DOMSTOLENS DOM
den 29 september 1998 *

I mål C-39/97,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget, från Bundesgerichtshof (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Canon Kabushiki Kaisha

och

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

angående tolkningen av artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden G. C. Rodríguez Iglesias, avdelningsordförandena C. Gulmann (referent), H. Ragnemalm, M. Wathelet och R. Schintgen samt domarna P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann och L. Sevón,

generaladvokat: F. G. Jacobs,
justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

* Rättegångsspråk: tyska.

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Canon Kabushiki Kaisha, genom advokaten Götz Jordan, Karlsruhe,

— Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidigare Pathe Communications Corporation, genom advokaten Wolf-W. Wodrich, Essen,

— Frankrikes regering, genom Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur, utrikesministeriets rättsavdelning, och Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères, samma avdelning, båda i egenskap av ombud,

— Italiens regering, genom professor Umberto Leanza, chef för avdelningen för diplomatiska tvister vid utrikesministeriet, i egenskap av ombud, biträdd av Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

— Förenade kungarikets regering, genom Lindsey Nicoll, Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud, och Daniel Alexander, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske rådgivaren Jürgen-Grunwald och Berend Jan Drijber, båda vid rättstjänsten, i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 20 januari 1998 av: Canon Kabushiki Kaisha, företrätt av advokaten Axel Rinkler, Karlsruhe, Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidigare Pathe Communications Corporation, numera företrätt av advokaten Wolf-W. Wodrich och Joachim K. Zenz, Patentanwalt, Essen, Frankrikes regering, genom Anne de Bourgoing, chargé de mission, avdelningen

för rättsfrågor, utrikesministeriet, i egenskap av ombud, Italiens regering, företrädd av Oscar Fiumara, Förenade kungarikets regering, företrädd av Daniel Alexander, och kommissionen, företrädd av Jürgen Grunwald,

och efter att den 2 april 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Bundesgerichtshof har genom beslut av den 12 december 1996, som inkom till domstolens kansli den 28 januari 1997, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget ställt en fråga om tolkningen av artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

2 Denna fråga har uppkommit i en tvist mellan det japanska bolaget Canon Kabushiki Kaisha (nedan kallat CKK) och det amerikanska bolaget Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidigare Pathe Communications Corporation (nedan kallat MGM), till följd av att den senare år 1986 i Tyskland ansökt 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".

3 CKK motsatte sig med hänvisning till § 5 fjärde stycket punkt 1 i Warenzeichengesetz (den tidigare gällande varumärkeslagen, nedan kallad WZG) denna ansökan

vid Deutsches Patentamt (tyska patentverket) med motiveringen att en sådan registrering skulle strida mot CKK:s äldre varumärke "Canon", vilket i Tyskland bland annat är registrerat för följande produkter: "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".

4 Den förste handläggaren vid Deutsches Patentamt fann att de två varumärkena liknade varandra och vägrade därför registrering med motiveringen att varorna och tjänsterna liknade varandra i den mening som avses i § 5 fjärde stycket punkt 1 i WZG. Den andre handläggaren upphävde detta beslut och förkastade invändningen på grund av att varorna och tjänsterna inte liknade varandra.

5 Bundespatentgericht ogillade CKK:s talan mot det senare beslutet med motiveringen att ifrågavarande varor och tjänster inte liknade varandra i den mening som avses i § 5 fjärde stycket punkt 1 i WZG. Nämnda domstol 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, under förutsättning att motsvarande märken, eller märken som kan anses motsvara varandra, används. Enligt nämnda domstol var detta villkor inte uppfyllt i förevarande fall.

6 CKK överklagade Bundespatentgerichts beslut till Bundesgerichtshof.

7 Bundesgerichtshof har i sin begäran om förhandsavgörande inledningsvis anfört att förevarande mål skall avgöras med tillämpning av Markengesetz (den nya tyska varumärkeslagen), som trädde i kraft den 1 januari 1995, genom vilken direktivet har införlivats med tysk rätt och där § 9 första stycket punkt 2 motsvarar artikel 4.1 b i direktivet.

8 Nämnda artikel har följande lydelse:

"1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

...

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."

9 För att beskriva sammanhanget och tolkningsfrågans betydelse har Bundesgerichtshof anfört följande:

— De två tecknen "CANNON" och "Canon" uttalas på samma sätt. Varumärket "Canon" är känt. Dessutom anser allmänheten, såsom Bundespatentgericht har anmärkt, att "filmer inspelade på videoband (videofilmer)" och "apparater för inspelning och uppspelning av videoband (videobandspelare)" inte kommer från samma tillverkare.

— Bundespatentgericht har i enlighet med de principer som följer av WZG i sitt beslut inte fäst någon vikt vid att tecknen liknar varandra eller att det varumärke som innehas av det bolag som motsätter sig registrering är känt.

— Eftersom Markengesetz framdeles skall tillämpas är det av avgörande vikt att fastställa vilka kriterier som skall tillämpas för att tolka begreppet "likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena" i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet.

— Om man i förevarande fall inte beaktar att det äldre varumärket är känt när man avgör om det föreligger en risk att allmänheten förväxlar varumärken som täcker varor eller tjänster som inte liknar varandra, kan CKK:s överklagande inte bifallas med stöd av de sakomständigheter som Bundespatentgericht har funnit styrkta.

— Det kan emellertid finnas anledning att tolka artikel 4.1 b i direktivet på så sätt att förhållandet att det äldre varumärket är känt inte bara stärker dess särskiljningsförmåga som sådant, utan att detta förhållande även medför att man inte bör beakta allmänhetens uppfattning om nämnda varor eller tjänsters ursprungsort ("Herkunftsstätte") vid bedömningen av likheten mellan de varor eller tjänster som varumärkena omfattar.

— Enligt doktrinen kan det finnas anledning att vid bedömningen av risken för förväxling i den mening som avses i Markengesetz göra en jämförelse mellan varornas likhet å ena sidan och varumärkenas likhet och det skyddade varumärkets särskiljningsförmåga å andra sidan, varvid varorna inte i så hög grad behöver likna varandra om varumärkena liknar varandra och det skyddade varumärket uppfyller höga krav på särskiljningsförmåga.

10 Bundesgerichtshof har slutligen anmärkt att den praktiska vikten av en tolkning av artikel 4.1 b i direktivet förstärks av omständigheten att skälen för ett avslag på en ansökan om registrering enligt § 9 första stycket punkt 3 i Markengesetz — genom vilken artikel 4.4 a i direktivet, angående medlemsstaternas möjlighet att föreskriva ett mer omfattande skydd för varumärken som är kända och därvid inte beakta kravet på likhet mellan varorna eller tjänsterna, har införlivats med tysk rätt — inte kan åberopas i ett nationellt invändningsförfarande utan endast vid allmän domstol i ett mål om hävning av registreringen eller om intrång.

11 Mot denna bakgrund har Bundesgerichtshof beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande fråga till domstolen för förhandsavgörande:

"Kan det vid bedömningen av likheten mellan varor och 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 ('Herkunftsstätten')?"

12 Genom den första delen av tolkningsfrågan vill Bundesgerichtshof i huvudsak få veta om artikel 4.1 b i direktivet skall tolkas på så sätt att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling.

13 CKK, den franska och den italienska regeringen samt kommissionen är i huvudsak överens om att denna fråga skall besvaras jakande.

14 MGM och Förenade kungarikets regering anser däremot att likheten mellan varor eller tjänster skall bedömas på ett objektivt och självständigt sätt, utan hänsyn till det tidigare varumärkets särskiljningsförmåga och särskilt till att det är känt.

15 I detta sammanhang skall det för det första anmärkas att det i tionde övervägandet i direktivet föreskrivs följande: "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 mellan varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och mellan 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."

16 För det andra skall enligt domstolens rättspraxis risken för att allmänheten förväxlar varumärkena, vilken utgör villkor för tillämpning av artikel 4.1 b i direktivet, vara föremål för en helhetsbedömning, varvid hänsyn skall tas till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet (dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 22).

17 Kravet att det skall göras en helhetsbedömning av risken för förväxling tyder på att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de täcker. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa. Samspelet mellan dessa faktorer har nämligen avhandlats i tionde övervägandet i direktivet, i vilket det föreskrivs att det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling, vilken i sin tur måste bedömas mot bakgrund av i hur hög grad märket är känt på marknaden och graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de varor eller tjänster som de täcker.

18 Det framgår för övrigt av domstolens rättspraxis att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara, desto större är risken för förväxling (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 24). Eftersom skyddet för ett registrerat varumärke enligt artikel 4.1 b i direktivet är avhängigt av förekomsten av en risk för förväxling åtnjuter varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga.

19 Av detta följer av det vid tillämpningen av artikel 4.1 b i direktivet kan finnas anledning att vägra registrering av ett varumärke i fall varumärkena, trots att det föreligger en lägre grad av likhet mellan de varor eller tjänster som de täcker, i hög grad liknar varandra och det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga, särskilt om det är mycket känt.

20 MGM och Förenade kungarikets regering har mot denna tolkning invänt att om man beaktar det äldre varumärkets grad av särskiljningsförmåga vid en bedömning av likheten mellan ifrågavarande varor eller tjänster, uppstår en risk att registreringsförfarandet drar ut på tiden. Den franska regeringen menar däremot att enligt dess erfarenhet brukar inte beaktande av denna faktor vid bedömningen av likheten mellan de varor eller tjänster som täcks göra att förfarandet tar oskäligt lång tid eller att registreringsförfarandet blir mer komplicerat.

21 I detta sammanhang skall det anmärkas att även om man antar att en sådan tolkning skulle medföra att registreringsförfarandet tar avsevärt längre tid i anspråk, kan denna omständighet inte vara avgörande för tolkningen av artikel 4.1 b i direktivet. I vilket fall som helst bör den behöriga myndigheten med hänsyn till kraven på rättssäkerhet och god förvaltning försäkra sig om att varumärken som med framgång kan komma att ifrågasättas vid domstol inte registreras.

22 Det skall emellertid anmärkas att vid tillämpning av artikel 4.1 b i direktivet måste den klagande, även i fall då det yngre varumärket är identiskt med ett äldre varumärke med mycket hög särskiljningsförmåga, styrka att det föreligger likhet mellan ifrågavarande varor eller tjänster. Artikel 4.1 b i direktivet föreskriver nämligen — i motsats till exempelvis artikel 4.4 a, som uttryckligen avser fall då varorna eller tjänsterna inte liknar varandra — att det måste föreligga likhet mellan ifrågavarande varor eller tjänster för att det skall föreligga risk för förväxling.

23 För att bedöma om förevarande varor eller tjänster liknar varandra skall den behöriga myndigheten, såsom den franska regeringen och Förenade kungarikets regering har anmärkt, beakta samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.

24 Mot denna bakgrund blir svaret på den första delen av tolkningsfrågan att artikel 4.1 b i direktivet skall tolkas på så sätt att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling.

25 Genom den andra delen av tolkningsfrågan vill Bundesgerichtshof i huvudsak få veta om det kan föreligga en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet även då allmänheten anser att ifrågavarande varor eller tjänster har olika ursprungsorter ("Herkunftsstätten").

26 I detta sammanhang konstaterar domstolen att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 i direktivet när allmänheten kan missta sig vad avser ifrågavarande varor eller tjänsters ursprung.

27 Det framgår nämligen av artikel 2 i direktivet att ett varumärke måste vara sådant att man kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. I tionde övervägandet i direktivet preciseras vidare att det skydd som följer av det registrerade varumärket framför allt har till syfte att garantera att varumärket anger ursprunget.

28 Det skall vidare erinras om att enligt fast rättspraxis är varumärkets grundläggande funktion att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprungsidentitet, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket skall kunna fylla denna funktion och vara ett väsentligt inslag i det

system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som är ansvarigt för deras kvalitet (se bland annat dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG II, REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, punkterna 14 och 13).

29 Det kan således föreligga en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se i detta sammanhang domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 16—18). Som generaladvokaten har anmärkt i punkt 30 i sitt förslag till avgörande räcker det följaktligen, för att utesluta att det föreligger en sådan risk för förväxling, inte att enbart visa att det inte föreligger någon risk att allmänheten kan missledas vad avser ifrågavarande varors eller tjänsters framställningsort.

30 Svaret på den andra delen av tolkningsfrågan blir således att det kan föreligga en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktivet även då allmänheten anser att ifrågavarande varor eller tjänster har olika framställningsorter. En sådan risk för förväxling kan däremot uteslutas om det inte förefaller finnas någon risk för att allmänheten uppfattar det som att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.

Rättegångskostnader

31 De kostnader som har förorsakats den franska, den italienska och den brittiska regeringen samt kommissionen, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angående den fråga som genom beslut av den 12 december 1996 ställts av Bundesgerichtshof — följande dom:

Artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas på så sätt att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, och särskilt omständigheten att det är känt, skall beaktas vid bedömningen av huruvida likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av de två varumärkena är tillräckligt stor för att det skall uppstå en risk för förväxling.

Det kan föreligga en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 4.1 b i direktiv 89/104 även då allmänheten anser att ifrågavarande varor eller tjänster har olika framställningsorter. En sådan risk för förväxling kan däremot uteslutas om det inte förefaller finnas någon risk för att allmänheten uppfattar det som att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Schintgen Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 29 september 1998.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordförande