FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT JACOBS

föredraget den 10 juli 2003 [1]

1. I förevarande mål har Hoge Raad der Nederlanden (Nederländernas högsta domstol) ställt ett antal frågor angående tolkningen av artikel 5.1 och 5.2 i varumärkesdirektivet. [2]

2. Frågeställningen gäller särskilt artikel 5.2, enligt vilken medlemsstaterna kan erbjuda innehavaren av ett känt varumärke skydd mot att tredje man använder ett liknande varumärke om användningen "drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé".

Varumärkesdirektivet

3. I artikel 5 i direktivet föreskrivs i här relevanta delar följande:

"1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och

1 — Originalspråk: engelska.

2 — 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).

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.

...

5. Punkterna 1—4 skall inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

4. Noteras kan att artikel 4.1 i direktivet innehåller föreskrifter om att ett varumärke inte skall registreras, eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras om det i huvudsak uppfyller samma villkor som anges i artikel 5.1 avseende ett tecken. Enligt artikel 4.4.a kan medlemsstaterna besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras om det i huvudsak uppfyller de villkor som anges i artikel 5.2 angående ett tecken. Genom artikel 9.1 a, 9.1 b och 9.1 c (som samtliga är tvingande) i förordning nr 40/94 [3] tillerkänns ett gemenskapsvarumärke motsvarande skydd.

5. Enligt kommissionens yttrande har samtliga medlemsstater utnyttjat den möjlighet som medges genom artikel 5.2 i direktivet. Genom artikel 13A.1 c i Beneluxländernas enhetliga lag om varumärken [4] införlivas artikel 5.2 med en i huvudsak motsvarande lydelse.

Bakgrund och tolkningsfrågorna

6. I begäran om förhandsavgörande ges följande beskrivning av de faktiska omständigheterna och förfarandet i tvisten vid den nationella domstolen.

7. Adidas-Salomon AG är innehavare av ett varumärke i form av ett figurmärke som består av tre ränder, vilket är registrerat som varumärke i Benelux med avseende på

3 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).

4 — Fogad till Benelux varumärkeskonvention av den 19 mars 1962, i dess lydelse enligt protokoll av den 2 december 1991, som trädde i kraft den 1 januari 1996.

ett antal olika typer av klädesplagg. Adidas Benelux BV är Adidas AG:s exklusiva licenstagare i Beneluxländerna. Jag kommer gemensamt att kalla dessa företag Adidas.

8. Varumärket kännetecknas av att tre mycket iögonfallande, vertikala, lika breda ränder löper parallellt längs med hela plaggens sida. Motivet kan förekomma i olika färgkombinationer och olika storlekar, som dock alltid kontrasterar mot plaggets grundfärg.

9. Adidas märke med tre ränder är ett starkt varumärke som är allmänt känt.

10. Fitnessworld Trading Ltd (nedan kallat Fitnessworld) marknadsför träningskläder under namnet Perfetto och agerar som importör för Perfetto Sportswear Inc. Ett antal av de plagg som Fitnessworld marknadsför har försetts med ett motiv med två ränder. De parallella ränderna, som är lika breda och kontrasterar mot plaggets grundfärg, har applicerats längs dess sidsömmar.

11. I september 1997 ansökte Adidas om interimistiska åtgärder hos ordföranden vid Rechtbank te Zwolle och yrkade bland annat att Fitnessworld skulle förpliktas att i) upphöra att i Beneluxländerna använda något tecken som liknar Adidas trerandsmotiv såsom det av Fitnessworld använda tvårands-motivet på det sätt det har applicerats på vissa angivna plagg och ii) att redovisa vinsten av försäljningen av de artiklar som påstås medföra varumärkesintrång.

12. Till stöd för sitt yrkande gjorde Adidas gällande att Fitnessworlds försäljning av kläder med tvårands-motivet innebär en förväxlingsrisk för den berörda delen av allmänheten genom att den kan associera dessa plagg med Adidas sport- och fritidskläder som är försedda med trerands-märket, samt att Fitnessworld drar nytta av att märket med tre ränder är känt och populärt, vilket kan innebära att exklusiviteten hos Adidas varumärke förringas.

13. I oktober 1997 beviljade Rechtbanks ordförande de begärda åtgärderna. Fitnessworld överklagade till Gerechtshof te Arnhem.

14. I augusti 1998 upphävde Gerechtshof Rechtbanks dom genom en ny dom och Adidas yrkanden avslogs.

15. Följande skäl anges i Gerechtshofs dom:

"5.10 Med utgångspunkt i principen att risken för förväxling är större vid användning av ett tecken som liknar ett mycket känt varumärke, anser Gerechtshof att det i det förevarande fallet tills vidare dock inte föreligger någon förväxlingsrisk. Den berörda allmänhet som Adidas riktar sig till är framför allt en kundgrupp som gärna vill bli sedd i dyrare och mer exklusiva märkeskläder. Denna kundgrupp vet mycket väl att Adidas särskiljer sig genom trerands-motivet och låter sig inte förvirras av att den ser klädesplagg med två ränder, såsom de av Fitnessworld marknadsförda sport- och fritidskläderna, även om de två ränderna på dessa plagg har applicerats på samma sätt som Adidas tre ränder. Endast de tre ränderna associeras med Adidas. Det är lätt att se skillnad mellan två och tre ränder, särskilt vid köp av kläder, vilket normalt sett inte sker hastigt eller i förbifarten. Därtill finner Gerechtshof vid en samlad bedömning av helhetsintrycket att förekomsten av tre ränder utgör en särpräglad och dominerande komponent.

5.11 Vidare anser Gerechtshof, såsom Fitnessworld provisoriskt... genom de uppgifter bolaget har gett in har gjort tillräckligt sannolikt, att randmotivet med två vertikala, parallella streck längs sidsömmarna som kontrasterar med grundfärgen genom åren ofta har använts i Nederländerna som utsmyckning på (sport)kläder. Det kan således inte tillåtas att Adidas, som har valt ett motiv med tre ränder som sitt varumärke, försöker att monopolisera randmotivet. Såsom framgår av de uppgifter som Adidas har gett in har Adidas aktivt försökt att göra detta sedan år 1996, och enligt egen utsago även tidigare. Monopolisering är förvisso inte möjlig i förevarande fall där tvårands-motivet endast har använts som utsmyckning och inte som ett varumärke, och då de sportkläder som saluförs av Fitnessworld (nästan) alltid har varit försedda med märket Perfetto. Gerechtshof avvisar Adidas påstående att användningen leder till att det egna varumärket försvagas och att Adidas genom denna användning, för vilken Fitnessworld saknar skälig anledning, skulle lida skada. Eftersom randmotivet ofta används som utsmyckning av sportkläder har Fitnessworld ett giltigt skäl till att använda detta motiv. Detta gäller emellertid under förutsättning att det inte är fråga om ett märke som liknar Adidas märke. Någon sådan likhet har dock enligt Gerechtshof... tills vidare inte gjorts sannolik."

16. Gerechtshof fann således i huvudsak att det med hänsyn till omständigheterna i) inte förelåg någon risk för förväxling med tanke på den relevanta konsumentkategorin och skillnaden mellan tecknet och varumärket och ii) att Adidas varumärke inte försvagades eftersom tvårands-motivet användes som utsmyckning eller dekoration.

17. Adidas överklagade till Hoge Raad der Nederlanden och gjorde särskilt gällande att varumärkesdirektivet åtminstone i fråga om kända varumärken och/eller varumär-

ken med stor särskiljningsförmåga tillerkänner skydd även när risk för förväxling inte föreligger, om användningen av tecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

18. I det sammanhanget är Hoge Raad osäker på den korrekta tolkningen av direktivet i följande avseenden.

19. Den har för det första frågat huruvida artikel 5.2, som enligt sin lydelse endast skall tillämpas när ett tecken används för varor eller tjänster av annan art än dem för vilka varumärket registrerats, även kan tillämpas i fråga om liknande varor eller tjänster. Om artikel 5.2 inte kan tillämpas på liknande varor har Hoge Raad frågat om en risk för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b kan uppkomma om en tredje man använder ett tecken med de egenskaper och under de omständigheter som beskrivs i artikel 5.2 till förfång för ett känt varumärke, men för liknande varor.

20. Den har för det andra frågat om Gerechtshof tillämpade ett korrekt kriterium för att fastställa om tecknet i fråga var liknande i den mening som avses i artikel 5.2 i direktivet.

21. Slutligen har Hoge Raad tagit upp Gerechtshofs uttalande angående Fitness-worlds användning av tvårands-motivet endast som en utsmyckning. Mot bakgrund av denna domstols tidigare konstaterande att detta motiv genom åren ofta hade använts i Nederländerna som utsmyckning av sportkläder, anser den att Gerechtshof uppenbarligen ansåg att den berörda delen av allmänheten skulle uppfatta motivet som en ren utsmyckning eller dekoration och därmed inte som ett varumärke. Hoge Raad är dock osäker på om och i vilken omfattning allmänhetens uppfattning påverkar svaret på frågan huruvida det föreligger ett varumärkesintrång i ett fall där det påstådda intrånget består i att varumärket försvagas.

22. Hoge Raad har följaktligen vilandeförklarat målet och ställt följande tolkningsfrågor till domstolen för förhandsavgörande:

"1 a) Skall artikel 5.2 i direktivet tolkas så att, i enlighet med en nationell lag vari bestämmelsen har genomförts, innehavaren av ett i den aktuella medlemsstaten känt varumärke även kan motsätta sig användning av märket eller ett liknande tecken, på det sätt och under de förhållanden som avses

där, för identiska eller liknande varor och tjänster som dem för vilka varumärket är registrerat ?

b) Om det tecken som påstås göra intrång i ett sådant fall uppfattas av den berörda allmänheten endast som utsmyckning, vilken vikt skall läggas vid detta förhållande vid bedömningen av likheten mellan varumärket och tecknet?"

b) Om svaret på fråga 1 a är nekande: För det fall bestämmelsen i artikel 5.2 i direktivet har genomförts i nationell lagstiftning, skall det i artikel 5.1 punkt b i direktivet använda begreppet 'risk för förväxling' tolkas på så sätt att detta är fallet om någon annan än varumärkets innehavare använder sig av ett känt varumärke eller ett liknande tecken, på det sätt och under de förhållanden som avses i artikel 5.2 i direktivet, för identiska eller liknande varor eller tjänster som dem för vilka varumärket är registrerat?

23. Skriftliga yttranden har ingivits av Adidas, Fitnessworld, den nederländska regeringen, Förenade kungarikets regering och kommissionen, som samtliga med undantag för den nederländska regeringen företräddes vid förhandlingen.

Den första frågan och domen i målet Davidoff II

2. Om svaret på fråga 1 a är jakande:

a) Skall frågan huruvida likhet råder mellan varumärket och tecknet i ett sådant fall bedömas enligt ett annat kriterium än det som avser (direkt eller indirekt) förväxling i fråga om ursprunget och, om så är fallet, enligt vilket kriterium?

24. Genom fråga 1 a vill den hänskjutande domstolen i huvudsak få klarhet i om medlemsstater som väljer att införliva artikel 5.2 i direktivet genom denna åläggs att ge innehavaren av ett i den aktuella medlemsstaten känt varumärke rätt att motsätta sig användning av ett identiskt eller ett liknande tecken, på det sätt och under de förhållanden som avses i bestämmelsen, för identiska eller liknande varor och tjänster som dem för vilka varumärket är registrerat.

25. Sedan begäran om förhandsavgörande ingavs och de skriftliga yttrandena inkom i förevarande mål har den frågan enligt min uppfattning besvarats jakande av domstolen i domen i målet Davidoff II. [5]

26. I det målet tillfrågades domstolen nämligen om artikel 5.2, såsom lydelsen antyder, endast är tillämplig i fråga om varor och tjänster som *inte* liknar varandra. Domstolen slog fast att artikel 5.2 ger medlemsstaterna rätt att föreskriva ett särskilt skydd till förmån för ett känt registrerat varumärke, när det yngre varumärket eller tecknet, som är identiskt med eller liknar det registrerade varumärket, används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster som täcks av detta varumärke.

27. Förenade kungarikets regering har dock hävdat att domen i målet Davidoff II inte besvarar den första tolkningsfråga som har ställts i förevarande mål. Förenade kungarikets regering har i princip gjort gällande att den domen endast var fakultativ: domstolen slog fast att medlemsstater vid införlivandet av artikel 5.2 lagenligt kan erbjuda skydd för identiska och liknande varor eller tjänster. Domen innebär dock inte att de är skyldiga att göra detta och ett införlivande som (såsom i förevarande mål) i linje med lydelsen av artikel 5.2 uttryckligen begränsar skyddet till varor och tjänster av annan art är fortfarande både adekvat och lagenligt i enlighet med bestämmelsens lydelse.

28. Förenade kungarikets regering har gjort gällande att den tolkningen följer av att artikel 5.2 är fakultativ. Medlemsstaterna åläggs inte genom direktivet att erbjuda något extra skydd för kända varumärken utan medges snarare uttryckligen en särskild valmöjlighet i fråga om att tillerkänna ett sådant skydd när varumärket och tecknet används i fråga om varor eller tjänster av annan art. Om en medlemsstat har rätt att besluta att helt bortse från artikel 5.2 måste det vara lagenligt om den beslutar att endast införliva bestämmelsens uttryckliga aspekt.

29. Jag är givetvis medveten om att tolkningsfrågan och avgörandet i domen i målet Davidoff II formulerades mot bakgrund av att medlemsstaterna genom direktivet *ges rätt* att erbjuda skydd i fråga om identiska och liknande varor medan ett sådant skydd inte *krävs*. Formuleringen kan dock förklaras av att artikel 5.2 är en fakultativ bestämmelse, vilket innebär att medlemsstaterna under alla omständigheter inte är tvingade att införliva den. Av en rad skäl finner jag dessutom inte Förenade kungarikets regerings argument övertygande.

5 — Dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff och Zino Davidoff (Davidoff II) (REG 2003, s. I-389). Begäran om förhandsavgörande ingavs i förevarande mål i oktober 2001 och yttrandena inkom i februari 2002.

30. För det första slog domstolen i domen i målet Davidoff II uttryckligen fast att mot bakgrund av den allmänna systematiken och ändamålet med lagstiftningen "kan [artikel 5.2] inte tolkas så att den medför ett skydd av kända varumärken som är sämre när ett tecken används för identiska eller liknande varor eller tjänster än när ett tecken används för varor eller tjänster som inte är likartade". [6] Av följande punkt i domen framgår att domstolen fann att en tolkning av artikel 5.2 som inte innebär ett skydd mot användning av ett tecken avseende liknande varor eller tjänster skulle få den följden. Följaktligen innebär domen att artikel 5.2 inte kan tolkas så. Enbart den omständigheten talar enligt min uppfattning mot det synsätt som har förespråkats av Förenade kungarikets regering.

31. Dessutom står Förenade kungarikets regerings tolkning direkt i strid med uttalandet i direktivets ingress att "[g]runderna för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket,... eller avseende konflikter mellan varumärket och äldre rättigheter skall anges på ett uttömmande sätt, även om vissa av grunderna är valfria för medlemsstaterna som därför kan bibehålla eller införa dessa grunder i sina lagstiftningar". [7]

6 — Punkt 25.

7 — Sjunde skälet.

32. Domstolen har även konsekvent slagit fast att artiklarna 5—7 i direktivet medför en fullständig harmonisering av de regler som anger vilka rättigheter som är knutna till ett varumärke och att artiklarna således definierar de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavarna inom gemenskapen. [8]

33. Slutligen verkar det inte sannolikt att domstolen i domen i målet Davidoff II hade för avsikt att ge medlemsstaterna rätt att bibehålla nationella genomförandebestämmelser som inte omfattar liknande varor eller tjänster med tanke på att den nationella lagstiftningen i fråga (liksom den som är i fråga i förevarande mål) i linje med lydelsen av artikel 5.2 uttryckligen begränsades till varor eller tjänster av annan art. [9] Den hänskjutande domstolen ville få klarhet i om den nationella lagstiftningen ändå tillerkände skydd när den användning som påstods utgöra intrång avsåg liknande varor eller tjänster.

34. Enligt min uppfattning skall därför fråga 1 a från Hoge Raad besvaras jakande, så att artikel 5.2 i direktivet inte genomförts korrekt om inte innehavaren av ett i den aktuella medlemsstaten känt varu-

8 — Se, exempelvis, dom av den 20 november 2001 i de förenade målen C-414/99—C-416/99, Davidoff och Levi Strauss (REG 2001, s. I-8691), punkt 39, och särskilt angående artikel 5.2, punkterna 27—30 i dom av den 21 november 2002 i mål C-23/01, Robelco (REG 2002, I-10913).

9 — Artikel 14.2.3 i Markengesetz; se punkt 10 i mitt förslag till avgörande i målet Davidoff II.

märke kan motsätta sig användning av märket eller ett liknande tecken, på det sätt och under de förhållanden som anges i bestämmelsen, inte bara för varor och tjänster som är av annan art utan även för identiska eller liknande varor och tjänster som dem för vilka varumärket är registrerat.

35. Eftersom fråga 1 b endast aktualiseras om fråga 1 a besvaras nekande behöver den inte besvaras.

Räckvidden av artikel 5.2: försvagning, degradering och snyltning

36. Artikel 5.2 skyddar innehavaren av ett känt varumärke mot användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket "om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé". Således kan i princip fyra slags användningar omfattas: användning som drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga, användning som drar otillbörlig fördel av dess renommé, användning som är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga och användning som är till förfång för dess renommé.

37. Uttrycket till förfång för ett varumärkes särskiljningsförmåga speglar det som vanligen betecknas som försvagning av varumärket. Uttrycket användes först av Schechter,[10] som förespråkade ett skydd mot skada för en varumärkesinnehavare, vilket går utöver den skada som förorsakas av användningen av ett identiskt eller liknande varumärke för identiska eller liknande varor eller tjänster och som leder till förväxling i fråga om ursprunget. Schechter beskrev den typ av skada han avsåg som ett "successivt sönderfall eller en upplösning av ett visst varumärkes identitet eller inflytande över allmänhetens medvetande".[11] Domstolarna i USA, där innehavare av vissa varumärken sedan en längre tid har åtnjutit skydd mot försvagning,[12] har starkt bidragit till att utveckla vokabulären i fråga om försvagning och beskrivit den i termer av att förminska, urvattna, försvaga, undergräva, otydliggöra, urholka och tära på varumärket.[13] Kärnan i försvagning i klassisk bemärkelse är att varumärkets särskiljningsförmåga blir otydlig,

10 — Frank I. Schechter, "The rational basis of trademark protection", Harvard Law Review 1927, s. 813.

11 — Han ansåg dock att endast "slumpmässiga, nybildade eller fantasifulla varumärken" skall tillerkännas detta skydd.

12 — Den första delstatliga lagstiftningen antogs i Massachusetts år 1947, följt av Illinois år 1953 och New York år 1955. Många andra följde efter. Försvagning som sådan definierades dock inte i många delstatliga lagstiftningar, som helt enkelt skyddade mot "försvagning av den särskiljande egenskapen" (eller liknande formuleringar) hos vissa varumärken. På federal nivå skapades genom Federal Trademark Dilution Act av år 1995 en federal talegrund avseende försvagning av kända varumärken. I denna definieras försvagning som "försvagandet av ett känt varumärkes förmåga att identifiera och särskilja varor eller tjänster" [the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services].

13 — För bakomliggande rättspraxis, se T. Martino, Trademark Dilution (1996), s. 43 och s. 46.

vilket innebär att det inte längre väcker en omedelbar association till de varor för vilka det registrerats och använts.[14] För att åter citera Schechter:[15] "Om man exempelvis tillåter Rolls Royce-restauranger och Rolls Royce-kaféer, Rolls Royce-byxor och Rolls Royce-godis kommer varumärket Rolls Royce inte längre att finnas om tio år".

38. Däremot beskriver uttrycket förfång för varumärkets renommé, som ofta beskrivs som att varumärket degraderats eller skamfilats, en situation där — som det uttrycktes i det välkända avgörandet Claeryn mot Klarein från Beneluxdomstolen[16] — de varor med avseende på vilka det tecken som utgör intrång används tilltalar allmänhetens sinnen på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga påverkas. Det målet gällde de identiskt uttalade varumärkena Claeryn för holländsk gin och Klarein för ett flytande rengöringsmedel. Eftersom det konstaterades att likheten mellan de två varumärkena kunde få konsumenterna att associera till rengöringsmedel när de drack Claeryn-gin slog Beneluxdomstolen fast att varumärket Klarein utgjorde intrång i varumärket Claeryn.[17]

39. Uttrycket att dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé måste däremot vara avsett att omfatta "fall av klart utnyttjande av och snyltande på effekterna av ett känt varumärke eller ett försök att dra nytta av dess renommé".[18] Således skulle exempelvis Rolls Royce ha rätt att förhindra en whiskytillverkare från att utnyttja Rolls Royces renommé för att marknadsföra sitt märke.[19] Det är inte givet att det föreligger någon verklig skillnad mellan att dra nytta av ett varumärkes särskiljningsförmåga och att dra nytta av dess renommé. Eftersom en eventuell sådan skillnad inte är avgörande för förevarande mål kommer jag att hänvisa till båda som snyltande.

40. I förevarande mål framgår av begäran om förhandsavgörande att Adidas har gjort gällande att Fitnessworlds användning av tvårands-motivet drar otillbörlig fördel av Adidas varumärkes renommé (snyltande) och är till förfång för dess särskiljningsförmåga (försvagning).[20] Mot den bakgrunden har Hoge Raad ställt två frågor angående tolkningen av artikel 5.2.

14 — Se punkt 39 i mitt förslag till avgörande i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), där jag omformulerade Beneluxdomstolens dom av den 1 mars 1975 i målet Claeryn mot Klarein, mål A 74/1, Beneluxdomstolens domar av år 1975, s. 472.

15 — Hearingar vid Congressional Committee on Patents, 72nd Congress, 1st Session 15 (1932).

16 — Se fotnot 14 angående källor.

17 — Förfång för ett varumärkes renommé var dessutom en av grunderna för Christian Diors talan vid de nationella domstolarna angående Evoras påstått förringande reklam för dess lyxvaror i domen av den 4 november 1997 i mål C-337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I-6013), även om målet vid EG-domstolen gällde lydelsen av artikel 7.2 i direktivet (där ett undantag från den allmänna principen om konsumtion av varumärkesrättigheter föreskrivs).

18 — Mostert, F.W., *Famous and Well-Known Marks* (1997), s. 62. Se även Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, antagen av Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) (1999): i noten till artikel 4.iii, som behandlar användning av ett varumärke som "skulle dra otillbörlig fördel av ett välkänt varumärkes särskiljningsförmåga", kommenteras att "den berörda användningen skulle, exempelvis, innebära ett snyltande på det kända varumärkets goodwill".

19 — Se Bundesgerichtshofs dom av den 9 december 1982 [1983] GRUR 247.

20 — Se punkt 12 ovan.

Fråga 2 a

41. Genom fråga 2 a har Hoge Raad frågat huruvida begreppet likhet mellan ett varumärke och ett tecken i den mening som avses i artikel 5.2 skall bedömas på grundval av ett annat kriterium än det som avser (direkt eller indirekt) förväxling i fråga om ursprunget. Om så är fallet har den begärt att domstolen skall ange det korrekta kriteriet.

42. Artikel 5.2 är liksom artikel 5.1 b tillämplig när varumärket och tecknet är identiska eller liknande. Båda dessa bestämmelser innehåller ytterligare villkor för att vara tillämpliga: i synnerhet är artikel 5.2 tillämplig när användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av, eller är till förfång för, varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, medan artikel 5.1 b är tillämplig när det, på grund av identitet eller likhet, finns en risk för förväxling hos allmänheten.

43. Av domstolens domar i målen SABEL [21] och Lloyd [22] framgår att för att bedöma graden av likhet mellan ett varumärke och ett tecken i den mening som avses i artikel 5.1 b, och således för att bedöma om de är tillräckligt lika för att ge upphov till en risk för förväxling i den mening som avses i bestämmelsen, skall den nationella domstolen bedöma graden av likhet i bild, ljud eller ord och, i förekommande fall, den betydelse som skall tillmätas dessa olika beståndsdelar. Sedan den domen har domstolen i domen i målet Sieckmann [23] slagit fast att en doft eller ett dofttecken i princip kan utgöra ett varumärke (trots att kravet på att tecknet skall kunna återges grafiskt inte uppfylldes av någon av de metoder som föreslogs i det målet). Den nationella domstolen kan därför i framtiden anmodas att dessutom fastställa graden av doftmässig likhet mellan ett varumärke och ett tecken. Jag delar Fitnessworlds, Adidas, den nederländska regeringens och Förenade kungarikets regerings uppfattning att den nationella domstolen skall genomföra samma kontroll — nämligen fastställa graden av sensorisk eller begreppsmässig likhet — för att bedöma graden av likhet vid tillämpningen av artikel 5.2. Det är nämligen svårt att se på vilken annan grund likheten skulle kunna bedömas.

44. Det är emellertid uppenbart att det inte, såsom Fitnessworld har gjort gällande, är nödvändigt att visa att likheten ger upphov till en risk för förväxling vid tillämpningen av artikel 5.2.

45. I domen i målet SABEL [24] förklarade domstolen begreppen risk för direkt och indirekt förväxling i fråga om ursprung och angav att risk för direkt förväxling förelig-

21 — Se ovan fotnot 14, punkt 23.

22 — Dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819), punkt 27.

23 — Dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Sieckmann (REG 2002, s. I-11737).

24 — Se ovan fotnot 14, punkt 16.

ger när allmänheten förväxlar tecknet och varumärket i fråga och risk för indirekt förväxling när allmänheten förknippar innehavaren av tecknet med innehavaren av varumärket och förväxlar dem. Både direkt och indirekt förväxling i den bemärkelsen utgör förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b. Däremot uppkommer risk för association när allmänheten ser ett samband mellan tecknet och varumärket på grund av att tecknet framkallar minnesbilden av varumärket, dock utan att de förväxlas. Domstolen slog fast att risken för association inte utgjorde förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b.

46. Det kan erinras om att den bestämmelsen ger varumärkesinnehavaren rätt att hindra tredje man från att använda "tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks... kan leda till förväxling hos allmänheten". Det krävs således ett direkt orsakssamband mellan likheten (eller identiteten) och risken för förväxling. De två uttryckens inbördes beroende understryks vidare i direktivets skäl, där det förklaras att "[d]et är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling".[25]

47. I artikel 5.2 nämns däremot inte risken för förväxling. Domstolen har dessutom uttryckligen konstaterat att det genom den bestämmelsen "har införts ett skydd för kända varumärken som *inte kräver att det föreligger en risk för förväxling*".[26]

48. Även om artikel 5.2 endast är tillämplig när varumärket och tecknet är identiska eller liknande, krävs inte uttryckligen att den likheten skapar ett visst sinnestillstånd hos allmänheten. Bestämmelsen fokuserar i stället på effekten av den användning den skyddar mot och hänvisar till användning som "utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé".

49. Det förefaller uppenbart att användningen av ett tecken inte kan ha en sådan effekt om inte tecknet på något sätt påminner den berörda allmänheten om varumärket. Genom att mot bakgrund av direktivets allmänna systematik och syfte betrakta kravet i artikel 5.2 att varumärket skall vara känt, har domstolen således slagit fast att det endast är när varumärket är tillräckligt känt som den allmänhet som stöter

25 — Tionde skälet.

26 — Dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode (REG 2000, s. I-4861), punkt 36 (min kursivering), se även punkterna 33 och 34 i förslag till avgörande föredraget den 13 juni 2002 av generaladvokaten Ruiz-Jarabo i mål C-206/01, Arsenal Football Club, och beträffande artikel 4.4 a i direktivet, vars lydelse i sak är identisk med lydelsen av artikel 5.2, punkt 48 i mitt förslag till avgörande och punkt 20 i domen i målet SABEL (ovan fotnot 14).

på tecknet eventuellt kan förknippa de två med varandra, till förfång för varumärket. [27]

50. Det ter sig dock varken nödvändigt eller värdefullt att ytterligare försöka specificera vilket kriterium som skall ligga till grund för bedömningen av frågan om likhet mellan varumärket och tecknet. De nationella domstolarna kan, utan ytterligare analys av begreppet likhet, avgöra om likheten är sådan att den möjliggör den kritiserade användningen, antingen i form av försvagning, degradering eller snyltning. Det är därför enligt min uppfattning tillräckligt att konstatera att artikel 5.2 kräver i) att varumärket och tecknet liknar varandra och ii) att den kritiserade användningen drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

51. För att besvara fråga 2 a kommer jag således fram till att i) begreppet likhet mellan ett varumärke och ett tecken i den mening som avses i artikel 5.2 skall bedömas på grundval av graden av sensorisk eller begreppsmässig likhet mellan dem och ii) att det skydd som tillerkänns genom artikel 5.2 inte kräver att det föreligger en risk för förväxling mellan varumärket och tecknet.

27 — Dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors (REG 1999, s. I-5421), punkt 23. Uttrycket "association" används visserligen i den engelska översättningen av denna dom, men i den franska versionen hänvisas till "rapprochement". Det är enligt min uppfattning till hjälp att följa den franska versionen genom att använda ett uttryck som skiljer sig från det som används i artiklarna 4.1 b och 5.1 b i direktivet. Jag har således använt uttrycket "[make a] connection" [förknippa].

Fråga 2 b

52. Genom fråga 2 b vill Hoge Raad få klarhet i om det för bedömningen av likheten mellan varumärket och tecknet i den mening som avses i artikel 5.2 är relevant att tecknet uppfattas av den berörda allmänheten endast som en utsmyckning eller dekoration.

53. För att fastställa om artikel 5.2 är tillämplig skall det givetvis bland annat bedömas om varumärket och det tecken som påstås utgöra intrång i detta är lika. Som jag nämnde i samband med fråga 2 a anser jag att likheten mellan ett varumärke och ett tecken i den mening som avses i artikel 5.2 skall bedömas på grundval av graden av sensorisk eller begreppsmässig likhet mellan dem. Huruvida ett tecken enbart uppfattas som en dekoration är enligt min uppfattning dock inte till hjälp vid den bedömningen. Jag kommer följaktligen att behandla fråga 2 b med utgångspunkt i att frågan snarare är om det, vid bedömningen av om artikel 5.2 i sin helhet är tillämplig, är relevant att tecknet endast uppfattas som en dekoration av den berörda allmänheten.

54. Vissa av dem som yttrat sig [28] har påstått att artikel 5.2 inte kan tillämpas

28 — Särskilt Fitnessworld; Adidas har dock också påpekat detta, om än med förbehållet att om allmänheten i någon mån associerar till varumärket kan man inte anse att tecknet enbart uppfattas som en utsmyckning. Kommissionen har även gjort gällande att en ren utsmyckning inte kan vara liknande i den mening som avses i artikel 5.2.

när ett tecken endast uppfattas som en dekoration, helt enkelt därför att ingen koppling till ett liknande varumärke föreligger under sådana omständigheter. Jag anser dock inte att dessa uttalanden nödvändigtvis är korrekta, särskilt inte när det varumärke som påstås vara föremål för intrång bygger på en form eller ett mönster som används allmänt. Det är exempelvis inte otänkbart att en person som ser ett mönster med rombformer kommer att tänka på Renaults varumärke bestående av en stiliserad romb, eller att ett mönster med röda trianglar kan påminna om den röda triangel som har varit huvudkomponenten i det brittiska bryggeriet Bass varumärke sedan mitten av 1800-talet.[29] Domstolen har dessutom nyligen slagit fast att en färg i sig i princip kan ha tillräcklig särskiljningsförmåga för att registreras som varumärke.[30] I den mån färger registreras på detta sätt utvidgas givetvis möjligheten att allmänheten påminns om ett visst varumärke genom en användning i rent dekorationssyfte av samma eller en liknande färg i andra sammanhang.

55. Jag anser därför inte att den hänskjutande domstolens fråga 2 b kan besvaras endast med utgångspunkt i att artikel 5.2 inte kan tillämpas när ett tecken enbart uppfattas som en dekoration helt enkelt därför att någon koppling till ett liknande varumärke inte föreligger under sådana omständigheter. Den riktiga utgångspunkten är lydelsen av, samt systematiken i och syftet med artikel 5.2 i sin helhet.

56. I bestämmelsen hänvisas inte uttryckligen till hur det tecken som utgör intrång uppfattas. Den är tillämplig när tecknet används i näringsverksamhet med avseende på varor och tjänster. Kommissionen har gjort gällande att den formuleringen måste betyda "för att särskilja varor eller tjänster" eller "som ett varumärke". Till stöd för det argumentet har kommissionen hänvisat till artikel 5.5. I den bestämmelsen föreskrivs att artikel 5.1—5.4 inte skall beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor och tjänster, om användning av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Kommissionen har gjort gällande att därav följer att artikel 5.2 inte tillåter att en varumärkesinnehavare förhindrar varje användning av ett tecken utan enbart användningar som syftar till att särskilja de varor eller tjänster som det avser från andra företags varor eller tjänster.

29 — Det ord- och symbolmärke som innefattar triangeln registrerades som varumärke i Förenade kungariket den 1 januari 1876 och var det första varumärket som registrerades enligt 1875 års Trade Marks Act (och eftersom Förenade kungarikets lag var den första lagstiftning som medgav en registrering av varumärken, det första registrerade varumärket i världen). Varumärket hade dock redan använts en tid före registreringen. Det kan ses på två ölflaskor på disken i Folies-Bergères bar på en målning av Manet från år 1882.

30 — Dom av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel Groep (REG 2003, s. I-3793).

57. Artikel 5.5 inriktas tydligt på bestämmelser i nationell rätt inom andra områden än reglerna om varumärken — exempelvis illojal konkurrens och jämförande reklam.[31] Av den bestämmelsen följer att regleringen av icke varumärkesrelaterad användning av ett tecken som utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för ett varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé inte regleras genom direktivet. Sådan användning omfattas således inte av artikel 5.2.

58. Den tolkningen finner dessutom starkt stöd i domstolens rättspraxis. I domen i målet Robelco[32] slog domstolen särskilt fast att "det förstärkta skyddet för ett varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé mot viss användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster inte omfattas av den gemenskapsrättsliga harmoniseringen" och att "[n]är... tecknet inte används för att särskilja varor eller tjänster, är det... medlemsstaternas rättsordningar som är relevanta vid fastställelsen av omfattningen och, i förekommande fall, innehållet i det skydd som ges varumärkesinnehavare som påstår att de har lidit skada till följd av att tecknet har använts".

59. Frågan är därför huruvida ett tecken med rätta kan anses ha "använts för att särskilja varor eller tjänster" när det av den berörda delen av allmänheten enbart uppfattas som en dekoration.

60. Jag anser att den frågan skall besvaras nekande. Om den berörda delen av allmänheten inte uppfattar ett visst tecken som något mer än en utsmyckning av en vara, och inte alls som en angivelse av dess ursprung, kan det tecknet inte anses ha använts för att särskilja dessa varor.

61. I domstolens rättspraxis bekräftas att uppfattningen hos den berörda delen av allmänheten är relevant vid bedömningen av om ett tecken används som ett varumärke. Alltsedan de tidigaste varumärkesmål som domstolen avgjorde (som före direktivet anhängiggjordes med stöd av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för varor) har domstolen slagit fast att ett varumärkes huvudfunktion "är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera märkesvarans ursprungsidentitet så att denne utan risk för förväxling kan särskilja varan från varor som har ett annat ursprung".[33] Den funktionen kan uppenbarligen inte fyllas om den berörda all-

31 — Se även sjätte skälet till direktivet, där det anges att direktivet "[inte] utesluter... att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, t.ex. bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd".

32 — Se ovan fotnot 8, punkterna 31 och 34. Se även dom av den 23 februari 1999 i mål C-63/97, BMW och BMW Nederland (REG 1999, s. I-905), punkt 38; punkt 37 i mitt förslag till avgörande i mål C-2/00, Hölterhoff (REG 2002, s. I-4187) och punkt 38 i förslag till avgörande av generaladvokaten Ruiz-Jarabo i mål C-206/01, Arsenal Football Club (ovan fotnot 26).

33 — Dom av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7. Detta uttalande har upprepats i rättspraxis fram till i dag. Se senast domen i målet Libertel Groep (ovan fotnot 30), punkt 62 och den rättspraxis som nämns där.

mänheten uppfattar tecknet enbart som en utsmyckning eller dekoration. Domstolen fastslog följande i domen i målet Libertel Groep: [34]

"Ett varumärke skall utvisa att de berörda varorna eller tjänsterna härrör från ett bestämt företag. Härvid skall både den vanliga användningen av varumärken som en ursprungsangivelse inom det berörda verksamhetsfältet och målgruppens uppfattning beaktas."

62. Effekten av hur den dekorativa komponenten uppfattas i förevarande mål skiljer sig helt från situationen i målet Arsenal, [35] där domstolen slog fast att det saknade betydelse att det tecken som påstods utgöra intrång uppfattades som ett bevis på stöd för, lojalitet eller tillhörighet med varumärkesinnehavaren. Det målet gällde en talan om intrång enligt artikel 5.1 a, som föreskriver ett absolut skydd när det råder identitet mellan varumärket och tecknet och de ifrågavarande varorna eller tjänsterna och de varor och tjänster för vilka varumärket har registrerats. [36] I det sammanhanget var tredje mans otillåtna användning av det identiska märket på identiska varor, oberoende av huruvida den uppfattades så, en klar varumärkesanvändning.

63. Jag vill slutligen framhålla att det enligt min uppfattning under alla omständigheter av principiella skäl inte skulle vara önskvärt att utvidga skyddet för varumärken på ett sådant sätt att det utesluter användningen av vanliga dekorationer och motiv såsom ränder. Domstolen har slagit fast att syftet med artikel 3.1 c och artikel 3.1 e i direktivet är att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser kan användas fritt av alla och att en form vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion och har valts för att fylla denna funktion kan användas fritt av alla. [37] Den har även slagit fast att det finns ett allmänt intresse av att inte otillbörligen begränsa tillgången till färger för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser. [38] Generaladvokaten Ruiz-Jarabo manade på liknande sätt till försiktighet i vad som skulle kunna kallas slutklämmen i hans nyligen föredragna förslag till avgörande i målet Shield Mark, [39] som gällde frågan huruvida ljud eller läten [40] kan betraktas som varumärken. Även om förevarande mål aktualiserar

34 — Se ovan fotnot 30, punkt 62. Se även dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkterna 49—52.

35 — Se ovan fotnot 32, punkt 61.

36 — Se punkt 50 i domen, med hänvisning till tionde skälet till direktivet.

37 — Domen i målet Libertel Groep (ovan fotnot 30), punkterna 52 och 53 och den rättspraxis som nämns där.

38 — Domen i målet Libertel Groep (ovan fotnot 30), punkt 55.

39 — Förslag till avgörande föredraget den 3 april 2003 i mål C-283/01, punkterna 48—52.

40 — Tvisten vid den nationella domstolen rörde de första nio tonerna i Beethovens Für Elise (Bagatell i A moll, WoO 59) och en tupps galande.

den något annorlunda frågan rörande omfattningen av det skydd som tillerkänns genom artikel 5.2 anser jag att motsvarande hänsyn av allmänintresse talar mot att utvidga det skyddet så att näringsidkare förhindras från att använda enkla och sedan länge vedertagna dekorationer och motiv.

64. Jag anser följaktligen att ett villkor för tillämpningen av artikel 5.2 är att det tecken som påstås utgöra intrång används som ett varumärke, det vill säga för att särskilja varor eller tjänster. Detta är inte fallet när tecknet uppfattas av den berörda delen av allmänheten endast som en dekoration.

Förslag till avgörande

65. Jag anser följaktligen att de tolkningsfrågor som har ställts av Hoge Raad skall besvaras på följande sätt:

1) Artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar genomförs inte korrekt om inte innehavaren av ett i den aktuella medlemsstaten känt varumärke kan motsätta sig användning av märket eller ett liknande tecken, på det sätt och under de förhållanden som anges i bestämmelsen, inte bara för varor och tjänster som är av annan art utan även för identiska eller liknande varor och tjänster som dem för vilka varumärket är registrerat.

2) Begreppet likhet mellan ett varumärke och ett tecken i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 skall bedömas på grundval av graden av sensorisk eller begreppsmässig likhet mellan dem.

3) Det skydd som tillerkänns genom artikel 5.2 i direktiv 89/104 kräver inte att det föreligger en risk för förväxling mellan varumärket och tecknet.

4) Det är ett villkor för tillämpningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 att det tecken som påstås utgöra intrång används som ett varumärke, det vill säga för att särskilja varor eller tjänster. Detta är inte fallet när tecknet uppfattas av den berörda delen av allmänheten endast som en dekoration.