DOMSTOLENS DOM

den 14 september 1999 *

I mål C-375/97,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Tribunal de commerce de Tournai (Belgien), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

General Motors Corporation

och

Yplon SA,

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),

meddelar

* Rättegångsspråk: franska.

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden på tredje och femte avdelningen J.-P. Puissochet, tillförordnad ordförande, avdelningsordföranden P. Jann samt domarna J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent), J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet och R. Schintgen,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— General Motors Corporation, genom advokaterna A. Braun och E. Cornu, Bryssel,

— Yplon SA, genom advokaterna E. Felten och D.-M. Philippe, Bryssel,

— Belgiens regering, genom förste rådgivaren J. Devadder vid utrikes-, utrikeshandels- och utvecklingsbiståndsministeriet, i egenskap av ombud,

— Frankrikes regering, genom K. Rispal-Bellanger, sous-directeur, internationella ekonomiska och gemenskapsrättsliga frågor, utrikesministeriets rättsavdelning, och A. de Bourgoing, chargé de mission vid samma avdelning, båda i egenskap av ombud,

— Nederländernas regering, genom juridiske rådgivaren J.G. Lammers, utrikesministeriet, i egenskap av ombud,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom B.J. Drijber, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 22 september 1998 av: General Motors Corporation, företrätt av advokaterna A. Braun och E. Cornu, Yplon SA, företrätt av advokaten D.-M. Philippe, Nederländernas regering, företrädd av juridiske rådgivaren M.A. Fierstra, i egenskap av ombud, Förenade kungarikets regering, företrädd av M. Silverleaf, QC, och kommissionen, företrädd av K. Banks, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

och efter att den 26 november 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Tribunal de commerce de Tournai har genom beslut av den 30 oktober 1997, som inkom till domstolens kansli den 3 november 1997, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt en fråga 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 Frågan har uppkommit i en tvist mellan General Motors Corporation (nedan kallat General Motors), Detroit (Amerikas förenta stater), och Yplon SA (nedan kallat Yplon), med säte i Estaimpuis (Belgien), angående användningen av varumärket Chevy.

Gemenskapsrätten

3 I artikel 1 i direktivet, som har rubriken "Räckvidd", föreskrivs följande:

"Detta direktiv skall tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux varumärkesmyndighet eller föremål för en internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat."

4 I artikel 5.1 och 5.2 i direktivet, som har rubriken "Rättigheter som är knutna till ett varumärke", föreskrivs 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."

Benelux-lagstiftningen

5 I artikel 13 A.1 c i den enhetliga Benelux-lagen om varumärken (nedan kallad den enhetliga Benelux-lagen), genom vilken artikel 5.2 i direktivet har införlivats med Benelux-lagstiftningen, föreskrivs följande:

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

...

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.

..."

6 Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1996 och ersatte från detta datum den äldre versionen av artikel 13 A.2 i den enhetliga Benelux-lagen, där det föreskrevs att ensamrätt till ett varumärke ger innehavaren möjlighet att hindra "all annan användning [än den som avses i punkt 1, det vill säga användning med avseende på identiska eller liknande varor] i näringsverksamhet av varumärket eller liknande tecken som sker utan skälig anledning och under sådana omständigheter att varumärkesinnehavaren riskerar att lida skada".

Tvisten vid den nationella domstolen

7 General Motors är innehavare av Benelux-varumärket Chevy. Ansökan om registrering av detta varumärke ingavs den 18 oktober 1971 till Benelux varumärkesmyndighet för varor i klasserna 4, 7, 9, 11 och 12, och särskilt motorfordon. Genom registreringen gjordes anspråk på de rättigheter som erhållits genom en första ansökan om registrering i Belgien av den 1 september 1961 och genom en första användning i Nederländerna år 1961 och i Luxemburg år 1962. I Belgien används för närvarande varumärket Chevy för att särskilt beteckna fordon av skåpbilstyp.

8 Även Yplon är innehavare av Benelux-varumärket Chevy. Ansökan om registrering av varumärket ingavs den 30 mars 1988 till Benelux varumärkesmyndighet

för varor i klass 3, därefter ingavs den 10 juli 1991 en ansökan om registrering för varor i klasserna 1, 3 och 5. Bolaget använder varumärket med avseende på tvättmedel och diverse rengöringsmedel. Yplon är även innehavare av varumärket Chevy i andra länder, bland annat i flera medlemsstater.

9 General Motors väckte den 28 december 1995 talan vid Tribunal de commerce de Tournai och yrkade att Yplon skulle förbjudas att använda tecknet Chevy för att beteckna tvätt- eller rengöringsmedel på grund av att användningen av tecknet medför att särskiljningsförmågan hos General Motors eget varumärke försvagas och att dess reklamvärde därför skadas. Talan är grundad på gamla artikel 13 A.2 i den enhetliga Benelux-lagen för perioden före den 1 januari 1996, och på nya artikel 13 A.1 c i samma lag för tiden efter den 1 januari 1996. General Motors hävdar i det avseendet att dess varumärke Chevy är ett "känt varumärke" i den mening som avses i sistnämnda bestämmelse.

10 Yplon har bestritt yrkandet och har särskilt anfört att General Motors inte har bevisat att dess varumärke Chevy är ett "känt varumärke" i Benelux i den mening som avses i den nya artikeln 13 A.1 c i den enhetliga Benelux-lagen.

11 Tribunal de commerce de Tournai anser att det för att avgöra tvisten vid den nationella domstolen krävs förtydliganden rörande begreppet "känt varumärke" och i frågan huruvida varumärket skall vara känt i hela Benelux eller om det är tillräckligt att det är känt i en del av detta område. Den nationella domstolen har därför förklarat målet vilande och hänskjutit följande tolkningsfråga till domstolen:

"Exakt vilken betydelse skall begreppet 'känt varumärke' ges vid tolkningen av artikel 13 A.1 c i den enhetliga Benelux-lagen, vilken infördes i enlighet med

ändringsprotokollet som trädde i kraft den 1 januari 1996, och krävs härför att varumärket är 'känt' inom hela Benelux eller inom en del av detta område?"

Tolkningsfrågan

12 Den hänskjutande domstolen har ställt frågan för att domstolen dels skall klargöra innebörden av uttrycket "är känt", vilket ligger till grund för det första av de två villkoren i artikel 5.2 i direktivet som ett registrerat varumärke måste uppfylla för att åtnjuta skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art, dels skall fastslå om detta villkor skall vara uppfyllt i hela Benelux eller om det är tillräckligt att det är uppfyllt i en del av detta område.

13 General Motors anser att det äldre varumärket måste vara känt för den berörda allmänheten för att det skall vara känt i den mening som avses i artikel 5, dock utan att vara så känt att det utgör ett "välkänt" varumärke i den mening som avses i artikel 6a i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883 (nedan kallad Pariskonventionen). Det hänvisas uttryckligen till detta uttryck i artikel 4.2 d i direktivet, men under andra omständigheter. Enligt General Motors är det dessutom tillräckligt att varumärket är känt i en väsentlig del av en medlemsstat, vilken kan motsvara en grupp kommuner eller en region i denna stat.

14 Yplon anser att ett registrerat varumärke med avseende på en vara eller en tjänst som är avsedd för den stora allmänheten är känt i den mening som avses i

artikel 5.2 i direktivet, när det är känt för en stor del av allmänheten. Kravet på varuslagslikhet kan endast frångås till fördel för märken som omedelbart förknippas med en viss vara eller tjänst. Varumärket skall vara känt i en hel medlemsstat eller, vad gäller Benelux-området, i ett av Benelux-länderna.

15 Den belgiska regeringen har hävdat att begreppet "känt varumärke" skall ges en flexibel tolkning och att det finns gradskillnad i ryktbarhet, särskilt mellan ett känt märke och ett välkänt märke. Begreppet lämpar sig inte för en teoretisk bedömning, exempelvis genom att ryktbarheten fastställs i procent. Om varumärket är känt i ett av de tre Benelux-länderna gäller det för hela Benelux-området.

16 Den franska regeringen har föreslagit att domstolen skall fastslå att det inte går att ge någon exakt definition av ett känt varumärke i den mening som avses i artikel 5.2 i direktivet. Det får i stället i varje enskilt fall bedömas huruvida det äldre varumärket är känt för en stor del av den personkrets som berörs av de varor som bär något av de två varumärkena, och om varumärket har ett tillräckligt anseende för att allmänheten skall förknippa varumärket med det omtvistade yngre varumärket. När det fastslagits att ett varumärke är känt påverkas omfattningen av skyddet enligt artikel 5.2 i direktivet av hur känt varumärket är. Vad gäller det geografiska området är det tillräckligt att varumärket är känt i ett av Benelux-länderna.

17 Den nederländska regeringen anser att det är tillräckligt att varumärket är känt hos den allmänhet som det särskilt riktar sig till. Hur pass känt varumärket måste vara kan inte anges generellt. Det måste nämligen, med hänsyn till samtliga

omständigheter i det enskilda fallet, fastställas huruvida det äldre varumärket har ett renommé som kan skadas av att varumärket används med avseende på varor av annan art. Det är inte nödvändigt att varumärket är känt i en hel medlemsstat eller, vad gäller varumärken i Benelux, i hela Benelux-området.

18 Förenade kungarikets regering har hävdat att den avgörande frågan är huruvida ett yngre varumärke används utan skälig anledning och huruvida varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Svaret på denna fråga beror på en helhetsbedömning av samtliga relevanta omständigheter och särskilt varumärkets inneboende särskiljningsförmåga, hur pass känt varumärket är, likheten mellan de två varumärkena och hur stora skillnaderna är mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärket. Alla varumärken som åtnjuter ett visst anseende skall skyddas och därefter skall kvalitativa kriterier tillämpas för att inskränka skyddet till att avse varumärken som har ett anseende som berättigar till skydd. Skydd skall endast ges om det finns klara bevis på faktisk skada. Ur rättslig synvinkel är det inte nödvändigt att varumärket är känt i en hel medlemsstat. I praktiken är det emellertid omöjligt att bevisa att det föreligger faktisk skada om varumärkets anseende är begränsat till en del av en medlemsstat.

19 Kommissionen har föreslagit att begreppet "känt varumärke" skall anses avse ett varumärke som har ett anseende hos allmänheten i fråga. Detta begrepp är helt klart inte så långtgående som begreppet "välkänt" varumärke i den mening som avses i artikel 6a i Pariskonventionen. Det är tillräckligt att varumärket är känt i en väsentlig del av Benelux-området, eftersom varumärken som är kända i en region förtjänar lika stort skydd som varumärken som är kända i hela detta område.

20 Domstolen påpekar att det första villkoret för utökat skydd som föreskrivs i artikel 5.2 i direktivet anges i denna bestämmelse genom uttrycket "er

renommeret" i den danska versionen, "bekannt ist" i den tyska versionen, "χαίρει φήμης" i den grekiska versionen, "goce de renombre" i den spanska versionen, "jouit d'une renommée" i den franska versionen, "gode di notorietà" i den italienska versionen, "bekend is" i den nederländska versionen, "goze de prestigio" i den portugisiska versionen, "laajalti tunnettu" i den finska versionen, "är känt" i den svenska versionen och "has a reputation" i den engelska versionen.

21 I den tyska, den nederländska och den svenska versionen används uttryck som innebär att varumärket skall vara "känt", utan att det anges hur pass känt varumärket skall vara. I de andra språkversionerna används uttrycket "renommé" eller andra uttryck som, liksom detta uttryck, innebär att varumärket i viss kvantitativ utsträckning skall vara känt för allmänheten.

22 Denna nyansskillnad, som inte utgör någon egentlig motsägelse, framgår av de mycket neutrala uttryck som används i den tyska, den nederländska och den svenska versionen. Nyansskillnaden gör det emellertid inte möjligt att bestrida att det krävs att varumärket är känt i en viss omfattning, vilket framgår av en jämförelse av direktivets samtliga språkversioner enligt en enhetlig tolkning av gemenskapsrätten.

23 Ett sådant krav framgår även av direktivets allmänna systematik och syfte. Till skillnad från artikel 5.1 i direktivet skyddas enligt artikel 5.2 i direktivet registrerade varumärken med avseende på varor eller tjänster av annan art, och det första krav som uppställs är att det äldre varumärket i viss utsträckning är känt för allmänheten. Det är nämligen endast för det fall varumärket är tillräckligt känt som den allmänhet som stöter på det yngre varumärket, även vad

gäller varor eller tjänster av annan art, i förekommande fall kan förknippa de två varumärkena med varandra, till förfång för det äldre varumärket.

24 Det äldre varumärket skall vara känt hos den allmänhet som berörs av varumärket, vilken, beroende på den vara eller tjänst som marknadsförs, antingen kan vara den breda allmänheten eller en viss del av allmänheten, exempelvis en viss yrkeskrets.

25 Det är varken enligt ordalydelsen i eller andemeningen med artikel 5.2 i direktivet tillåtet att kräva att varumärket skall vara känt för en viss procentandel av den allmänhet som definierats på detta sätt.

26 Det äldre varumärket skall anses tillräckligt känt när det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket.

27 Vid bedömningen av detta villkor skall den nationella domstolen beakta samtliga relevanta omständigheter i målet, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket.

28 Vad gäller det geografiska området är villkoret uppfyllt om varumärket är känt "i den medlemsstaten" enligt artikel 5.2 i direktivet. Det kan inte krävas att varumärket är känt i "hela" medlemsstaten, eftersom det inte anges i

gemenskapsbestämmelsen. Det är tillräckligt att varumärket är känt i en väsentlig del av medlemsstaten.

29 Vad beträffar varumärken som är registrerade hos Benelux varumärkesmyndighet skall Benelux-området likställas med en medlemsstat, eftersom dessa varumärken enligt artikel 1 i direktivet likställs med varumärken som är registrerade i en medlemsstat. Artikel 5.2 skall således anses avse renommé "i" Benelux-området. Det kan således inte krävas att ett varumärke i Benelux är känt i hela Benelux-området av samma skäl som gäller för villkoret att ett varumärke skall vara känt i en medlemsstat. Det är tillräckligt att varumärket är känt i en väsentlig del av Benelux-området, vilken i förekommande fall kan motsvara en del av ett av Benelux-länderna.

30 Om den nationella domstolen efter denna prövning anser att villkoret att varumärket är känt är uppfyllt, vad gäller såväl allmänheten som området i fråga, skall den bedöma det andra villkoret som föreskrivs i artikel 5.2 i direktivet, nämligen huruvida användningen utan skälig anledning är till förfång för det äldre varumärket. I det avseendet skall det noteras att ju större särskiljnings-förmåga eller renommé det äldre varumärket har, desto lättare är det att anse att användningen är till förfång.

31 Den hänskjutna frågan skall således besvaras så, att artikel 5.2 i direktivet skall tolkas så, att för att ett registrerat varumärke skall åtnjuta skydd även med avseende på varor eller tjänster av annan art krävs att det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. I Benelux-området är det tillräckligt att varumärket är känt för en

betydande andel av den berörda allmänheten i en väsentlig del av detta område, vilken i förekommande fall kan motsvara en del av ett av Benelux-länderna.

Rättegångskostnader

32 De kostnader som har förorsakats den belgiska, den franska, den nederländska och den brittiska regeringen 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

— angående den fråga som genom beslut av den 30 oktober 1997 ställts av Tribunal de commerce de Tournai — följande dom:

Artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att för att ett registrerat varumärke skall åtnjuta skydd även med avseende på varor eller

tjänster av annan art krävs att det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. I Benelux-området är det tillräckligt att varumärket är känt för en betydande andel av den berörda allmänheten i en väsentlig del av detta område, vilken i förekommande fall kan motsvara en del av ett av Benelux-länderna.

Puissochet	Jann	Moitinho de Almeida
Gulmann	Murray	Edward
Ragnemalm	Wathelet	Schintgen

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 14 september 1999.

R. Grass — G.C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare — Ordförande