FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS

fremsat den 2. april 1998 *

1. Artikel 4, stk. 1, litra b), i varemærkedirektivet [1] forbyder registrering af et varemærke, »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«.

2. Den, der vil gøre indsigelse mod registrering af et varemærke på grundlag af denne bestemmelse, skal således godtgøre, både at mærket er identisk med eller ligner et ældre varemærke, og at de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af de to mærker, er af samme eller lignende art.

3. Bundesgerichtshof ønsker oplyst, om et ældre varemærkes større eller mindre adskillelsesevne, særlig dets bekendthed, kan tages i betragtning ved bedømmelsen af, om varer eller tjenesteydelser skal anses for at være af lignende art i denne bestemmelses forstand.

Varemærkedirektivet

4. Varemærkedirektivet harmoniserer de nationale bestemmelser, »der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion« (direktivets tredje betragtning). Det harmoniserer således bl.a. de grunde, som medfører, at varemærker udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldige (artikel 3 og 4), og de rettigheder, der er knyttet til varemærket (artikel 5 ff.).

5. Ifølge direktivets artikel 16, stk. 1, skulle medlemsstaterne have gennemført dets bestemmelser senest den 28. december 1991. Rådet har ved beslutning 92/10/EØF af 19. december 1991 [2] gjort brug af sin beføjelse i henhold til artikel 16, stk. 2, og udsat ikrafttrædelsesdatoen for gennemførelsesbestemmelserne til direktivet indtil den 31. december 1992.

* Originalsprog: engelsk.

1 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1.

2 — EFT 1992 L 6, s. 35.

6. Direktivets artikel 4, stk. 1, der omhandler muligheden for registrering af et varemærke, bestemmer:

»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.«

7. Tilsvarende bestemmes det i artikel 5, stk. 1, der opregner de rettigheder, der er knyttet til varemærket, at:

»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.«

8. Velrenommerede mærker kan opnå yderligere beskyttelse. Ifølge artikel 4, stk. 4, litra a), kan medlemsstaterne under visse omstændigheder nægte at registrere et varemærke, hvis det er identisk med eller ligner et ældre nationalt varemærke, der er velrenommeret, også selv om de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke bruges, ikke

ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er registreret:

»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 efter stk. 2, 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.«

9. Når det ældre varemærke er et EF-varemærke som omhandlet i forordningen om EF-varemærker [3], muliggør direktivets artikel 4, stk. 3, fremsættelse af samme form for indsigelse mod registrering fra indehaveren af et ældre EF-varemærke, der er velkendt i Fællesskabet. I modsætning til artikel 4, stk. 4, litra a), kræver artikel 4, stk. 3, af medlemsstaterne, at de skal yde en sådan beskyttelse, og bemyndiger dem ikke blot hertil.

10. Endvidere giver artikel 5, stk. 2, (der vedrører brug i modsætning til registrering af et yngre mærke) medlemsstaterne en mulighed, der ligner den, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a):

»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 en sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

11. Det skal dog bemærkes, at selv om spørgsmålet angår velrenommerede mærker, og artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, nævner sådanne mærker, har Bundesgerichtshof gjort det klart, at den omtvistede bestemmelse i den foreliggende sag af de nedenfor anførte grunde er artikel 4, stk. 1, litra b) [4].

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

4 — Jf. punkt 26 nedenfor.

Faktiske omstændigheder

12. Den 29. juli 1986 indgav Pathe Communications Corporation (herefter »Pathe«), der har hjemsted i Amerikas Forenede Stater, ansøgning om registrering af ordmærket »CANNON« som betegnelse for følgende varer og tjenesteydelser: »film indspillet på videokassetter (videofilmkassetter); fremstilling, udlejning og fremvisning af film i biografer og tv-institutioner«.

13. Canon Kabushiki Kaisha (herefter »CKK«) gjorde indsigelse mod denne ansøgning med den begrundelse, at ansøgningen var i strid med selskabets ordmærke »Canon«. Dette mærke var allerede blevet registreret bl.a. for følgende produkter: »lysbilled- og kinematografiske kameraer og produktionsapparater; apparater til optagelse og indspilning af fjernsyn, apparater til transmission af fjernsyn, apparater til modtagelse og gengivelse af fjernsyn, herunder apparater til plader og bånd til optagelse og gengivelse af fjernsyn«.

14. På tidspunktet for CKK's fremsættelse af indsigelsen var varemærkedirektivet ikke blevet gennemført, og det var derfor den nationale tyske varemærkelov, der fandt anvendelse. Denne lov er kendt under navnet Warenzeichengesetz (herefter »WZG«). Direktivet, der var udstedt den 21. december 1988 og skulle have været gennemført den 31. december 1992 [5], blev gennemført med forsinkelse i tysk ret ved en lov vedtaget den 25. oktober 1994. De vigtigste bestemmelser i denne lov trådte i kraft den 1. januar 1995. Bundesgerichtshof har imidlertid anført, at den foreliggende sag skal afgøres på grundlag af den nu gældende lov, som gennemfører direktivet. Den nye tyske varemærkelov hedder Markengesetz, og Bundesgerichtshof har oplyst, at denne lovs § 9, stk. 1, nr. 2, svarer til direktivets artikel 4, stk. 1, litra b).

15. Ifølge Bundesgerichtshof skal det ved den retlige bedømmelse lægges til grund, at de to mærker »CANNON« og »Canon« er lydmæssigt identiske. De anvendes dog ikke for de samme varer og tjenesteydelser. Det spørgsmål, der nu er forelagt de tyske retter, er, hvorvidt de pågældende varer og tjenesteydelser ikke desto mindre kan betragtes som værende af lignende art.

16. Ved prøvelsen af Pathe's ansøgning ved Deutsches Patentamt antog forprøveren, at de to parters varer og tjenesteydelser faktisk var ligeartede, og afslog følgelig registrering af mærket »CANNON«. Remonstrationsprøveren ophævede denne afgørelse og tog ikke indsigelsen til følge på grund af manglende ligeartethed. CKK indbragte sidstnævnte afgørelse for Bundespatentgericht, men afgørelsen blev stadfæstet ved kendelse af 6. april 1994. CKK indankede

5 — Jf. punkt 5 ovenfor.

Bundespatentgericht's afgørelse for Bundesgerichtshof, og det er i forbindelse med ankesagen, at der er blevet indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse.

17. Bundespatentgericht forkastede CKK's appel, fordi den var enig med remonstrationsprøveren i, at der ikke var tale om lighed i WZG's § 5, stk. 4, nr. 1's forstand mellem parternes varer og tjenesteydelser. Efter rettens opfattelse kunne der kun foreligge lighed, såfremt varerne eller tjenesteydelserne på grund af deres økonomiske betydning og anvendelsesområde havde så snævre berøringspunkter, at der hos gennemsnitskøberen ville kunne opstå den opfattelse, at de hidrørte fra samme virksomhed. CKK gør gældende, at 76,6% af befolkningen kendte selskabets mærke i november 1985, og Bundesgerichtshof anfører, at dette må antages at betyde, at mærket »Canon« er et renommeret mærke. Bundespatentgericht fandt dog ikke, at renommeét af CKK's mærke var af betydning ved bedømmelsen af ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser.

18. Bundespatentgericht har anført, at de varer, der betegnes som »videofilmkassetter« i Pathe's ansøgning, var dem, der kom varerne »apparater til optagelse og indspilning af fjernsyn, apparater til transmission af fjernsyn, apparater til modtagelse og gengivelse af fjernsyn, herunder apparater til plader og bånd til optagelse og gengivelse af fjernsyn«, der er dækket af CKK's mærke, nærmest. Retten fandt imidlertid ikke, at de to former for varer var ligeartede. Idet Retten erklærede sig uenig i det standpunkt, der var indtaget af Bundespatentgericht's 30. Afdeling i en lignende sag, fastslog den, at det ikke kunne antages, at videofilmkassetter lignede de fjernsynsapparater, der var dækket af CKK's varemærke, eller de videokameraer, som forhandledes af CKK.

19. Retten anførte, at Bundespatentgericht allerede i 1989 havde fastslået, at der ikke fandtes en eneste fabrikant af apparater til underholdningselektronik blandt de fabrikanter af videobånd, som var anført i »Industriekatalog von Seibt« af 1988; i denne henseende er der under alle omstændigheder ikke i mellemtiden sket nogen væsentlige ændringer med hensyn til indspillede videokassetter. En rundspørge i vedkommende specialforretninger gav det resultat, at der blandt udvalget af indspillede videokassetter ikke fandtes navnet på nogen producent af fjernsynsapparater eller videooptagere. Bundespatentgericht fandt følgelig ikke, at det kunne antages, at de udspurgte gennemsnitskøbere var af den opfattelse, at indspillede videobånd og de tilsvarende apparater til optagelse og gengivelse hidrørte fra samme virksomhed. Selv medlemmer af det almindelige publikum var tilstrækkeligt bekendt med vilkårene for fremstilling af indspillede videokassetter og forstod, at videokassetter og videooptagere ikke hidrørte fra samme producent.

20. Bundespatentgericht afviste også muligheden af lighed mellem de tjenesteydelser, der var nævnt i Pathe's ansøgning vedrø-

rende »fremstilling, udlejning og fremvisning af film i biografer og tv-institutioner«, samt de apparater til optagelse og gengivelse af fjernsyn mv., der er beskyttet ved CKK's mærke. Bundespatentgericht fandt, at den omstændighed, at kameraer og projektionsapparater anvendtes til fremstilling og fremvisning af film, ikke i et varemærkeretligt relevant omfang førte til den urigtige slutning, at producenterne af sådanne apparater sædvanligvis også fremstillede, udlejede eller fremviste film.

21. Under appelsagen vedrørende den af Bundespatentgericht afsagte kendelse har CKK gjort gældende, at efter varemærkedirektivets gennemførelse i tysk ret er Bundespatentgericht's holdning med hensyn til bedømmelsen af, om der er lighed mellem varer og tjenesteydelser, ikke længere relevant. CKK har anført, at mærket »Canon« er et berømt henholdsvis notorisk velrenommeret mærke, og at dette set i sammenhæng med, at videofilmkassetter og apparater til videooptagelse og -gengivelse udbydes via de samme salgssteder, fører til den slutning, at der foreligger lighed mellem de varer, som er omfattet af de to mærker, og at der følgelig foreligger risiko for forveksling for offentligheden i den betydning, hvori udtrykket er anvendt i § 9, stk. 1, nr. 2, i Markengesetz [6].

6 — Som anført ovenfor svarer denne bestemmelse til direktivets artikel 4, stk. 1, litra b).

Det præjudicielle spørgsmål

22. Bundesgerichtshof har følgelig forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Kan der ved bedømmelsen af, om de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af to mærker, er af lignende art, tages hensyn til den adskillelsesevne, og navnlig den bekendthed, som er forbundet med det mærke, der har ældre prioritet (på tidspunktet for den dag, der er afgørende for det yngre mærkes tidsrang), navnlig således, at der også skal antages at foreligge risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF, når det i omsætningskredsen antages, at varerne og/eller tjenesteydelserne har forskellige oprindelsessteder ('Herkunftsstätten')?«

23. Bundesgerichtshof har anført, at det væsentligste spørgsmål er, hvorvidt vedtagelsen af varemærkedirektivet kræver, at de tyske retter skal ændre holdning med hensyn til bedømmelsen af ligheden mellem varer og tjenesteydelser. Retten ønsker følgelig oplyst, hvilke kriterier der skal anvendes ved bedømmelsen af, om varer og tjenesteydelser er af lignende art i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand.

24. Forelæggelseskendelsen indeholder følgende oplysninger vedrørende gennemførelsen af direktivet. Den tyske lovgiver er ved gennemførelsen af direktivet gået ud fra, at begrebet varers eller tjenesteydelsers lighed ikke kan forstås på samme måde, som dette begreb efter den tidligere retstilstand. I begrundelserne til forslaget til Markenrechtsreformgesetz anførtes det, at man ikke i fremtiden kan anvende det i gældende ret udviklede »statiske« ligeartethedsprincip.

25. Ifølge den tidligere lovgivning skulle der være objektiv ligeartethed mellem varerne og tjenesteydelserne, og der var således ikke beskyttelse efter varemærkeloven, når de ikke var ligeartede, uanset hvor meget mærkerne end lignede hinanden, og uanset det ældre mærkes bekendthed. Det er i teorien blevet anført, at dette ikke længere er tilfældet efter direktivets gennemførelse, og at der derfor nu består et omvendt forhold mellem på den ene side ligheden mellem varer og tjenesteydelser og på den anden side ligheden mellem mærkerne og det ældre mærkes adskillelsesevne. Jo nærmere mærkerne står hinanden, og jo stærkere det ældre mærkes adskillelsesevne er, jo mindre er derfor den lighed, der skal påvises mellem varerne og tjenesteydelserne. Bundesgerichtshof er af den opfattelse, at denne fortolkning betyder, at det vil blive betydeligt lettere end under den tidligere tyske lovgivning at påvise risiko for forveksling.

26. Bundesgerichtshof erkender, at det ældre mærke under visse omstændigheder, hvor det har et renommé, endog kan beskyttes over for varer og tjenesteydelser af anden art i medfør af direktivets artikel 4, stk. 4, litra a). Selv om denne bestemmelse er fakultativ, anfører Bundesgerichtshof, at den er blevet gennemført i tysk ret ved varemærkelovens § 9, stk. 1, nr. 3. Bundesgerichtshof understreger dog, at det er vigtigt at sondre mellem anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 4, stk. 4, litra a), idet der ikke uden videre kan gøres indsigelse mod den oprindelige registrering af et varemærke for varer af anden art i medfør af de nationale gennemførelsesbestemmelser til artikel 4, stk. 4, litra a). Kun den, der gør indsigelse, kan anlægge sag med påstand om annullation af mærket efter dets registrering eller anlægge sag vedrørende krænkelse af sit eget varemærke, idet tanken er, at registreringsproceduren skal forløbe abstrakt og systematisk. Artikel 4, stk. 1, litra b), giver derimod grundlag for at rejse indsigelse mod registreringen af et varemærke. Spørgsmålet om, hvorvidt en bestemt brug af et mærke falder ind under artikel 4, stk. 1, litra b), eller artikel 4, stk. 4, litra a), er følgelig af stor praktisk betydning.

Betydningen af begrebet »forveksling«

27. Med det forelagte spørgsmål søges det til dels oplyst, om en risiko [7] for forveksling

7 — Den tyske version af direktivet anvender udtrykket »Gefahr« (»risiko«) for forveksling, hvorimod den engelske version anvender udtrykket »likelihood« (»sandsynlighed«) for forveksling.

skal antages at foreligge, endog hvis det i omsætningskredsen antages, at varerne eller tjenesteydelserne har forskellige oprindelsessteder. Domstolen har allerede haft lejlighed til at tage stilling til betydningen af begrebet »forveksling« i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), i dommen i SABEL-sagen, der blev afsagt den 11. november 1997 [8].

28. Denne sag vedrørte fortolkningen af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), for så vidt angår sætningen, »såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke«. Domstolen anførte, at det var gjort gældende, at »der [...] er risiko for forveksling i tre situationer: for det første den situation, at offentligheden blander tegnet og varemærket sammen (risiko for direkte forveksling); for det andet den situation, at offentligheden ser en forbindelse mellem indehaverne af tegnet og af varemærket og blander dem sammen (risiko for indirekte forveksling eller for en forbindelse); for det tredje den situation, at offentligheden foretager en sammenligning mellem tegnet og varemærket, hvorved den måde, tegnet opfattes på, bringer varemærket i erindring, uden at de dog blandes sammen (risiko for en forbindelse i egentlig forstand)« [9].

29. Domstolen bemærkede, at det derfor måtte afgøres, »om artikel 4, stk. 1, litra b), ... kan finde anvendelse, når der ikke er risiko for direkte eller indirekte forveksling, men kun risiko for en forbindelse i egentlig forstand« [10]. Domstolen udtalte: »Selve ordlyden af bestemmelsen udelukker derfor, at den kan anvendes, hvis der ikke i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling« [11]. Domstolen fastslog derfor, at »den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling« [12] i artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand.

30. Heraf følger, at der — hvis der i den foreliggende sag ikke er nogen risiko for, at man i omsætningskredsen finder, at der er nogen form for forretningsmæssig forbindelse mellem mærkerne »Canon« og »CANNON« — ikke er nogen risiko for forveksling i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand. Kommissionen har dog bemærket, at spørgsmålet vedrører henførelse af varer eller tjenesteydelser til forskellige »oprindelsessteder«, og at dette begreb kan genspejle den betydning, som den hidtidige tyske varemærkelovgivning har tillagt fremstillingsstedet for de pågældende varer. I denne henseende skal det bemærkes, at det ikke er tilstrækkeligt alene at godtgøre, at der ikke er nogen risiko for forveksling hos offentligheden med hensyn til det sted, hvor varerne fremstilles, eller tjenesteydelserne erlægges. Hvis der nemlig er sandsynlighed for, at man i omsætningskredsen, selv om man erkender, at varerne eller tjenesteydelserne har forskellige oprindelsessteder, dog antager, at der er en forbindelse mellem de to virksomheder, vil der være risiko for forveksling i direktivets forstand.

8 — Sag C 251/95, Sml. I, s. 6191.
9 — Præmis 16.
10 — Præmis 17.
11 — Præmis 18.
12 — Domskonklusionen.

Bedømmelsen af varers og tjenesteydelsers lighed

31. Hovedargumentationen i denne sag har været koncentreret om spørgsmålet om, hvorvidt et mærkes adskillelsesevne, især dets renommé, kan tages i betragtning ved bedømmelsen af, om varer eller tjenesteydelser skal anses for at være af lignende art i artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand. Kan man med andre ord anse varer eller tjenesteydelser for at være af lignende art i forhold til mærker med en særlig adskillelsesevne, når sådanne varer eller tjenesteydelser ikke vil blive anset for at være af lignende art i forhold til andre mærker med mindre adskillelsesevne? Eller skal bedømmelsen af, hvorvidt varerne eller tjenesteydelserne er af lignende art, være objektiv (dvs. uafhængig af arten af de pågældende mærker)?

32. Alle varemærker skal have adskillelsesevne, hvis de skal opfylde deres funktion. Et varemærke, der ikke har nogen adskillelsesevne, må ifølge direktivets artikel 3, stk. 1, litra b), ikke registreres, og kan erklæres ugyldigt, hvis det er blevet registreret. Men adskillelsesevne er et spørgsmål om grad. Et varemærke kan have en særlig adskillelsesevne, enten fordi det er velkendt eller af usædvanlig karakter. Jo mere velkendt eller usædvanligt et varemærke er, jo større er risikoen for, at der hos forbrugerne kan opstå den urigtige opfattelse, at der eksisterer en forretningsmæssig forbindelse mellem varer eller tjenesteydelser, der har det samme eller et lignende mærke. Som Domstolen udtalte i SABEL-dommen, er der »større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er« [13]. Det skal dog bemærkes, at det i SABEL-sagen i modsætning til den foreliggende sag var ubestridt, at i det mindste visse af de varer, for hvilke de pågældende mærker anvendtes, var af samme art, og at spørgsmålet var, hvorvidt de i sagen omhandlede mærker (i modsætning til varerne) indbyrdes lignede hinanden tilstrækkeligt til at fremkalde risiko for forveksling.

33. CKK, den franske regering og Kommissionen er alle af den opfattelse, at graden af et varemærkes adskillelsesevne er af betydning for bedømmelsen af ligheden mellem varer eller tjenesteydelser. Under retsmødet har den italienske regering bemærket, at begrebet lighed er et meget vagt begreb, som ikke alene kan baseres på objektive faktorer.

34. De har herved henvist til direktivets tiende betragtning, hvorefter:

»... 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

13 — Nævnt i fodnote 8, præmis 24.

faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association [14], som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden [15] 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«.

35. CKK og den franske regering har anført, at denne betragtning, herunder navnlig udtalelsen om, at »det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling«, viser, at kriteriet med hensyn til lighed mellem varer eller tjenesteydelser ikke kan betragtes som et objektivt kriterium.

36. CKK har tillige anført, at det er af betydning, at man kan gøre indsigelse mod den første registrering af et mærke efter artikel 4, stk. 1, litra b), frem for at skulle acceptere den første registrering og anfægte brugen heraf i henhold til andre bestemmelser. CKK er af den opfattelse, at parterne i en indsigelsesprocedure påføres lavere omkostninger og kan gøre deres rettigheder mere effektivt gældende end under andre procedurer.

14 — O.a.: Denne fodnote vedrører en fejl i den engelske tekst og er uden betydning for den danske version.

15 — Jf. fodnote 14.

37. Pathe og Det Forenede Kongerige er i modsætning hertil gået ind for en objektiv og uafhængig bedømmelse af ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne (dvs. en bedømmelse, der sker uden hensyn til det ældre mærkes art eller renommé). Det Forenede Kongerige har anført, at et krav om, at et ældre mærkes renommé skal tages i betragtning ved registreringen af et mærke under bedømmelsen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, vil bebyrde undersøgerne unødigt og forlænge registreringsproceduren betydeligt. Pathe har også anført, at store selskaber forsætligt ville forsinke registreringsprocedurerne.

38. Pathe har desuden anført, at fleksible grænser for definitionen af lignende varer eller tjenesteydelser vil medføre retsusikkerhed. Som afsluttende argument har Det Forenede Kongerige anført, at dersom spørgsmålet om risikoen for forveksling skal gennemgås for at afgøre, om varer eller tjenesteydelser er af lignende art, vil der ikke være noget formål med at kræve en sådan lighed. Det eneste spørgsmål ville være, om der var eller ikke var risiko for forveksling. Dersom dette havde været hensigten, ville direktivet have haft en anden opbygning.

39. Efter min opfattelse er det afgørende punkt for problemets løsning udtalelsen i direktivets tiende betragtning om, at vurderingen af risikoen for forveksling navnlig afhænger af, i hvor høj grad mærket er

kendt. Denne udtalelse lyder i sin sammenhæng således:

»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 baggrund 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 ...«

Det fremgår klart af denne betragtning, at mærkets grad af kendthed, selv om den ikke udtrykkeligt er nævnt i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktivet, er af betydning for afgørelsen af, om der er tilstrækkelig lighed til at fremkalde risiko for forveksling.

40. Dette synspunkt bestyrkes ligeledes af Domstolens dom i SABEL-sagen, hvori den udtalte, at der skulle »foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde« [16]. Ganske vist blev denne udtalelse fremsat i en anden sammenhæng, hvori Domstolen tog stilling til spørgsmålet om, hvorvidt begrebsmæssig lighed mellem mærkerne alene kunne give anledning til forveksling i artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand i en situation, hvor de pågældende varer klart var de samme. Udtalelsen finder dog generel anvendelse.

41. Det Forenede Kongeriges regering har søgt at gendrive det argument, at tiende betragtning til direktivet støtter en helhedsvurdering. Regeringen har anført, at denne betragtning alene betyder, at man ved vurderingen af ligheden bør tage i betragtning, om varerne eller tjenesteydelserne er af en sådan art, at man i omsætningskredsen kan forledes til at antage, at de har samme oprindelse, og at det ikke ved denne vurdering er tilladt at tage hensyn til det ældre mærkes bekendthed.

42. Denne forklaring kræver dog, at man læser betragtningen som angivende, at spørgsmålet om forveksling skal tages i betragtning ved bedømmelsen af spørgsmålet om lighed mellem varer eller tjenesteydelser, men at et element i vurderingen af forvekslingsmuligheden, nemlig elementet »i hvor høj grad« (det ældre mærke) »er kendt på markedet« (der udtrykkeligt er omtalt i betragtningen), ikke kan tages i betragtning ved denne vurdering. Jeg har svært ved at

16 — Anført i fodnote 8, præmis 22.

læse betragtningen på denne måde. (Sætningen »i hvor høj grad mærket er kendt på markedet« angår mærkets adskillelsesevne, dvs. om det umiddelbart genkendes i omsætningskredsen, enten fordi det i sig selv har en usædvanlig beskaffenhed eller på grund af dets bekendthed.)

43. Desuden forekommer farerne for at forlænge registreringsproceduren ved at kræve, at der tages hensyn til det ældre mærkes renommé, mig ikke så alvorlige, som Pathe og Det Forenede Kongeriges regering hævder. Den franske regering har i retsmødet oplyst, at hensyntagen hertil efter dens erfaring ikke forlængede eller komplicerede proceduren urimeligt. Det kan endog være i retssikkerhedens interesse at sikre, at mærker, mod hvis brug der med held kan gøres indsigelse, overhovedet ikke registreres. Efter min opfattelse viser direktivets tiende betragtning under alle omstændigheder, at der bør tages hensyn til et varemærkes renommé ved vurderingen af risikoen for forveksling af to mærker, selv om det ikke kan tages i betragtning ved vurderingen af varers og tjenesteydelsers lighed. Desuden vil registreringsmyndigheden for EF-varemærker være forpligtet til at overveje spørgsmålet om et mærkes renommé i mange tilfælde, da forordningen om EF-varemærker indeholder en bestemmelse, der svarer til direktivets artikel 4, stk. 4, litra a). Ifølge forordningens artikel 8, stk. 5, kan indehaveren af et ældre velkendt varemærke, på visse betingelser rejse indsigelse mod registrering af et varemærke, der er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og som søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art. Dette viser, at de praktiske problemer ved at kræve, at registreringsmyndighederne tager et mærkes renommé i betragtning, ikke er så store, som det er blevet gjort gældende.

44. Selv om det efter min opfattelse skal tages i betragtning, i hvilket omfang mærket er kendt, ved afgørelsen af, om der foreligger tilstrækkelig lighed til at fremkalde risiko for forveksling, skal der lægges fuld vægt på kravet om lighed, både ved vurderingen af ligheden mellem mærkerne og vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Det er derfor ikke rigtigt at hævde, at det som følge af gennemførelsen i national ret af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), måske ikke længere er nødvendigt at godtgøre lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser i forbindelse med et mærke med særlig adskillelsesevne. Ved bedømmelsen af spørgsmålet om lighed mellem varerne eller tjenesteydelserne vil det være til nytte at tage hensyn til de faktorer, der er anført af Det Forenede Kongeriges regering og af den franske regering.

45. Ifølge Det Forenede Kongeriges regering bør følgende typer faktorer tages i betragtning ved vurderingen af spørgsmålet om lighed mellem varer eller tjenesteydelser:

a) brugen af de pågældende varer eller tjenesteydelser

b) brugerne af de pågældende varer eller tjenesteydelser

c) den fysiske beskaffenhed af varerne eller tjenesteydelserne

d) de omsætningskanaler, ad hvilke varerne eller tjenesteydelserne når frem til markedet

e) for så vidt angår varer, der forhandles som selvbetjeningsvarer: om de i praksis henholdsvis findes eller sandsynligvis kan findes i supermarkeder, og særlig, om de findes eller sandsynligvis kan findes på samme eller forskellige hylder

f) i hvilket omfang de pågældende varer eller tjenesteydelser konkurrerer indbyrdes: ved denne undersøgelse kan man tage i betragtning, hvorledes man klassificerer varerne i omsætningen, f.eks. om de markedsanalyseselskaber, der naturligvis arbejder for industrien, placerer varerne eller tjenesteydelserne i samme eller forskellige sektorer [17].

46. Under den mundtlige forhandling har Det Forenede Kongeriges regering vel erkendt, at denne liste over faktorer ikke er udtømmende, men har dog anført, at den ikke desto mindre indeholder en fællesnævner, der bør findes for alle faktorer, der tages i betragtning ved vurderingen af ligheden mellem varer eller tjenesteydelser, nemlig de faktorer, der har forbindelse med selve varerne eller tjenesteydelserne.

47. Den franske regering er ligeledes af den opfattelse, at de faktorer, der skal tages i betragtning ved vurderingen af ligheden mellem varer eller tjenesteydelser, bør omfatte arten af varerne eller tjenesteydelserne, deres bestemmelse og kundekreds, den sædvanlige brug af dem og den måde, hvorpå de sædvanligvis forhandles.

48. Brugen af ordet »objektive« faktorer ved vurderingen af ligheden udelukker dog efter min opfattelse ikke, at der tages hensyn til, i hvilket omfang mærket er kendt, ved bedømmelsen af, om ligheden er tilstrækkelig stor til at fremkalde risiko for forveksling.

49. Imod dette synspunkt kunne man indvende, at jo enklere og mere objektiv prøvelsen af ligheden mellem varer og tjenesteydelser er efter artikel 4, stk. 1, litra b), jo

17 — Denne liste fremgår af en dom afsagt af English High Court i sagen British Sugar Plc mod James Robertson & Sons Ltd den 23.5.1996 [1996], RPC 281.

mindre sandsynligt er det, at de nationale varemærkeregistre eller retterne i de forskellige medlemsstater vil anlægge forskellige vurderinger af, hvorvidt et bestemt mærke skaber risiko for forveksling. Dette ville være i overensstemmelse med direktivets formål, nemlig at harmonisere medlemsstaternes varemærkelovgivninger.

50. Jeg erkender, at en fleksibel prøvelse af ligheden mellem varer og tjenesteydelser kan give anledning til forskellige fortolkninger af begrebet lighed i forskellige medlemsstater. Det er endog muligt, at et nyt mærke i modsætning til opfattelsen i visse medlemsstater ikke vil være omfattet af artikel 4, stk. 1, litra b), i direktivet i én medlemsstat, alene fordi det i denne stat antages, at ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne trods det ældre mærkes renommé eller risikoen for forveksling ikke er tilstrækkelig stor. I et sådant tilfælde kan den omstændighed, at det ældre mærke er velkendt, dog meget vel betyde, at direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), eller artikel 5, stk. 2 (vedrørende beskyttelse af et mærke i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art), i stedet kunne finde anvendelse i denne medlemsstat. Efter Kommissionens opfattelse har samtlige medlemsstater benyttet valgmuligheden ifølge artikel 4, stk. 4, litra a) [18]. Det endelige resultat (nemlig forbud mod eller annullation af registreringen af et mærke eller forbud mod dets brug) vil derfor ofte være det samme.

51. Afslutningsvis skal jeg tilføje, at jeg ikke finder det urimeligt, at en indehaver af et varemærke nyder beskyttelse i forhold til et større sortiment af varer end den, for hvilken mærket er registreret. Det er ikke rimeligt at kræve, at en indehaver af et varemærke skal registrere sit mærke for alle former for varer, i forhold til hvilke brugen af hans mærke kan fremkalde risiko for forveksling, fordi han måske ikke anvender mærket for sådanne varer. Der er nemlig mulighed for slettelse af varemærker af registret på grund af manglende brug i fem år for varer eller tjenesteydelser, for hvilket de ikke bruges [19]. Yderligere sikrer forvekslingskriteriet, at indehaveren af et varemærke ikke beskyttes i forhold til en for lang række varer eller tjenesteydelser, når man registrerer mærket for en vis klasse varer eller tjenesteydelser. Som jeg anførte i mit forslag til afgørelse af SABEL-sagen [20], bør forvekslingsbegrebet ikke udstrækkes for vidt, idet en vid fortolkning ville stride imod direktivets formål, nemlig at lette den frie bevægelighed for varer. Hvor der er tale om en virkelig og tilstrækkelig godtgjort risiko for forveksling, er det dog efter min opfattelse ikke alene begrundet, men nødvendigt at beskytte både forbrugeren og indehaveren af varemærket ved at forbyde registrering af et yngre mærke selv for lignende varer eller tjenesteydelser, med hensyn til hvilke det ældre varemærke ikke er registreret.

18 — Kommissionens indlæg under den mundtlige forhandling i sag C-63/97, BMW, den 13.1.1998.

19 — Jf. direktivets artikel 10, 11 og 12.

20 — Anført i fodnote 8, punkt 50 og 51.

Forslag til afgørelse

52. Efter min opfattelse skal Bundesgerichtshof's præjudicielle spørgsmål følgelig besvares således:

Ved vurderingen af ligheden mellem varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af to mærker i medfør af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, kan der tages hensyn til det ældre varemærkes adskillelsesevne, især dets bekendthed, ved afgørelse af, om der foreligger tilstrækkelig lighed til at fremkalde risiko for forveksling. Risiko for forveksling i denne bestemmelses forstand vil dog kun foreligge, når der er risiko for, at omsætningskredsen forledes til at antage, at der består en eller anden form for forretningsmæssig forbindelse mellem leverandørerne af de pågældende varer eller tjenesteydelser.