det räcker att graden av likhet mellan det kända varumärket och tecknet får till följd att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket.

3) Den omständigheten att den berörda allmänheten uppfattar ett tecken som en utsmyckning utgör inte i sig hinder för det skydd som ges i artikel 5.2 i direktiv 89/104, om graden av likhet dock är sådan att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket. Om däremot den berörda allmänheten, enligt en nationell domstols bedömning av de faktiska omständigheterna, uteslutande uppfattar tecknet som en utsmyckning, får denna allmänhet antagligen inte uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och ett registrerat varumärke. Detta innebär att ett av villkoren för det skydd som ges i artikel 5.2 i direktiv 89/104 inte är uppfyllt.

Puissochet Gulmann Macken

Colneric Cunha Rodrigues

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 23 oktober 2003.

R. Grass V. Skouris

Justitiesekreterare Ordförande