DOMSTOLENS DOM
29. september 1998 *

I sag C-39/97,

angående en anmodning, som Bundesgerichtshof (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Canon Kabushiki Kaisha

mod

Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidligere Pathe Communications Corporation,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen 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 (EFT 1989 L 40, s. 1),

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G. C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene C. Gulmann (refererende dommer), H. Ragnemalm, M. Wathelet og R. Schintgen samt dommerne P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann og L. Sevón,

generaladvokat: F. G. Jacobs
justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

* Processprog: tysk.

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Canon Kabushiki Kaisha ved advokat Götz Jordan, Karlsruhe

— Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidligere Pathe Communications Corporation, ved advokat Wolf-W. Wodrich, Essen

— den franske regering ved kontorchef Kareen Rispal-Bellanger og ekspeditionssekretær Philippe Martinet, begge Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtigede

— den italienske regering ved afdelingschef, professor Umberto Leanza, Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget, bistået af statens advokat, Oscar Fiumara

— Det Forenede Kongeriges regering ved Lindsey Nicoll, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, og barrister Daniel Alexander

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent Jürgen Grunwald og Berend Jan Drijber, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 20. januar 1998 er afgivet mundtlige indlæg af Canon Kabushiki Kaisha ved advokat Axel Rinkler, Karlsruhe, af Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidligere Pathe Communications Corporation, ved advokat Wolf-W. Wodrich og advokat, patentagent Joachim K. Zenz, Essen, af den franske regering ved fuldmægtig Anne de Bourgoing, Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuld-

mægtiget, af den italienske regering ved Oscar Fiumara, af Det Forenede Kongeriges regering ved Daniel Alexander og af Kommissionen ved Jürgen Grunwald,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 2. april 1998,

afsagt følgende

Dom

1 Ved kendelse af 12. december 1996, indgået til Domstolen den 28. januar 1997, har Bundesgerichtshof i medfør af EF-traktatens artikel 177 stillet et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen 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 (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Spørgsmålet er blevet rejst under en sag, der verserer mellem det japanske selskab Canon Kabushiki Kaisha (herefter »CKK«) og det amerikanske selskab Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidligere Pathe Communications Corporation, (herefter »MGM«), efter at sidstnævnte i 1986 i Tyskland havde indgivet en 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«.

3 CKK gjorde under henvisning til § 5, stk. 4, nr. 1, i Warenzeichengesetz (den tidligere varemærkelov, herefter »WZG«) indsigelse mod denne ansøgning over for

Deutsches Patentamt (den tyske patentmyndighed) med den begrundelse, at ansøgningen var i strid med selskabets ældre ordmærke »Canon«, der i Tyskland bl.a. er registreret for følgende produkter: »lysbilled- og kinematografiske kameraer og projektionsapparater; 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«.

4 Forprøveren ved Deutsches Patentamt antog, at der forelå sammenfald mellem de to varemærker, og afslog følgelig registrering med den begrundelse, at begge parters varer og tjenesteydelser var ligeartede i WZG's § 5, stk. 4, nr. 1's forstand. Remonstrationsprøveren ophævede denne afgørelse og tog ikke indsigelsen til følge på grund af manglende ligeartethed.

5 CKK indbragte denne sidste afgørelse for Bundespatentgericht, der stadfæstede afgørelsen, idet den fandt, at der ikke forelå lighed i WZG's § 5, stk. 4, nr. 1's forstand mellem de pågældende varer og tjenesteydelser. Retten anførte, at der kun kan antages at foreligge en sådan lighed, såfremt varerne eller tjenesteydelserne på grund af deres økonomiske betydning og anvendelsesmåde har så snævre berøringspunkter, navnlig med hensyn til deres sædvanlige fremstillings- og salgssteder, at der hos gennemsnitskøberen vil kunne opstå den opfattelse, at de hidrører fra samme virksomhed, i det omfang der bliver anvendt sammenfaldende eller formentlig sammenfaldende varemærker. Efter rettens opfattelse var denne betingelse ikke opfyldt i den foreliggende sag.

6 CKK indankede Bundespatentgericht's kendelse for Bundesgerichtshof.

7 Bundesgerichtshof har i forelæggelseskendelsen indledningsvis anført, at den for retten verserende sag skal bedømmes på grundlag af Markengesetz (den nye tyske lov om varemærker), der trådte i kraft den 1. januar 1995, og som har gennemført direktivet i tysk ret, og hvis § 9, stk. 1, nr. 2, svarer til direktivets artikel 4, stk. 1, litra b).

8 Det hedder i den sidstnævnte bestemmelse:

»1. Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

...

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.«

9 Til angivelse af baggrunden for og betydningen af det stillede spørgsmål har Bundesgerichtshof herefter anført følgende:

— De to mærker »CANNON« og »Canon« er lydmæssigt identiske, og varemærket »Canon« er et renommeret mærke; endvidere antages det i omsætningskredsen, således som det blev anført af Bundespatentgericht, at »film indspillet på videokassetter (videofilmkassetter)« og »apparater til optagelse og gengivelse af videobånd (videooptagere)« ikke hidrører fra samme producent.

— Bundespatentgericht, som herved fulgte principperne i henhold til WZG, tillagde det ved sin afgørelse ingen betydning, at mærkerne er identiske, eller at indsigerens varemærke er et renommeret varemærke.

— Da det nu er Markengesetz, der finder anvendelse, er det væsentligt at fastlægge de kriterier, der skal anvendes ved fortolkningen af begrebet, at »varerne eller tjenesteydelserne er af ... lignende art« i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), 's forstand.

— Såfremt der i nærværende sag ikke tages hensyn til det ældre mærkes renommé ved bedømmelsen af risikoen for forveksling i en situation, hvor der ikke er lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af de to mærker, kan indsigerens appel ikke tages til følge på grundlag af Bundespatentgericht's konstateringer.

— Det kan imidlertid tænkes, at direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at bekendtheden af det ældre mærke ikke kun er egnet til at styrke mærkets iboende adskillelsesevne i sig selv, men også kan føre til, at der ved bedømmelsen af ligheden mellem de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af mærkerne, ikke tages hensyn til omsætningskredsens opfattelse vedrørende oprindelsesstedet (»Herkunftsstätte«) for disse varer og tjenesteydelser.

— Ifølge teorien kan der i forbindelse med undersøgelsen af risikoen for forveksling i Markengesetz' forstand være anledning til at betragte vareligheden i forhold til de pågældende mærkers lighedsgrad på den ene side og adskillelsesevnen hos det mærke, der skal beskyttes, på den anden side, således at vareligheden kan være så meget desto ringere, jo mere mærkerne ligner hinanden, og jo stærkere adskillelsesevne det mærke har, for hvilket der søges om beskyttelse.

10 Bundesgerichtshof har endelig anført, at fortolkningen af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), får yderligere praktisk betydning derved, at den grund til at nægte registrering, der nævnes i § 9, stk. 1, nr. 3, i Markengesetz — som gennemfører direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), vedrørende medlemsstaternes adgang til at yde en videre beskyttelse for velrenommerede varemærker og herved gøre undtagelse fra kravet om lighed mellem varerne og tjenesteydelserne — ikke kan gøres gældende under den nationale indsigelsesprocedure, men kun for de almindelige domstole under en sag om ophævelse eller en sag om krænkelse af en varemærkeret.

11 Under henvisning til disse betragtninger har Bundesgerichtshof udsat sagen og 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')?«

12 Med den første del af spørgsmålet ønsker Bundesgerichtshof nærmere bestemt oplyst, om direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at den adskillelsesevne, der er forbundet med det ældre varemærke, og navnlig dets renommé, skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling.

13 CKK, den franske og den italienske regering samt Kommissionen har i det væsentlige samstemmende anført, at dette spørgsmål skal besvares bekræftende.

14 MGM og Det Forenede Kongeriges regering finder derimod, at ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne skal bedømmes objektivt og selvstændigt, og således uden at der tages hensyn til det ældre varemærkes adskillelsesevne og især dets renommé.

15 Det skal i denne forbindelse for det første bemærkes, at det anføres i direktivets tiende betragtning, at »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 grund 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«.

16 Det bemærkes for det andet, at efter Domstolens praksis skal risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed, hvilket er en betingelse for anvendelsen af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), bedømmes ved en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22).

17 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt. Den indbyrdes afhængighed mellem disse faktorer kommer faktisk til udtryk i direktivets tiende betragtning, ifølge hvilken det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling, som for sit vedkommende bl.a. må vurderes på grundlag af, i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, og lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

18 Det følger i øvrigt af Domstolens praksis, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes adskillelsesevne er (SABEL-dommen, præmis 24). Eftersom beskyttelsen af et registreret varemærke ifølge direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), afhænger af, at der er en risiko for forveksling, tilkommer der følgelig de varemærker, som har en stor adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de mærker, hvis adskillelsesevne er mindre.

19 Det følger heraf, at ved anvendelsen af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), vil et varemærke kunne udelukkes fra registrering trods en lavere grad af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, såfremt ligheden mellem varemærkerne er stor, og det ældre varemærke har en stor adskillelsesevne og især et højt renommé.

20 Over for denne fortolkning har MGM og Det Forenede Kongeriges regering fremført det modargument, at såfremt der ved undersøgelsen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser tages hensyn til, om det ældre mærkes adskillelsesevne er mere eller mindre stærk, indebærer dette en fare for at forlænge varigheden af registreringsproceduren. Den franske regering har derimod anført, at en hensyntagen til denne faktor i forbindelse med undersøgelsen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser efter dens erfaring ikke bevirker, at registreringsproceduren bliver urimeligt forlænget eller kompliceret.

21 Det må i så henseende fastslås, at selv om den her antagne fortolkning skulle bevirke en mærkbar forlængelse af registreringsproceduren, kan dette ikke være afgørende for fortolkningen af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b). Under alle omstændigheder må det af hensyn til retssikkerheden og af hensyn til en god forvaltning sikres, at varemærker, hvis brug med held vil kunne anfægtes for domstolene, ikke registreres.

22 Med henblik på anvendelsen af artikel 4, stk. 1, litra b), skal det imidlertid understreges, at også i det tilfælde, hvor der er lighed med et varemærke med en særlig stærk adskillelsesevne, er det stadig nødvendigt at føre bevis for ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Således — og i modsætning til hvad der f.eks. bestemmes i artikel 4, stk. 4, litra a), som udtrykkeligt vedrører de tilfælde, hvor varerne eller tjenesteydelserne ikke udviser ligheder — bestemmer artikel 4, stk. 1, litra b), at en risiko for forveksling forudsætter identitet eller lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

23 Med henblik på vurderingen af ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser skal der, således som det er anført af den franske regering, Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne eller tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden.

24 Under henvisning til det anførte skal den første del af det præjudicielle spørgsmål besvares med, at direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at den adskillelsesevne, der er forbundet med det ældre varemærke, og navnlig dets renommé, skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling.

25 Med den anden del af spørgsmålet ønsker Bundesgerichtshof nærmere bestemt oplyst, om der kan foreligge en risiko for forveksling i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand, selv om det i omsætningskredsen antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser har forskellige oprindelsessteder (»Herkunftsstätten«).

26 Det bemærkes, at der er risiko for forveksling i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand, såfremt omsætningskredsen kan tage fejl med hensyn til de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse.

27 For det første fremgår det nemlig af direktivets artikel 2, at et varemærke skal være egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders; for det andet anføres det i direktivets tiende betragtning, at formålet med den af varemærket ydede beskyttelse navnlig er at sikre dets funktion som angivelse af oprindelse.

28 Det bemærkes endvidere, at efter fast retspraksis er varemærkets afgørende funktion at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, og at varemærket, for at det kan udøve

sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres efter traktaten, skal udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. navnlig dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG II, Sml. I, s. 3711, præmis 14 og 13).

29 Risikoen for, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, udgør herefter en risiko for forveksling i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand (jf. i denne retning SABEL-dommen, præmis 16, 17 og 18). Som generaladvokaten har anført i punkt 30 i forslaget til afgørelse, er det følgelig ikke tilstrækkeligt til at udelukke den nævnte risiko for forveksling, at det blot påvises, at der ikke i omsætningskredsens bevidsthed er risiko for forveksling for så vidt angår det sted, hvor de pågældende varer eller tjenesteydelser produceres.

30 Den anden del af det forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at der kan foreligge en risiko for forveksling i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b)'s forstand, selv om det i omsætningskredsen antages, at de pågældende varer og tjenesteydelser har forskellige produktionssteder. Derimod er en sådan risiko udelukket, hvis det ikke fremgår, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.

Sagens omkostninger

31 De udgifter, der er afholdt af den franske og den italienske regering og af Det Forenede Kongeriges regering samt af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den nationale ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Bundesgerichtshof ved kendelse af 12. december 1996, for ret:

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 skal fortolkes således, at den adskillelsesevne, der er forbundet med det ældre varemærke, og navnlig dets renommé, skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem varerne eller tjenesteydelserne, der er omfattet af de to varemærker, er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling.

Der kan foreligge en risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, selv om det i omsætningskredsen antages, at de pågældende varer og tjenesteydelser har forskellige produktionssteder. Derimod er en sådan risiko udelukket, hvis det ikke fremgår, at det i omsætningskredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Schintgen Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 29. september 1998.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær Præsident