FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 2 april 1998 *

1. Artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet [1] förbjuder registrering av ett varumärke om "det på grund av sin identitet eller likhet med [ett äldre varumärke] 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".

Varumärkesdirektivet

4. Varumärkesdirektivet harmoniserar de bestämmelser inom den nationella varumärkesrätten som "mest direkt påverkar den inre marknadens funktion" (direktivets tredje övervägande). Sålunda harmoniserar direktivet bland annat registreringshinder och ogiltighetsgrunder avseende varumärken (artiklarna 3 och 4), samt de rättigheter som är knutna till ett varumärke (artikel 5 och följande).

2. För att registreringen av ett varumärke skall kunna hindras på grund av denna bestämmelse är det följaktligen nödvändigt att visa både att varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke samt att de varor och tjänster som omfattas av båda varumärkena är identiska eller liknar varandra.

3. Bundesgerichtshof (den federala högsta domstolen) önskar få besked om det kan beaktas hur särskiljande och framförallt välkänt ett äldre varumärke är vid bedömningen av huruvida varor eller tjänster skall anses lika i den mening som avses i bestämmelsen.

5. Enligt artikel 16.1 skulle medlemsstaterna genomföra direktivets bestämmelser senast den 28 december 1991. Genom beslut 92/10/EEG [2] använde sig rådet emellertid av den befogenhet det erhållit i artikel 16.2 och senarelade sista dagen för genomförande av direktivet till den 31 december 1992.

* Originalspråk: engelska.

1 — 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. 78).

2 — EGT L 6, s 35; svensk specialutgåva, område 13, volym 22, s. 3.

6. Artikel 4.1 i direktivet, som gäller möjligheten att kunna registrera ett varumärke, har följande lydelse:

"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."

7. På motsvarande sätt stadgar artikel 5.1, som anger vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke, följande:

"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."

8. Välkända varumärken kan åtnjuta ännu mera långtgående skydd. Artikel 4.4 a ger medlemsstaterna möjlighet att vägra registrering av ett varumärke i vissa fall om varumärket liknar eller identiskt med ett äldre nationellt varumärke som är välkänt, även om de varor och tjänster som det senare varumärkets ansökan avser inte liknar de

varor och tjänster som det äldre varumärket registrerats för:

"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 enligt punkt 2 och det kan 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 i fråga 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."

9. Om det äldre varumärket är ett EG-varumärke enligt gemenskapens varumärkesförordning, [3] så medger artikel 4.3 i direktivet att den som innehar ett äldre EG-varumärke som är välkänt i gemenskapen anför samma typ av invändning mot registrering. Till skillnad från artikel 4.4 a innebär artikel 4.3 att medlemsstaterna är skyldiga, och inte bara har möjlighet, att föreskriva ett sådant skydd.

10. Vidare ger artikel 5.2 (som gäller användning, inte registrering, av ett yngre varumärke) medlemsstaterna en möjlighet som liknar den som föreskrivs i artikel 4.4 a:

"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 eller 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."

11. Det bör emellertid observeras att, även om frågan gäller välkända varumärken och artiklarna 4.4 a och 5.2 uttryckligen nämner sådana varumärken, Bundesgerichtshof har klargjort att den bestämmelse som är i fråga i detta mål är artikel 4.1 b och detta av skäl som anges nedan. [4]

3 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

4 — Se nedan punkt 26.

Bakgrund

12. Den 29 juli 1986 ingav Pathe Communications Corporation (nedan kallat Pathe), som är ett bolag med säte i Amerikas förenta stater, en ansökan om registrering av ett varumärke i form av ordet "CANNON" för följande varor och tjänster: "filmer inspelade på videoband (videofilmer), produktion, uthyrning och visning av filmer för biografer och TV-bolag".

13. Canon Kabushiki Kaisha (nedan kallat CKK) motsatte sig denna ansökan på den grunden att den inkräktade på företagets eget varumärke i form av ordet "Canon". Detta varumärke hade redan registrerats bland annat avseende "stillbildskameror, filmkameror och projektorer; TV-kameror och apparater för TV-inspelning, apparater för TV-sändning, apparater för TV-mottagning och återgivning av TV-inspelningar samt bandspelare och skivspelare för TV-inspelning och återgivning av inspelade TV-sändningar".

14. Vid den tidpunkt då CKK framförde sin invändning hade varumärkesdirektivet inte antagits och den nationella tyska varumärkeslagen gällde således. Denna lag är känd under namnet Warenzeichengesetz (nedan kallad WZG). Direktivet, som antogs den 21 december 1988 och som skulle införlivas senast den 31 december 1992,[5] införlivades sent med tysk rätt genom en lag som antogs den 25 oktober 1994. De huvudsakliga bestämmelserna i denna lag trädde i kraft den 1 januari 1995. Bundesgerichtshof har dock förklarat att det förevarande målet måste bedömas med hänsyn till lagen i dess nuvarande lydelse, som genomför direktivet. Den nya tyska varumärkeslagen kallas Markengesetz och Bundesgerichtshof har förklarat att § 9 första stycket punkt 2 i denna lag motsvarar artikel 4.1 b i direktivet.

15. Enligt Bundesgerichtshof måste det vid en rättslig bedömning antas att de båda varumärkena "CANNON" och "Canon" uttalas på samma sätt. De används dock inte för identiska varor och tjänster. Den fråga som de tyska domstolarna har ställts inför är huruvida dessa varor och tjänster icke desto mindre kan anses likna varandra.

16. När Pathes ansökan granskades av de tyska myndigheterna ansåg den förste handläggaren att de tvistande parternas varor och tjänster verkligen liknade varandra och vägrade följaktligen att registrera varumärket "CANNON". Den andra handläggaren upphävde detta beslut och avfärdade invändningen på den grunden att någon likhet inte förelåg. CKK överklagade till Bundespatentgericht (den federala patentdomstolen), men

5 — Se ovan punkt 5.

dess överklagande ogillades genom beslut av den 6 april 1994. CKK överklagade då till Bundesgerichtshof och det är i samband med det förfarandet som det förevarande hänskjutandet har skett.

17. Bundespatentgericht ogillade CKK:s överklagande, eftersom den delade den andre handläggarens åsikt att det inte förelåg någon likhet mellan parternas varor och tjänster i den mening som avses i § 5 fjärde stycket punkt 1 i WZG. Bundespatentgericht förklarade att en sådan likhet endast kan anses föreligga om varorna eller tjänsterna på grund av deras ekonomiska betydelse eller användningsområden har så nära beröringspunkter, särskilt vad avser de orter där de normalt tillverkas eller försäljs, att de kan ge en normal konsument intrycket att de kommer från samma företag. CKK har hävdat att 76,6 procent av befolkningen kände till dess varumärke i november 1985 och Bundesgerichtshof har uttalat att detta måste anses innebära att varumärket "Canon" var ett känt varumärke. Bundespatentgericht ansåg dock att CKK:s varumärkes renommé saknade relevans vid bedömningen av likheten mellan varorna och tjänsterna i fråga.

18. Bundespatentgericht anmärkte att bland de varor som angavs i Pathes ansökan var det "videofilmer" som närmast påminde om de varor som omfattades av CKK:s varumärke, nämligen "TV-kameror och apparater för TV-inspelning, apparater för TV-sändning, apparater för TV-mottagning och återgivning av TV-inspelningar samt bandspelare och skivspelare för TV-inspelning och återgivning av inspelade TV-sändningar". Domstolen ansåg dock att de båda varukategorierna inte uppvisade någon likhet. Den fastslog att det inte kunde antas att videofilmer uppvisade likhet med den televisionsutrustning som omfattades av CKK:s varumärke eller med de videokameror som distribuerades av CKK, och frångick därigenom det synsätt som Bundespatentgerichts trettionde avdelning hade intagit i ett liknande fall.

19. Bundespatentgericht förklarade att den redan år 1989 hade fastslagit att det inte gick att finna en enda tillverkare av hemelektronikutrustning bland de videobandsproducenter som förekom i Seibts industrikatalog för år 1988. Ingen betydelsefull förändring hade ägt rum under mellantiden i detta avseende, åtminstone inte i fråga om videokassetter, och förfrågningar i relevanta specialaffärer hade visat det inte fanns något namn på tillverkare av televisionsutrustning eller videobandspelare bland de inspelade videokassetterna. Bundespatentgericht ansåg följaktligen att det inte kunde förutsättas att den genomsnittlige köparen trodde att inspelade videoband och motsvarande inspelnings- och uppspelningsutrustning härrörde från samma företag. Även allmänheten var tillräckligt medveten om de annorlunda krav som ställs på tillverkning av inspelade band och förstod att videokassetter och videobandspelare inte härrör från samma tillverkare.

20. Bundespatentgericht tillbakavisade också påståendet att de tjänster som angavs i Pathes ansökan avseende "produktion, uthyrning

och visning av filmer för biografer och TV-bolag" skulle likna de apparater för TV-inspelning som skyddades av CKK:s varumärke. Bundespatentgericht ansåg att det faktum att kamerorna och projektorerna användes till att producera och visa filmer inte kunde anses förleda människor i varumärkesrättsligt relevant utsträckning att dra slutsatsen att den som producerar sådan utrustning regelmässigt också producerar, distribuerar eller visar film.

21. I sitt överklagande av Bundespatentgerichts beslut har CKK anfört att eftersom varumärkesdirektivet har införlivats med tysk rätt är Bundespatentgerichts bedömning av varors och tjänsters likhet inte längre riktig. CKK har framhållit att dess varumärke "Canon" är ett berömt eller välkänt varumärke samt att detta faktum, i kombination med det faktum att videofilmer och apparater för inspelning och uppspelning av video utbjuds återfinns på samma försäljningsställen, borde leda till slutsatsen att de varor som omfattas av de två varumärkena liknar varandra och att det följaktligen är sannolikt att allmänheten förväxlar dem i den mening som avses i § 9 första stycket punkt 2 i Markengesetz. [6]

6 — Såsom tidigare har nämnts motsvaras denna bestämmelse av artikel 4.1 b i direktivet.

Frågan

22. Bundesgerichtshof har sålunda hänskjutit följande fråga till domstolen för förhandsavgörande:

"Kan det, vid bedömningen av likheten mellan varor eller tjänster som täcks av två varumärken, vara nödvändigt att ta hänsyn till särskiljningsförmågan och särskilt till hur känt det äldre varumärket är (varvid företräde räknas från den dag som ligger till grund för det yngre märkets anciennitet), särskilt på så sätt att det skall anses föreligga en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktiv 89/104/EEG även då allmänheten anser att ifrågavarande varor eller tjänster har olika ursprungsorter?"

23. Bundesgerichtshof har förklarat att den avgörande frågan är huruvida varumärkesdirektivets antagande medför att de tyska domstolarna måste ändra sitt tillvägagångssätt vid bedömningen av likheten mellan varor eller tjänster. Sålunda söker Bundesgerichtshof fastslå vilka kriterier som skall tillämpas vid bedömningen av huruvida likhet mellan varor eller tjänster föreligger i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet.

24. Beslutet om hänskjutande innehåller följande information rörande införlivandet av direktivet. När den tyska lagstiftaren införlivade direktivet, utgick den ifrån antagandet att begreppet likhet mellan varor eller tjänster inte kunde förstås på samma sätt som hade varit fallet i den tidigare tyska lagstiftningen. I en förklarande promemoria till förslaget till Markenrechtsreformgesetz (varumärkesreformlag) framhölls att det i framtiden inte skulle vara möjligt att hänvisa till det "statiska" likhetsbegreppet i den tidigare lagen.

25. Enligt den tidigare lagen krävdes att det förelåg objektiv likhet mellan varorna eller tjänsterna: det fanns således inget varumärkesrättsligt skydd om det inte fanns någon objektiv likhet mellan varorna och tjänsterna, hur lika varumärkena än var och oavsett hur välkänt det äldre varumärket var. Enligt doktrinen har genomförandet av direktivet medfört att detta inte längre är fallet; det finns nu istället ett omvänt samband mellan, å ena sidan, likheten mellan varorna och tjänsterna, och, å andra sidan, varumärkenas likhet och det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Alltså, ju mer lika varumärkena är, och ju större särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto mindre likhet mellan varor eller tjänster måste styrkas. Enligt Bundesgerichtshof innebär en dylik tolkning att det skulle bli avsevärt lättare att påvisa risk för förväxling än som var fallet enligt tidigare tysk rätt.

26. Bundesgerichtshof har anmärkt att i vissa fall då det äldre varumärket är välkänt, så kan det skyddas även i förhållande till olikartade varor och tjänster i enlighet med artikel 4.4 a i direktivet. Bundesgerichtshof har anfört att den bestämmelsen trots sin frivillighet har införts i tysk rätt genom § 9 första stycket punkt 3 i Markengesetz. Bundesgerichtshof har emellertid betonat att det är viktigt att skilja mellan tillämpningen av artikel 4.1 b och artikel 4.4 a, eftersom det enligt nationell rätt inte är möjligt att motsätta sig den första registreringen av ett varumärke *per se* med hänvisning till de nationella bestämmelser som genomför artikel 4.4 a: den person som gör invändningen kan endast väcka talan om upphävande av varumärket då detta verkligen har registrerats eller väcka talan om intrång i rätten till det egna varumärket, tanken är nämligen att registreringsförfarandet skall utföras på ett abstrakt och systematiskt sätt. Artikel 4.1 b kan däremot utgöra grund för registreringshinder avseende ett varumärke. Frågan huruvida en särskild användning av ett varumärke faller under artikel 4.1 b eller artikel 4.4 a har således avsevärd praktisk betydelse.

Betydelsen av "förväxling"

27. Frågan gäller delvis huruvida en risk för förväxling [7] måste antas föreligga även om

7 — Den tyska versionen av direktivet använder begreppet "risk för förväxling", medan den engelska versionen talar om "sannolikhet för förväxling" ("likelihood of confusion").

allmänheten hänför varorna eller tjänsterna till olika ursprung. Betydelsen av "förväxling" i artikel 4.1 b i direktivet har redan undersökts av domstolen i dom av den 11 november 1997 i målet SABEL. [8]

28. Detta mål handlade om tolkningen av uttrycket "en risk att allmänheten förväxlar [varumärkena], inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket" i artikel 4.1 b i direktivet. Domstolen förklarade att det hade hävdats att risken för association omfattar tre typfall: "för det första, att allmänheten förväxlar tecknet och varumärket i fråga (risk för direkt förväxling), för det andra, att allmänheten förknippar innehavaren av tecknet med innehavaren av varumärket och förväxlar dem (risk för indirekt förväxling eller association) samt, för det tredje, att allmänheten ser ett samband mellan tecknet och varumärket på grund av att tecknet framkallar minnesbilden av varumärket, likväl utan att förväxla dem (risk för egentlig association)". [9]

29. Domstolen framhöll att det därför var nödvändigt att avgöra "om artikel 4.1 b kan anses tillämplig när det inte föreligger en risk för direkt eller indirekt förväxling, utan bara en risk för egentlig association". [10] Domstolen kom till följande slutsats: "Ordalydelsen i denna bestämmelse utesluter således i sig att den skulle kunna tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten". [11] Sålunda fann domstolen att "enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling" [12] i den mening som avses i artikel 4.1 b.

30. Härav följer att om det i förevarande fall inte föreligger någon risk att allmänheten skulle anta att det finns någon form av kommersiellt samband mellan varumärkena "Canon" och "CANNON", så finns det heller inte någon risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet. Kommissionen anser emellertid att frågan gäller om varorna eller tjänsterna hänförs till olika "ursprungsorter", samt att detta begrepp kan tänkas spegla den betydelse som fästes vid de ifrågavarande varornas tillverkningsplats i den tidigare gällande tyska varumärkeslagen. I detta sammanhang bör det noteras att det inte är tillräckligt att endast visa att det inte föreligger någon risk att allmänheten förväxlar den plats där varorna tillverkas eller tjänsterna utförs. Om allmänheten kan antas tro att det finns ett samband mellan de två företagen, trots att den inser att varorna och tjänsterna har olika ursprungsplatser, så föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i direktivet.

8 — Mål C-251/95, REG 1997, s I-6191.
9 — Punkt 16 i domen.
10 — Punkt 17 i domen.
11 — Punkt 18 i domen.
12 — Domslutet.

Bedömningen av likheten mellan varor och tjänster

31. Den huvudsakliga argumentationen i detta mål har koncentrerats på frågan om ett varumärkes särskiljningsförmåga, och då särskilt om det är välkänt, kan beaktas vid bedömningen av huruvida likhet mellan varor eller tjänster skall anses föreligga i den mening som avses i artikel 4.1 b. Med andra ord, är det tillåtet att anse att varor eller tjänster liknar varandra, vad avser särskilt särpräglade varumärken, om dessa varor eller tjänster inte skulle anses likna varandra om det istället hade rört sig om andra, mindre särpräglade varumärken? Eller bör kriteriet för bedömningen av om likhet mellan varor eller tjänster föreligger vara objektivt (det vill säga oberoende av det ifrågavarande varumärkets karaktär)?

32. Alla varumärken som skall kunna tjäna sitt syfte måste vara särskiljande; ett varumärke som helt saknar särskiljningsförmåga kan enligt artikel 3.1. b inte registreras, och, om det registreras riskerar det i så fall att ogiltigförklaras. Men särskiljningsförmågan kan vara mer eller mindre markerad. Ett varumärke kan vara särdeles särskiljande antingen eftersom det är välkänt eller eftersom det är av ovanlig karaktär. Ju mer välkänt eller ovanligt ett varumärke är, desto mera sannolikt är det att konsumenter kan förledas att tro att det föreligger ett kommersiellt samband mellan de varor eller tjänster som har samma eller ett liknande varumärke. Såsom domstolen konstaterade i domen SABEL, "ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara, desto större är risken för förväxling". [13] Det bör emellertid noteras att det i detta mål, till skillnad mot det förevarande, var otvistigt att varumärkena åtminstone till en del hänförde sig till samma varor, frågan var huruvida varumärkena i fråga (i motsats till varorna) var tillräckligt lika för att ge upphov till en risk för förväxling.

33. CKK, den franska regeringen och kommissionen hyser alla den uppfattningen att det vid bedömningen av om likhet mellan varor eller tjänster föreligger är relevant hur särskiljande ett varumärke är. Vid sammanträdet uttalade den italienska regeringen att likhet är ett mycket vagt begrepp som inte endast kan grundas på objektiva faktorer.

34. De har hänvisat till tionde övervägandet i direktivet, som har följande lydelse:

"... 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,

13 — Punkt 24 (ovan fotnot 8).

särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association [14] som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet [15] 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".

35. CKK och den franska regeringen har hävdat att detta övervägande, och särskilt uttalandet att "[d]et är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling", visar att bedömningen av om likhet mellan varor eller tjänster föreligger inte skall ske objektivt.

36. CKK har också hävdat att det är viktigt att kunna invända mot den ursprungliga registreringen av ett varumärke med tillämpning av artikel 4.1 b, istället för att behöva acceptera denna registrering och sedan väcka talan mot dess användning enligt andra bestämmelser. CKK anser att de parter som deltar i ett förfarande angående invändning mot registrering åsamkas lägre kostnader och kan göra sina rättigheter gällande på ett mera effektivt sätt än i andra förfaranden.

37. Pathe och den brittiska regeringen har emellertid förespråkat att likheten mellan varor eller tjänster skall bedömas på ett fristående och objektivt sätt (det vill säga en bedömning som görs utan hänsyn till det äldre varumärkets karaktär eller hur välkänt det är). Den brittiska regeringen anser att en lösning som innebär att det vid registreringen av ett varumärke, vid bedömningen av likheten mellan varorna eller tjänsterna, skall beaktas hur välkänt det äldre varumärket är skulle medföra en onödig börda för handläggarna och avsevärt förlänga registreringsförfarandet. Pathe har också hävdat att större företag medvetet skulle kunna fördröja registreringsförfarandena.

38. Pathe hävdar vidare att en flexibel definition av begreppet likhet mellan varor eller tjänster skulle förorsaka rättsosäkerhet. Ett sista argument som framförts av den brittiska regeringen är att om frågan om risk för förväxling behövde besvaras för att likhet mellan varor eller tjänster skulle kunna konstateras, så skulle det vara meningslöst att kräva att en dylik likhet förelåg. Den enda frågan skulle i så fall vara om det förelåg risk för förväxling eller inte. Om detta hade varit avsikten skulle direktivet ha disponerats på ett annorlunda sätt.

39. Enligt min mening har uttalandet i tionde övervägandet, att bedömningen av risken för förväxling framförallt beror på hur välkänt varumärket är, avgörande betydelse

14 — Fotnoten saknar betydelse för den svenska versionen av detta förslag till avgörande.

15 — Se fotnot 14 ovan.

för lösningen av problemet. I sitt sammanhang lyder uttalandet som följer:

"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."

Detta uttalande klargör att frågan hur känt ett varumärke är har betydelse vid bedömningen av om tillräcklig likhet föreligger för att risk för förväxling skall uppkomma, även om detta inte anges särskilt i artikel 4.1 b i direktivet.

40. Detta synsätt bekräftas också av domstolens dom i målet SABEL, vari domstolen uttalade att "risken för förväxling skall ... bedömas i sin helhet med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet". [16] Det är visserligen sant att det uttalandet gjordes i ett annat sammanhang; domstolen behandlade här frågan om begreppsmässig likhet mellan varumärken i sig var tillräcklig för att ge upphov till förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 b, i en situation då det helt klart var fråga om samma varor. Uttalandet kan dock tillämpas generellt.

41. Den brittiska regeringen har sökt vederlägga uppfattningen att direktivets tionde övervägande stödjer en helhetsbedömning. Den har hävdat att detta övervägande endast innebär att det vid bedömningen av om likhet föreligger skall tas hänsyn till frågan om varorna eller tjänsterna är sådana att allmänheten kan tänkas förledas att tro att dessa har samma kommersiella ursprung, samt att det vid denna bedömning inte är tillåtet att ta hänsyn till hur välkänt det äldre varumärket är.

42. Denna förklaring kräver dock att övervägandet förstås så, att frågan om förväxling skall beaktas vid bedömningen av likhet mellan varor eller tjänster, men att ett led i förväxlingsbedömningen inte behöver beaktas, nämligen frågan om det äldre varumärket är "känt på marknaden" (vilket uttryckligen nämns i övervägandet). Jag finner det svårt att läsa övervägandet på detta sätt. (Uttrycket "känt på marknaden" hänvisar enligt min mening till varumärkets särskiljande egen-

16 — Punkt 22 (ovan fotnot 8).

skaper, det vill säga om det lätt kan igenkännas av allmänheten, antingen därför att det är ovanligt på grund av sin inneboende karaktär eller därför att det är välkänt).

43. Härtill kommer att faran med att förlänga registreringsförfarandet, genom att kräva att det tas i beaktande hur välkänt ett äldre varumärke är, inte förefaller mig vara så stor som Pathe och den brittiska regeringen har hävdat. Den franska regeringen har vid sammanträdet anfört att enligt dess erfarenhet brukar inte en sådan prövning göra att förfarandet tar oskäligt lång tid eller att registreringsförfarandet blir mer komplicerat. I själva verket torde rättssäkerhetsskäl tala för att varumärken vars användning kan komma att stoppas överhuvudtaget inte registreras. Hursomhelst verkar direktivets tionde övervägande enligt min mening påvisa att det bör beaktas hur välkänt ett varumärke är vid bedömningen av risken för förväxling mellan två varumärken, även om detta inte kan beaktas vid bedömningen av likheten mellan varor och tjänster. Vidare kommer det kontor som handlägger registreringar av EG-varumärken att tvingas beakta frågan om hur välkänt ett varumärke är i många fall, eftersom gemenskapsvarumärkesförordningen innehåller en bestämmelse som motsvarar artikel 4.4 a i direktivet. Enligt artikel 8.5 i förordningen kan innehavaren av ett äldre varumärke under vissa förutsättningar motsätta sig registrering av ett identiskt eller liknande varumärke som gäller andra varor eller tjänster. Detta tyder på att de praktiska problem som uppkommer om registreringsmyndigheter måste bedöma hur välkänt ett varumärke är inte är så stora som har hävdats.

44. Jag skulle vilja understryka att — även om det enligt min uppfattning måste beaktas hur känt varumärket är vid avgörandet om det föreligger tillräcklig likhet för att förväxling skall kunna uppkomma — likhetskravet måste tillämpas fullt ut, både vid bedömningen av likheten mellan varumärkena och vid bedömningen av likheten mellan varorna eller tjänsterna i fråga. Det är därför fel att påstå att det till följd av genomförandet av direktivets artikel 4.1 b inte längre är nödvändigt att konstatera likhet mellan varor eller tjänster i fråga om varumärken med speciellt särskiljande särdrag. Vid bedömningen av likheten mellan varorna eller tjänsterna är det av värde att ta hänsyn till de faktorer som beskrivits av Förenade kungarikets och Frankrikes regeringar.

45. Enligt den brittiska regeringen bör följande faktorer beaktas vid bedömningen av likheten mellan varor eller tjänster:

a) varornas eller tjänsternas användningsområden,

b) varornas eller tjänsternas användare,

c) varornas eller tjänsternas fysiska natur,

d) de kommersiella kanaler varigenom varorna eller tjänsterna kommer ut på marknaden,

e) i fråga om konsumtionsvaror som säljs genom självbetjäning, huruvida dessa i praktiken förekommer eller kan antas förekomma i stormarknader och särskilt om de förekommer eller kan antas förekomma på samma eller olika hyllor,

f) i vilken utsträckning varorna eller tjänsterna konkurrerar med varandra, varvid det kan beaktas hur varorna klassificeras inom branschen, och då exempelvis om marknadsundersökningsföretag, vilka givetvis agerar för industrins räkning, placerar varorna eller tjänsterna i samma eller i olika kategorier. [17]

46. Samtidigt som den brittiska regeringen har medgivit att denna lista på faktorer inte är uttömmande, påpekade regeringen att den likväl anger en minsta gemensam nämnare som skall finnas med i alla faktorer som beaktas vid bedömningen av likheten mellan varor eller tjänster, nämligen att faktorerna har ett samband med varorna eller tjänsterna själva.

47. Den franska regeringen anser likaledes att de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av likheten mellan varor eller tjänster bör inkludera varornas eller tjänsternas karaktär, deras avsedda ändamål och kundkrets, deras normala användningsområde och normala distributionssätt.

48. Användningen av dessa "objektiva" faktorer för att bedöma likhet hindrar emellertid inte enligt min mening att det beaktas hur välkänt varumärket är vid avgörandet av om det föreligger tillräcklig likhet för att en risk för förväxling skall kunna uppkomma.

49. Mot denna uppfattning kan det anföras att ju enklare och mer objektiv prövningen enligt artikel 4.1 b av likheten mellan varor eller tjänster är, desto mindre är sannolikhe-

17 — Denna lista över faktorer att beakta har hämtats från den engelska högsta domstolens dom i målet British Sugar Plc mot James Robertson & Sons Ltd av den 23 maj 1996, [1996] RPC 281.

ten att nationella registreringsmyndigheter eller domstolar i olika medlemsstater gör olika bedömningar av huruvida en visst varumärke kan förväxlas. Detta skulle överensstämma med direktivets syfte att harmonisera medlemsstaternas varumärkeslagar.

50. Jag kan acceptera att en flexibel prövning av likheten mellan varor eller tjänster kan leda till olika tolkningar av sådan likhet i olika medlemsstater. Det är fullt möjligt att, till skillnad från vad vissa medlemsstater anser, ett nytt varumärke inte omfattas av artikel 4.1 b i direktivet i en medlemsstat, helt enkelt därför att man i denna medlemsstat anser att varorna eller tjänsterna inte är tillräckligt lika, trots att det äldre varumärket är välkänt och att risk för förväxling föreligger. I ett sådant fall kan dock det faktum att det äldre varumärket är välkänt innebära att artikel 4.4 a eller artikel 5.2 i direktivet istället blir tillämpliga i den medlemsstaten (dessa bestämmelser rör varumärkesskydd för varor eller tjänster som inte liknar dem som registreringen omfattar). Enligt kommissionens uppfattning har samtliga medlemsstater använt sig av den möjlighet som erbjuds i artikel 4.4 a. [18] Således skulle det slutgiltiga resultatet (det vill säga ett förbud mot eller upphävande av registreringen av ett varumärke eller ett förbud mot dess användning) ofta bli detsamma i alla medlemsstater.

51. Slutligen skulle jag vilja tillägga att jag inte anser det orättfärdigt att innehavaren av ett varumärke åtnjuter ett skydd i förhållande till en vidare krets av varor än de som varumärket registrerats för. Det är inte rimligt att kräva att innehavaren av ett varumärke registrerar detta för alla typer av varor som är sådana att en risk för förväxling kan uppkomma om varumärket används för dem, eftersom han kanske inte kommer att använda varumärket för dylika varor. Det är nämligen så att varumärken som registreras för varor eller tjänster för vilka de sedan inte används riskerar att tas bort ur registret efter fem år på grund av att det inte har brukats. [19] Vidare säkerställer förväxlingskriteriet att när varumärkesinnehavaren registrerar ett varumärke i förhållande till en viss kategori varor eller tjänster så är han inte därigenom skyddad i förhållande till en alltför stor grupp av varor eller tjänster. Förväxlingsbegreppet bör inte ges alltför stor räckvidd, eftersom, såsom jag konstaterade i mitt förslag till avgörande i målet SABEL, [20] en extensiv tolkning av begreppet skulle gå emot direktivets syfte att bidra till den fria rörligheten för varor. Om det emellertid finns en äkta och styrkt risk för förväxling är det enligt min mening inte bara försvarbart utan även nödvändigt att skydda såväl konsumenten som varumärkesinnehavaren genom att förbjuda registrering av ett yngre varumärke, också i förhållande till liknande varor och tjänster som det äldre varumärket inte registrerats för.

18 — Uttalande av kommissionen vid sammanträdet i mål C-63/97 BMW den 13 januari 1998.

19 — Se artiklarna 11 och 12 i direktivet.

20 — Punkterna 50 och 51 (ovan fotnot 8).

Förslag till avgörande

52. Följaktligen bör den av Bundesgerichtshof hänskjutna frågan enligt min mening besvaras på följande sätt:

För att avgöra huruvida varor eller tjänster som täcks av två varumärken liknar varandra, i den mening som avses i artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, kan det särskiljande särdraget, särskilt huruvida det äldre varumärket är välkänt, beaktas för att avgöra huruvida det föreligger en likhet som är ägnad att skapa risk för förväxling. Det finns dock endast risk för förväxling i den mening som avses i denna bestämmelse om det är troligt att allmänheten kan fås att tro det finns ett kommersiellt samband mellan leverantörerna av varorna eller tjänsterna i fråga.