FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS

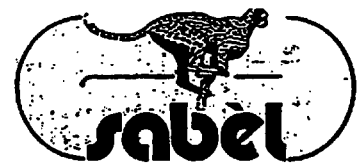
fremsat den 29. april 1997 *

1. I den foreliggende sag har den tyske Bundesgerichtshof anmodet om en fortolkning af begrebet »forveksling« af varemærker i artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (herefter »varemærkedirektivet« eller blot »direktivet«) [1]. Det er første gang, Domstolen er blevet anmodet om at fortolke dette begreb i direktivet [2], selv om den tidligere i begrænset omfang har beskæftiget sig med spørgsmålet om forveksling set ud fra traktatens artikel 30 og 36 [3].

Faktiske omstændigheder og national sagsbehandling

2. Den nederlandske indehaver af IR-varemærket 540 894, SABEL BV (herefter »SABEL«), har anmodet om registrering af dette i Forbundsrepublikken Tyskland [4].

3. Det pågældende varemærke omfatter et plettet rovdyr af katteslægten — dømt ud fra dyrets udseende en gepard — der springer (dvs. løber) mod højre, samt navnet »sabel«, der står nedenunder:



SABEL har anmodet om registrering af dette varemærke under følgende varegrupper:

»14 Bijouterivarer, herunder øreringe, kæder, brocher og nåle.

18 Læder og imiteret læder samt varer af disse materialer, som ikke er omfattet af de øvrige klasser; tasker og håndtasker.

25 Beklædningsgenstande, herunder strømpebukser, strømper og sokker, bælter, tørklæder, slips og seler; sko; hatte.

* Originalsprog: engelsk.

1 — Direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988, EFT 1989 L 40, s. 1.

2 — I henhold til direktivets artikel 16, stk. 1, skulle medlemsstaterne gennemføre dets bestemmelser senest den 28.12.1991. I beslutning 92/10/EØF, EFT 1992 L 6, s. 35, gjorde Rådet dog brug af sin kompetence i henhold til artikel 16, stk. 2, og forlængede gennemførelsesfristen indtil den 31.12.1992.

3 — Jf. herom nedenfor, punkt 31.

4 — Et IR-varemærke er et varemærke, der er registreret på internationalt plan i henhold til Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker. Madrid-arrangementet giver en ansøger, der har registreret et varemærke i den stat, hvor han har sin bopæl eller erhvervsmæssige hjemsted, mulighed for at opnå registrering i den eller de andre konventionsstater, vedkommende anfører, såfremt denne eller disse stater ikke inden for en bestemt frist fremsætter indsigelse herimod i henhold til national ret.

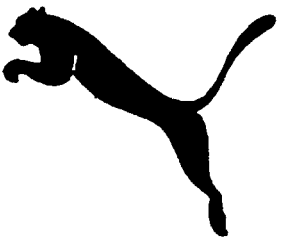
26 Modepræget tilbehør, som ikke er omfattet af de øvrige klasser, såsom possementarbejder, hårspænder, hårklemmer, hårnåle og lignende pyntegenstande til håret.«

4. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (herefter »Puma«), der er indehaver af to ældre figurmærker, fremsatte indsigelse mod SABEL's registreringsanmodning. Puma's varemærke 1 106 066 er ligeledes en billedlig fremstilling af et rovdyr af katteslægten, der springer mod højre, men i modsætning til SABEL's varemærke er dyret afbildet som en silhuet og skal tilsyneladende snarere være en puma end en gepard; jeg omtaler herefter dette som varemærket med den springende puma.



Dette varemærke er bl.a. registreret for læder og læderimitationer, varer heraf (tasker) og beklædningsgenstande.

5. Puma's andet varemærke, der har nummer 1 093 901, er ligeledes en billedlig fremstilling af et rovdyr af katteslægten, der dog snarere hopper end springer, og som bevæger sig mod venstre og ikke mod højre. Dette dyr er ligeledes afbildet som en silhuet og skal sandsynligvis også forestille en puma; jeg omtaler herefter dette mærke som varemærket med den hoppende puma. Det er bl.a. registreret for juvelervarer og smykker:



6. Den afdeling i den tyske patentmyndighed, der er kompetent med hensyn til IR-klasse 18, afgjorde, at der ikke var noget varemærkeretligt sammenfald mellem SABEL's og Puma's mærker og tog ikke Puma's indsigelse til følge. Puma indbragte afgørelsen for Bundespatentgericht, der forkastede Puma's indsigelse, for så vidt den blev støttet på varemærket med den hoppende puma. Det anbringende, der blev støttet på varemærket med den springende puma, gav retten Puma delvis medhold i. Bundespatentgericht var af den opfattelse, at der forelå et sammenfald mellem SABEL's varemærke og varemærket med den springende puma for så vidt angår varerne henhørende under klasse 18 og 25, som den anså for at være af samme eller lignende art som varerne i varefortegnelsen for varemærket med den springende puma. SABEL indbragte

sagen for Bundesgerichtshof med henblik på prøvelse af denne delvise nægtelse af at give firmaets varemærke beskyttelse i Forbundsrepublikken Tyskland.

7. Varemærkedirektivet er i Tyskland gennemført ved Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen af 25. oktober 1994, der trådte i kraft den 1. januar 1995 [5]. § 9, stk. 1, nr. 2, i den tyske lov følger i vidt omfang ordlyden i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b): Ifølge den tyske bestemmelse kan et varemærke udelukkes fra registrering i Tyskland, såfremt der på grund af varemærkets lighed med det ældre varemærke og identitet eller lighed mellem de varer, der er omfattet af de to varemærker, foreligger en risiko for forveksling, herunder risiko for, at der opstår associationer mellem de to varemærker (i den tyske lov tales der som i den tyske version af direktivet om »Gefahr von Verwechslungen«, mens der i den engelske version af direktivet tales om »likelihood of confusion«).

Helhedsindtryk

9. Ifølge Bundesgerichtshof skal der fokuseres på helhedsindtrykket af de pågældende tegn; det er således ikke tilladt at udskille en bestanddel af det anfægtede tegn og fastslå dets lighed med modpartens tegn, også selv om der ikke er noget til hinder for at antage, at en enkelt bestanddel af et tegn har en særlig »distinktivitet«, som præger tegnet som helhed.

10. Efter at have undersøgt Bundespatentgericht's argumentation nåede Bundesgerichtshof frem til, at førstnævnte retsinstans ikke kunne kritiseres for at have understreget betydningen af billedkomponenten i SABEL's varemærke og for at have tillagt ordkomponenten i varemærket en mere underordnet betydning.

Distinktivitet

8. Ifølge Bundesgerichtshof foreligger der ikke efter varemærkelovgivningen nogen risiko for forveksling mellem SABEL's tegn og nogen af Puma's varemærker. Retten har gjort rede for sine grunde bag denne afgørelse. Der er i det væsentlige tale om følgende forhold.

11. Et andet princip, Bundesgerichtshof går ud fra, vedrører det beskyttede tegns »distinktivitet«. Ifølge retten kan et tegn have distinktivitet enten i sig selv (og her har retten sandsynligvis tænkt på fantasinavnes originalitet) eller på grund af dets anseelse i offentligheden. Ifølge Bundesgerichtshof er risikoen for forveksling større, jo større tegnets distinktivitet er; af det forhold, at et tegn er kendt, kan man ikke udlede, at

5 — BGBl. I, s. 3082.

afvigende tegn lettere kan skelnes fra det. Bundesgerichtshof har dog understreget, at spørgsmålet om, hvorvidt et ældre tegn har en særlig distinktivitet, ikke er aktuelt i den foreliggende sag, da dette argument ikke er blevet fremført i sagen. Hermed vil retten sandsynligvis sige, at det ikke er blevet fremført, at Puma's varemærke med den springende puma er særlig kendt, eller at en springende puma er et fantasibillede.

Deskriptive tegn

12. Endelig må der efter Bundesgerichtshof's opfattelse stilles strenge krav til risikoen for forveksling i henhold til de relevante varemærkeretlige bestemmelser, når et tegns bestanddele i det væsentlige er af deskriptiv art og ikke udviser nogen særlig fantasi. Dette princip gælder både tekstelementer og afbildninger af naturen, og Bundesgerichtshof har gentagne gange fastslået, at offentligheden, når den støder på et tegn, der bygger på et meget generelt meningsindhold, som regel ikke har grund til at opfatte tegnet som en angivelse af dets erhvervsmæssige oprindelse.

13. Retten har anført, at den grafiske afbildning af det springende rovdyr af katteslægten i Puma-varemærket er et motiv fra naturen og gengiver den bevægelse, der er typisk for sådanne dyr. De særegenheder ved fremstillingen af det springende rovdyr i Puma-varemærket, f.eks. afbildningen som en silhuet, der, hvis de blev kopieret, kunne udgøre en lighed i varemærkeretlig henseende, findes ikke i SABEL's varemærke. Den meningsmæssige identitet mellem billedkomponenterne i SABEL's varemærke og Puma-varemærket med det springende rovdyr kan derfor ikke anvendes som begrundelse for en varemærkeretlig risiko for forveksling.

14. Da det ifølge Bundesgerichtshof imidlertid er nødvendigt at foretage »en ensartet fortolkning af begreberne lighed og risiko for forveksling« i direktivet, har retten forelagt Domstolen følgende spørgsmål om fortolkningen af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b):

»Med henblik på en fortolkning af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ønskes det oplyst, om det er tilstrækkeligt til, at der må antages at være risiko for forveksling af et varemærke, der er sammensat af ord og billeder, med et varemærke, der for varer af samme eller lignende art kun er registreret som billede, og som ikke er særlig kendt i offentligheden, at de to billeders meningsindhold er det samme (her: springende rovdyr af katteslægten)?

Hvilken betydning må der i den forbindelse tillægges direktivets ordlyd, hvorefter det forhold, at der i offentlighedens bevidsthed

er risiko for forveksling, også omfatter risikoen for, at der er en forbindelse med det ældre varemærke?«

15. Der er indgivet indlæg af Puma, af den franske og den nederlandske regering, Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen. Desuden var SABEL, den belgiske, den franske og den luxembourgske regering, Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen repræsenteret ved den mundtlige forhandling.

Direktivets bestemmelser

16. Varemærkedirektivet blev udstedt i medfør af traktatens artikel 100 A. Målet var ikke »at foretage en fuldstændig tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om varemærker«, men blot »at [tilnærme] ... de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion« (tredje betragtning).

17. I henhold til sjette betragtning »udelukker [direktivet] ikke, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de dér gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse«.

18. Tiende betragtning lyder således:

»Den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; beskyttelsen gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag 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; spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling vil kunne konstateres, navnlig bevisbyrden, henhører under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke berører.«

19. I sidste betragtning til direktivet konkluderes det, at »samtlige Fællesskabets medlemsstater er bundet af Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret«, og at »det er nødvendigt, at dette direktivs bestemmelser er i fuldstændig overensstemmelse med Pariserkonventionens bestemmelser«. Det siges, at »de af medlemsstaternes

forpligtelser, der er en følge af denne konvention, [ikke] berøres ... af dette direktiv«, og at »traktatens artikel 234, stk. 2, [i givet fald finder] anvendelse«.

20. I direktivets artikel 1 bestemmes det, at direktivet »finder anvendelse på individuelle varemærker for varer og tjenesteydelser, det være sig mærker, fællesmærker eller garantimærker, der er registreret i en medlemsstat eller hos Benelux-Varemærkemyndigheden, eller som er anmeldt til registrering, eller som er indført i et internationalt register med retsvirkning i en medlemsstat«.

21. Direktivets artikel 2 lyder således:

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

22. Direktivets artikel 4, stk. 1, lyder således:

»Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

a) såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er anmeldt eller registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.«

23. Begrebet »ældre varemærker« er defineret i artikel 4, stk. 2.

24. Artikel 4, stk. 3, lyder således:

»Et varemærke udelukkes også fra registrering eller kan, hvis det er registreret, erklæres ugyldigt, hvis det er identisk med eller ligner et ældre EF-varemærke, jf. stk. 2, og det søges eller er blevet registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre EF-varemærke er registreret, når det ældre EF-varemærke er velkendt i Fællesskabet, og brugen af det yngre varemærke uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre EF-varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

25. Artikel 4, stk. 4, indeholder en lignende bestemmelse hvad angår nationale varemærker (i modsætning i EF-varemærker), der er velrenommeret i en medlemsstat; forskellen er dog, at medlemsstaten selv kan bestemme, hvorvidt den vil indføre en sådan regel.

26. I artikel 5 beskrives det, hvilke rettigheder der er knyttet til et varemærke:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller

renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

...

5. Stk. 1-4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

27. I Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (herefter »EF-varemærkeforordningen« eller blot »forordningen«) [6] er der opstillet bestemmelser med praktisk talt samme indhold som direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1. Formålet med forordningen er at give mulighed for at få registreret et »EF-varemærke«, som gælder i hele Fællesskabet [7]. Ansøgning om registrering skal indgives til Fællesskabets Varemærkemyndighed (herefter »Harmoniseringskontoret«) [8].

28. I forordningens artikel 8 bestemmes følgende:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

a) såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

...

5. Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk

6 — EFT 1994 L 11, s. 1.

7 — Artikel 1.

8 — Denne myndighed har den vildledende betegnelse »Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (varemærker, mønstre og modeller)«, jf. forordningens artikel 2, men omtales normalt som Fællesskabets Varemærkemyndighed.

med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

29. Begrebet »ældre varemærker« defineres i artikel 8, stk. 2.

30. Ifølge artikel 52, stk. 1, skal et EF-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse, bl.a. »når der findes et af de i artikel 8, stk. 2, omhandlede ældre varemærker, og betingelserne i artikel 8, stk. 1 eller 5, er opfyldt«.

Hidtidig retspraksis

31. Som indledningsvis nævnt har Domstolen, inden varemærkedirektivet trådte i kraft, behandlet spørgsmålet om den varemærkeretlige risiko for forveksling i forhold til traktatens artikel 30 og 36. At en forveksling af varemærker i princippet kan begrunde en afvisning af import af visse varer, blev for første gang fastslået i Terrapin-dommen [9] og bekræftet i dommene i sagerne »Hag II« [10], Deutsche Renault [11] og Ideal Standard [12]. I Deutsche Renault-dommen henviste Domstolen til, at varemærkerettens særlige genstand består i, at indehaveren af et varemærke beskyttes mod faren for forvekslinger, som tredjemand på retsstridig vis ville kunne bruge til at drage fordel af det omdømme, varemærkeindehaverens produkter har. Domstolen fastslog, at kriterierne for, at der foreligger en risiko for forveksling, udgør en del af de nærmere regler for beskyttelse af varemærker, der på daværende tid, med forbehold af artikel 36, andet punktum, henhørte under national lovgivning, og at fællesskabsretten ikke gør det nødvendigt at fortolke begrebet forvekslingsrisiko snævert. Disse udtalelser blev gentaget i Ideal Standard-dommen, hvor Domstolen (i præmis 19) understregede, at det i henhold til traktatens artikel 36, andet punktum, især er udelukket, at nationale domstole vurderer ligheden mellem produkter på en måde, der

9 — Dom af 22.6.1976, sag 119/75, Sml. s. 1039.
10 — Dom af 10.10.1990, sag C-10/89, HAG GF, Sml. I, s. 3711.
11 — Dom af 30.11.1993, sag C-317/91, Sml. I, s. 6227.
12 — Dom af 22.6.1994, sag C-9/93, Sml. I, s. 2789.

fører til en vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem medlemsstaterne. Selv om dommene i de nævnte sager byggede på retsstillingen inden varemærkedirektivets ikrafttræden, kan de, som jeg senere skal komme ind på for, også give en vis vejledning i den foreliggende sag.

32. Der er også blevet henvist til det forhold, at Domstolen i tidligere sager har konstateret, at et varemærke fungerer som en garanti for produktets oprindelse. SABEL og Det Forenede Kongerige har støttet sig hertil i forbindelse med deres argument om, at den varemærkeretlige beskyttelse ikke kan gå længere, end hvad der er nødvendigt for at sikre, at oprindelsesgarantien opfyldes. Dette argument har efter min opfattelse en vis styrke. Domstolen har ganske vist generelt givet udtryk for, at den ikke forsøger at foretage en udtømmende fastlæggelse af formålet med den varemærkeretlige beskyttelse. Således omtalte Domstolen f.eks. i Hoffmann-La Roche-dommen [13] oprindelsesgarantien som varemærkets »hovedfunktion«. (Denne formulering genfindes i tiende betragtning til direktivet, hvorefter formålet med den varemærkeretlige beskyttelse »navnlig« er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse) [14]. Som nævnt har Domstolen også anført, at varemærkerettens »særlige genstand« »navnlig består i, at indehaveren sikres en eneret til at bruge mærket til et produkt, når dette første gang bringes i handelen, hvorved han beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge mærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette mærke« [15]. Det kan desuden antages, at Domstolen, da den i Bristol Myers-Squibb-dommen [16] fastslog, at en varemærkeindehaver har ret til at modsætte sig en ompakning af produktet, der er mangelfuld, af dårlig kvalitet eller uordentlig og vil kunne skade hans omdømme, anerkendte, at varemærkerettens formål kan gå længere end til at sikre, at der ikke består nogen forvekslingsrisiko angående et produkts oprindelse. (Jeg har beskæftiget mig med dette spørgsmål i mit forslag til afgørelse i Diorsagen [17]). Ikke desto mindre kan det, også ved fortolkningen af direktivet, være relevant, at Domstolen generelt tillægger spørgsmålet om forveksling stor betydning.

Det præjudicielle spørgsmål

33. Efter Bundesgerichtshof's opfattelse er det vanskelige i den foreliggende sag at afgøre, hvorvidt den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem de to varemærker i kraft af billedet med et »springende rovdyr af katteslægten«, er tilstrækkelig til at nægte IR-varemærke 540 894 beskyttelse i Forbundsrepublikken Tyskland for varer af samme art i vareklasse 18 og for varer i klasse 25, som Bundespatentgericht anser for at være af lignende art. Denne vanskelighed skyldes ifølge Bundesgerichtshof

13 — Dom af 24.5.1978, sag 102/77, Sml. s. 1139.

14 — Jf. ovenfor, punkt 18.

15 — Jf. f.eks. Hoffmann-La Roche-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 13, og domme af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol Myers-Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, forenede sager C-71/94, C-72/94 og C-73/94, Eurim-Pharm, Sml. I, s. 3603, og sag C-232/94, MPA Pharm, Sml. I, s. 3671.

16 — Nævnt ovenfor i fodnote 15.

17 — Forslag til afgørelse fremsat den 29.4.1997 forud for dom af 4.11.1997, sag C-337/95, trykt i dette bind af Samling af Afgørelser.

især den uklare ordlyd i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b), hvorefter forvekslingsrisikoen omfatter risikoen for, at der er en forbindelse med det ældre varemærke.

34. Jeg skal derfor først behandle den anden del af Bundesgerichtshof's spørgsmål, der vedrører det generelle problem om fortolkningen af varemærkedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b), for så vidt det heri anføres, at der »i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre mærke«. Svaret herpå vil kunne give vejledning ved besvarelsen af første del af spørgsmålet, der i det væsentlige drejer sig om, hvorvidt der kan foreligge en forvekslingsrisiko i kraft af, at en og samme tankemæssige forestilling kommer til udtryk i to billedmærker (hvoraf det ene også indeholder en tekstdel).

Begrebet »association« i Beneluxlandenes ret

35. For at kunne forstå, hvorfor den nævnte sætning har givet anledning til problemer, er det nødvendigt at kende den forskellige måde, den varemærkeretlige beskyttelse angribes på i på den ene side Beneluxlandene og på den anden side de fleste andre medlemsstater. Der er enighed om, at direktivets henvisninger til »risikoen for, at der er en forbindelse« er inspireret af Beneluxlandenes ret. I henhold til Beneluxlandenes fælles lov om varemærker (herefter »Beneluxlandenes lov«) [18] kunne en varemærkeindehaver, i hvert fald inden direktivet trådte i kraft, forhindre, at et varemærke, der var identisk med eller lignede hans eget registrerede mærke, blev brugt for samme eller lignende varer [19]. Det var således tilstrækkeligt, at der forelå en lighed mellem varemærkerne; i modsætning til retsstillingen i de andre medlemsstater indeholdt Beneluxlandenes lov ikke noget krav om risiko for forveksling. Beneluxlandenes lov indeholdt heller ikke nogen udtrykkelig henvisning til risikoen for en associativ forbindelse. Dette begreb blev indført af Benelux-Domstolen i sagen »Union mod Union Soleure« i 1983 [20]. Benelux-Domstolen afgjorde, at der var lighed mellem et varemærke og et tegn, når varemærket og tegnet i betragtning af de særlige omstændigheder i sagen, navnlig varemærkets distinktivitet, i sig selv og i deres indbyrdes forhold lydligt, visuelt eller begrebsmæssigt udviser en sådan lighed med hinanden, at der opstår associationer mellem varemærket og tegnet. Benelux-Domstolen fulgte ikke sin generaladvokats opfattelse af, at der skulle foreligge en forveksling med hensyn til produktets oprindelse.

36. I de Benelux-regler, hvorved direktivet er gennemført, nævnes begrebet forveksling

18 — Loven er indeholdt i tillægget til Beneluxlandenes varemærkekonvention af 19.3.1962.

19 — Artikel 13 A i Beneluxlandenes lov.

20 — »Il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque«, dom af 20.5.1983, sag A 82/5, Henri Jullien BV/Verschuere Norbert (også omtalt som sagen »Union/Union Soleure«), Benelux-Domstolens retspraksis 1983, s. 36.

heller ikke. Ved en protokol af 2. december 1992 (der trådte i kraft den 1.1.1996) blev artikel 13 A, stk. 1, i Beneluxlandenes lov ændret således, at den eneret, der er forbundet med et varemærke, tillader indehaveren at modsætte sig enhver erhvervsmæssig brug af varemærket eller et lignende tegn hvad angår de produkter, varemærket er registreret for, eller lignende produkter, når der i offentlighedens bevidsthed er en »risiko for association« mellem tegnet og varemærket.

37. Kløften mellem Beneluxlandenes ret og de andre medlemsstaters love var dog muligvis ikke så stor, som det umiddelbart måtte forekomme. Ifølge Det Forenede Kongeriges regering er der i praksis ikke nogen stor forskel mellem Beneluxlandenes begreb »association« og de andre medlemsstaters begreb »forveksling«, da begrebet forveksling fortolkes meget bredt.

38. Det er rigtigt, at begrebet forveksling i visse medlemsstater, såsom Tyskland og Østrig, ikke blot omfatter forveksling i snæver forstand, dvs. den forkerte antagelse, at de pågældende varer kommer fra samme foretagende, men også forveksling i bred forstand, dvs. den forkerte antagelse, at der er en organisatorisk eller økonomisk forbindelse mellem de foretagender, der markedsfører de to produkter. Alligevel deler jeg ikke Det Forenede Kongeriges regerings opfattelse af, at der i praksis ikke er nogen stor forskel mellem den varemærkeretlige beskyttelse i henholdsvis Beneluxlandenes ret og de andre medlemsstaters love. Også en forveksling i den ovennævnte brede forstand forudsætter en forveksling vedrørende produkternes oprindelse. Tilsyneladende går man i Beneluxlandenes lov længere end i andre medlemsstaters varemærkelove, idet man beskytter varemærkeindehavere mod brugen af identiske eller lignende tegn i tilfælde, hvor forbrugeren på ingen måde er udsat for en forveksling vedrørende produktets oprindelse, og man derved også giver varemærkeindehaverne beskyttelse mod den skade, der måtte opstå som følge af den såkaldte forringelse og udvanding af varemærket. Disse begreber kan illustreres af Benelux-Domstolens dom i sagen Claeryn og Klarein [21], som Nederlandenes, Belgiens og Luxembourgs regeringer har henvist til. I henhold til den daværende artikel 13 A, stk. 1, andet led, i Beneluxlandenes lov var en varemærkeindehaver berettiget til at modsætte sig enhver brug af varemærket eller et lignende tegn, såfremt der forelå omstændigheder, der på ubegrundet vis kunne skade varemærket erhvervsmæssigt. Sagen drejede sig om to varemærker, der øjensynligt udtales ens på hollandsk, nemlig »Claeryn« for en hollandsk gin og »Klarein« for et rengøringsmiddel med flydende konsistens.

39. I denne sag udtalte Benelux-Domstolen, at en af fordelene ved et varemærke er muligheden for at stimulere forbrugernes ønske om at købe den slags varer, mærket er registreret for, og at denne mulighed kan blive indskrænket ved, at et identisk eller lignende mærke eller tegn anvendes for varer, der ikke ligner dem, mærket er registreret for. Efter Benelux-Domstolens opfattelse kunne denne indskrænkning opstå i to forskellige situationer: Når et varemærkes distinktivitet

21 — Dom af 1.3.1975, sag A 74/1, Benelux-Domstolens retspraksis 1975, s. 472.

udviskes på en sådan måde, at varemærket ikke længere fremkalder en umiddelbar association med de varer, det er registreret og anvendes for (det er tilsyneladende dette, der menes med »udvanding« af varemærker), eller når de varer, det kolliderende mærke anvendes for, har en sådan indflydelse på offentligheden, at effekten af det registrerede varemærke påvirkes (det er tilsyneladende dette, der menes med »forringelse« af varemærker). Da Benelux-Domstolen mente, at ligheden mellem de to mærker kunne få forbrugere til at tænke på et rengøringsmiddel, mens de drak »Claeryn«-gin, blev mærket »Klarein« anset for en krænkelse af mærket »Claeryn«, også selv om man ikke mente, der var nogen risiko for, at forbrugerne kunne tro, at produkterne stammede fra den samme virksomhed eller virksomheder, der havde forbindelse med hinanden. I det følgende omtaler jeg den type association, der ikke indebærer nogen forveksling vedrørende produkters oprindelse, som en »forbindelse, der ikke vedrører oprindelse« [22].

40. Endnu et eksempel er sagen om varemærkerne »Monopoly« og »Anti-Monopoly« [23], som den belgiske regering har nævnt under den mundtlige forhandling. I denne sag tillod Nederlandenes Hoge Raad indehaveren af varemærket »Monopoly« for det kendte brætspil at modsætte sig brugen af varemærket »Anti-Monopoly« for et spil, der — bevidst i modsætning til Monopoly — var antikapitalistisk. Denne sag er blevet nævnt som eksempel på en situation, hvor der ikke var nogen forvekslingsrisiko, eftersom det ene mærke var det modsatte, ja endog en benægtelse, af det andet. Det skal dog bemærkes, at retten i den nederlandske sag bevismæssigt lagde til grund, at en væsentlig del af offentligheden ville forveksle de to varemærker [24].

41. En varemærkeindehaver er således i henhold til Beneluxlandenes fortolkning af begrebet »association« berettiget til at modsætte sig brugen af tegn, der »henleder tanken på« indehaverens varemærke, også selv om der ikke er nogen risiko for, at forbrugeren tror, at produktet med det konkurrerende tegn på en eller anden vis har en forbindelse med varemærkeindehaveren.

Direktivets tilblivelseshistorie

42. Fra Beneluxlandenes side er det blevet anført, at formålet med direktivet var at indføre disse landes fortolkning af begrebet »association« i Fællesskabets varemærkeret; de argumenterede herfor under de forhandlinger, der gik forud for direktivets vedtagelse. Beneluxlandene har nærmere redegjort for direktivets tilblivelse og henvist til en erklæring, der efter sigende blev optaget i

22 — Dette begreb (»non-origin association«) anvendte dommer Laddie ved den engelske High Court i sagen Wagamama Ltd mod City Centre Restaurants Plc m.fl. (F. S. R. 1995, s. 713), som jeg omtaler nedenfor.

23 — Edor/General Mills Fun (Ned. Jur. 1978, s. 83).

24 — Jf. W. R. Cornish, *Intellectual Property*, 3. oplag, s. 622.

den ikke-offentliggjorte rådsprotokol, og hvori det siges, at »Rådet og Kommissionen tager til efterretning, at 'risiko for en association' er et begreb, som især er blevet udviklet i Beneluxlandenes retspraksis«. I en artikel, skrevet af to medlemmer af den delegation fra Beneluxlandene, der medvirkede i forhandlingerne bag direktivet [25], beskrives den diskussion, der blev ført angående brugen af ordet »association«. Henimod slutningen af artiklen skrives følgende:

»I første omgang forsøgte Nederlandene at få indført teksten fra artikel 13 A, stk. 1, i Beneluxlandenes varemærkelov uden ændringer i en fakultativ bestemmelse. Da dette ikke gik, forsøgte man at få begrebet 'risiko for association', sådan som det var blevet udviklet af Benelux-Domstolen, accepteret som et alternativ til begrebet 'risiko for forveksling'. Da der heller ikke kunne opnås støtte for dette, accepterede Beneluxlandene til sidst i betragtning af den endelige version af præamblen og erklæringen i rådsprotokollen ... og også i betragtning af de resultater, der var opnået vedrørende andre spørgsmål, det endelige kompromisforslag, de andre stater fremsatte vedrørende formuleringen af artikel 3, stk. 1, litra b), i direktivforslaget: 'når der for offentligheden er risiko for forveksling, hvilket omfatter risikoen for, at der er forbindelse med det ældre varemærke'.«

43. Denne beskrivelse er tilsyneladende i overensstemmelse med de forklaringer angående indføjelsen af dette begreb, som den franske og den britiske regering har givet i deres skriftlige indlæg. Men selv hvis man kunne tage hensyn til tilblivelseshistorien og den påståede erklæring i rådsprotokollen, ville den information, der kunne udledes heraf, i bedste fald være af tvetydig karakter. Efter min opfattelse kan man ikke støtte sig på den påståede erklæring [26]; men under alle omstændigheder er der ikke strid om erklæringens indhold. Det, der er tvist om, er den nøjagtige virkning af direktivets henvisning til risikoen for, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, og erklæringen kan ikke give nogen vejledning hvad dette angår. Med hensyn til tilblivelseshistorien er det betegnende, at denne over for Domstolen med forskellige mål for øje er blevet påberåbt både af dem, der går ind for en bred fortolkning af begrebet »en forbindelse« i direktivet, og af dem, der går ind for en snæver fortolkning af begrebet. Heraf konkluderer jeg, at disse forhold ikke kan tjene som bidrag til fortolkningen af direktivet.

Direktivets ordlyd

44. Man kan med god grund hævde, at den anden del af Bundesgerichtshof's spørgsmål kan besvares ud fra bestemmelsens ordlyd, og at det ikke er nødvendigt at henvise til andre kilder som fortolkningsbidrag. Både i artikel 4, stk. 1, litra b), og i artikel 5, stk. 1,

25 — Fustner og Geuze, »Scope of Protection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EEC-harmonization«, *ECTA Newsletter*, marts 1989, s. 215 (citeret af Cornish, som anført ovenfor, s. 620, note 44); Domstolens oversættelse.

26 — Jf. dom af 26.2.1991, sag C-292/89, Antonissen, Sml. I, s. 745, præmis 18, og af 13.2.1996, forenede sager C-197/94 og C-252/94, Bautiaa og Société Française Maritime, Sml. I, s. 505, præmis 51.

litra b), siges det, at risikoen for forveksling omfatter risikoen for, at der er en forbindelse med det ældre varemærke, og ikke omvendt. Det er derfor klart, at selv om begrebet association i Beneluxlandenes ret kan gå længere end til at omfatte tilfælde, der direkte eller indirekte indebærer forveksling, har begrebet ikke en så vidtrækkende betydning i direktivet. Fra Beneluxlandenes side har man ikke gjort gældende, at en forbindelse, der ikke vedrører oprindelse, fører til en forveksling; man har blot anført, at begrebet er blevet indarbejdet i direktivet. Men det er vanskeligt at se, hvorledes en forbindelse, der ikke medfører en forveksling, kan henhøre under direktivet, når der i henhold til direktivet skal foreligge en risiko for forveksling, *herunder* risikoen for, at der er en forbindelse. Dommer Laddie udtalte i den engelske sag Wagamama ganske træffende om netop dette emne: Det ville være »sprogligt usædvanligt at bestemme, at det snævreste begreb (dvs. begrebet risiko for forveksling) skulle omfatte det bredeste (dvs. begrebet risiko for, at der er en forbindelse)« [27].

45. Præamblens ordlyd går i samme retning. I tiende betragtning, som jeg allerede har citeret [28], siges det, at risikoen for forveksling »er en udtrykkelig betingelse« for den beskyttelse, varemærket yder, og ordlyden synes — om end ikke med den fornødne klarhed — at vise, at spørgsmålet om en association blot er et af flere elementer, der skal tages hensyn til ved konstateringen af, om der foreligger en risiko for forveksling. Som allerede nævnt genspejler tiende betragtning desuden Domstolens praksis, idet det siges, at formålet med den varemærkeretlige beskyttelse navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse. Der nævnes ikke noget andet formål. Heraf kan man måske fornuftigvis udlede, at beskyttelsen mod risiko for forveksling angående oprindelse er et nyttigt værktøj til at fortolke reglerne om muligheden for at registrere et varemærke.

46. Desuden var det tilsyneladende kun Beneluxlandene, der, inden direktivet trådte i kraft, brugte begrebet »en association, der ikke vedrører oprindelse« i deres varemærkeret. Det ville derfor have været et stort skridt at inddrage dette begreb i direktivet. Dommer Laddie redegjorde meget tydeligt for dette i sagen Wagamama, idet han udtalte, at da dette begreb ville have medført en betydelig udvidelse af varemærkerettighederne og således have indskrænket andre erhvervsdrivendes konkurrencefrihed betydeligt, måtte man forvente, at en sådan udvidelse ville være blevet »fastlagt ved et klart og utvetydigt ordvalg, således at erhvervsdrivende i hele Den Europæiske Union ville være i stand til at konstatere, at deres lovgivere havde skabt et nyt, vidtgående monopol«. Da de fleste medlemsstater tilsyneladende ikke har indført begrebet »en forbindelse, der ikke vedrører oprindelse« i deres varemærkeret, og da dette også ville være i modstrid med princippet om fri handel, er jeg enig i, at fællesskabslovgiver i mangel af en klar formulering herom ikke kan antages at have villet indføre et sådant begreb. Fællesskabslovgiver ville herved desuden have fjernet sig langt fra Domstolens praksis vedrørende traktatens artikel 30 og 36, der, som vi har set det, i det væsentlige

27 — Nævnt i fodnote 22, s. 723.

28 — Jf. ovenfor punkt 18.

bygger på begrebet forveksling. Også her måtte man forvente, at der var blevet anvendt en mere tydelig formulering, såfremt dette resultatet var tilsigtet.

47. I modsætning til, hvad der er blevet fremført, betyder dette dog ikke, at formuleringen »herunder [risikoen for] at der er en forbindelse med det ældre varemærke« er overflødig. Som ovenfor nævnt kan begrebet forveksling i varemærkeretlig forstand forstås i enten bred eller snæver forstand. Henvisningen til »risikoen for, at der er en forbindelse« kan derfor ganske enkelt være foretaget for at gøre det klart, at begrebet forveksling ikke kun omfatter det forhold, at en forbruger forveksler et produkt med et andet, men også dækker over de andre former for forveksling, der er beskrevet ovenfor i punkt 38.

48. Det er også blevet fremført, at andre bestemmelser i direktivet under visse betingelser giver en beskyttelse for varemærker, uden at der stilles krav om, at der foreligger en forvekslingsrisiko, selv i tilfælde af, at varerne ikke ligner hinanden, og at det derfor ikke kan have været tilsigtet at kræve en forveksling for det tilfælde, at varerne ligner hinanden. Dette argument er ikke overbevisende, da den situation, der er reguleret i de andre bestemmelser, er tilstrækkelig meget anderledes til at forklare, at der ikke stilles noget udtrykkeligt krav om forveksling. Der er tale om den situation, at det ældre varemærke »er velrenommeret i den pågældende medlemsstat [29], og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«, jf. artikel 4, stk. 4, litra a). Det er blevet hævdet, at man, når man ikke stiller krav om forveksling angående varer, som ikke ligner hinanden, så meget desto mere ikke kan stille et sådant krav, når der er tale om varer, som ligner hinanden. Dette argument kan på ingen måde forenes med direktivets ordlyd, hvor det udtrykkeligt kræves, at der ved varer, som ligner hinanden, foreligger en forveksling. Det er desuden åbenbart, at artikel 4, stk. 4, litra a), blot indebærer en anden undersøgelse end undersøgelsen af, om der foreligger forveksling, idet det kræves påvist, at brugen af det yngre varemærke ville medføre en udnyttelse af det ældre varemærke eller skade dette, og det fremgår klart, at denne undersøgelse er det rette middel til at opfylde bestemmelsernes formål, der består i at beskytte velrenommerede varemærker. Af det forhold, at forvekslingsrisikoen ikke nævnes i disse tilfælde, kan man umuligt udlede, at direktivet — i modstrid med dets udtrykkelige ordlyd — ikke stiller krav om en forveksling, i den meget anderledes situation, at almindelige varemærker dækker over varer, der ligner hinanden.

49. Det er rigtigt, at artikel 4, stk. 4, litra a), kun finder anvendelse, når varerne er forskelligartede. Heraf kan imidlertid ikke udledes, at når det ikke er nødvendigt, at der foreligger en forveksling ved forskelligartede varer, kan man heller ikke kræve en forveksling, når der er tale om ensartede varer i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b). Som Det Forenede Kongerige har betonet, er der ingen tvivl om, at grunden til, at artikel 4, stk. 4, litra a), kun anvendes, når varerne er forskelligartede, er, at det i tilfælde, hvor nogle produkter ligner varer, som er dækket af et velrenommeret mærke, er vanskeligt at forestille sig en situation, hvor der ikke er nogen risiko for forveksling. Som eksempel

29 — Eller, i tilfælde af et EF-varemærke, er velkendt i Fællesskabet, artikel 4, stk. 3.

kan nævnes den ovenfor omtalte »Anti-Monopoly«-sag. Her blev det fastslået, at indehaveren af varemærket »Monopoly« var berettiget til at modsætte sig brugen af tegnet »Anti-Monopoly«, selv om der i betragtning af den bevidste kontrast mellem mærkerne ikke skulle være nogen forvekslingsrisiko. Som ovenfor nævnt var der dog alligevel i denne sag visse tegn på forvekslingsrisiko.

Direktivets formål

50. Selv hvis man ikke måtte mene, at direktivets ordlyd er et tilstrækkeligt grundlag for min antagelse om, at direktivet indeholder et krav om forveksling i alle de tilfælde, der henhører under artikel 4, stk. 1, litra b), støttes min antagelse også af direktivets formål. Det ville næppe være i overensstemmelse med formålet med et direktiv, der er udstedt med hjemmel i traktatens artikel 100 A, at anlægge en fortolkning, der i mange medlemsstater ville medføre en udvidelse af anvendelsesområdet for den varemærkeretlige beskyttelse og dermed have den konsekvens, at handelen blev begrænset. Som Kommissionen har fremhævet, skal de direktiver, der vedtages i henhold til artikel 100 A, bidrage til virkeliggørelse af de i artikel 7 A fastsatte mål, og navnlig skal den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser i det indre marked sikres. I første betragtning til direktivet henvises der til disse mål, idet det siges, at »den lovgivning, der for øjeblikket gælder om varemærker inden for medlemsstaterne, indebærer forskelligheder, som kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser«, og at »det ... derfor [er] nødvendigt at tilnærme medlemsstaternes lovgivninger indbyrdes med henblik på det indre markeds oprettelse og funktion«. Kommissionen er, efter min opfattelse med god grund, kommet til det resultat, at disse formål taler imod en udvidende fortolkning af begrebet risiko for forveksling, der ville medføre ubegrundede indskrænkninger i den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser.

51. Direktivet skal desuden forstås således, at der heri er fastlagt en fælles standard, på baggrund af hvilken varemærker fra forskellige nationale systemer kan eksistere side om side. Denne standard bør derfor ikke fastlægges til et for højt niveau. I denne henseende adskiller direktivet sig muligvis fra harmoniseringstiltag inden for andre områder, hvor der måtte være en almen interesse i et højt beskyttelsesniveau, og hvor det for at sikre fri handel alene er afgørende at have det samme niveau i alle medlemsstater. Hvis varemærkedirektivet blev fortolket for stramt, ville det medføre en afgrænsning af de nationale markeder. Da det ikke klart fremgår, at dette skulle være tilsigtet, bør direktivet derfor ikke læses således, at det påbyder den mest restriktive standard, der findes i medlemsstaternes bestemmelser.

Direktivets sammenhæng

52. Det er på dette sted også relevant at henvise til indførelsen af et EF-varemærke

i henhold til forordningen om EF-varemærker [30], der som ovenfor nævnt med hensyn til forveksling mellem varemærker indeholder bestemmelser, der praktisk set svarer til bestemmelserne i direktivet. Det er uden tvivl hensigtsmæssigt at fortolke direktivets bestemmelser på samme måde som de tilsvarende bestemmelser i forordningen. Et EF-varemærke kan kun registreres for hele Fællesskabets område, og en konflikt med blot et enkelt mærke i en enkelt stat kan derfor forhindre registrering af et mærke som EF-varemærke. Indsigelse mod en anmodning om registrering af et varemærke kan rejses på grundlag af et eksisterende EF-varemærke, et varemærke, der er registreret i en medlemsstat, eller under visse omstændigheder et uregistreret varemærke, der er vitterlig kendt i en medlemsstat [31]. En alt for omfattende beskyttelse af varemærker på grundlag af risikoen for, »at der er en forbindelse« med andre varemærker, ville således for mange varemærkers vedkommende gøre det meget vanskeligt at opnå en registrering på fællesskabsplan. Hvis det fællesskabsretlige varemærkesystem skal fungere effektivt, og anmodninger ikke skal oversvømmes med indsigelser, må det være væsentligt at give adgang til at registrere varemærker, hvis der ikke foreligger nogen egentlig og rimeligt begrundet risiko for forveksling.

53. Risikoen for en association nævnes desuden heller ikke i de konventioner, Fællesskabet og/eller medlemsstaterne har tiltrådt. I sidste betragtning til direktivet understreges det ganske vist, at direktivets bestemmelser skal være »i fuldstændig overensstemmelse med Pariserkonventionens bestemmelser« [32], men i konventionen er det kun begrebet forveksling, der nævnes udtrykkeligt. I henhold til artikel 10a, stk. 3, nr. 1, der vedrører illoyal konkurrence, skal bl.a. forbydes »enhver handling af en sådan art, at den uanset det anvendte middels karakter er egnet til at fremkalde forveksling med en konkurrents forretning, hans varer eller hans industrielle eller kommercielle virksomhed« [33]. Desuden er det i artikel 6 b, der angår vitterlig kendte varemærker, bestemt, at unionslandene forpligter sig til »at afslå eller ophæve registreringen og at forbyde brugen af ethvert varemærke, som er en gengivelse, efterligning eller oversættelse egnet til at fremkalde forveksling med et mærke, som de kompetente myndigheder i registrerings- eller brugslandet skønner er vitterlig kendt i dette land ... og anvendt for varer af samme eller lignende art. Det samme skal også gælde, når den væsentlige del af mærket er en gengivelse af et sådant vitterlig kendt mærke eller en efterligning, der er egnet til at fremkalde forveksling dermed« [34].

54. I artikel 16, stk. 1, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder

30 — Nævnt ovenfor i fodnote 6.

31 — Jf. forordningens artikel 8, stk. 1 og 2.

32 — Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret af 20.3.1883, senest ændret i Stockholm, den 14.7.1967.

33 — I artikel 6 er det imidlertid bestemt, at »betingelserne for anmeldelse og registrering af varemærker foreskrives i hvert unionslands nationale lovgivning«, og i henhold til artikel 6d B, stk. 1, kan varemærker afslås eller kendes ugyldige, »når de er egnet til at gøre indgreb i rettigheder erhvervet af tredjemand i det land, hvor beskyttelsen kræves«. Ifølge artikel 5, stk. 1, i Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (jf. ovenfor, fodnote 4) kan en kontraherende part kun nægte at give beskyttelse i henhold til den internationale registrering under de forudsætninger, der ville skulle anvendes i henhold til Pariserkonventionen.

34 — I henhold til TRIPS gælder denne bestemmelse med de fornødne ændringer ligeledes for tjenesteydelser og under visse betingelser for varer eller tjenesteydelser, der ikke ligner de registrerede, jf. artikel 16, stk. 2 og 3.

(herefter »TRIPS«) [35] siges det på lignende vis, at »indehaveren af et registreret varemærke har eneret til at forhindre alle tredjeparter, som ikke har indehaverens samtykke, i erhvervsmæssigt at anvende identiske eller lignende mærker på varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, dersom en sådan anvendelse efter al sandsynlighed ville føre til forveksling. Dersom der anvendes et identisk mærke for identiske varer eller tjenesteydelser, anses forveksling for sandsynlig« [36]. Der er derfor ikke nogen modstrid mellem direktivet, sådan som jeg læser det, og de internationale aftaler.

55. Henset til direktivets ordlyd, formål og den sammenhæng, det indgår i, mener jeg derfor, at risikoen for, at der er en forbindelse med et ældre varemærke, ganske vist er et forhold, der skal tages i betragtning, men der kan kun nægtes registrering af et varemærke, såfremt det påvises, at der foreligger en egentlig og rimeligt begrundet risiko for forveksling med hensyn til de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse.

56. Anden del af Bundesgerichtshof's spørgsmål skal derfor besvares således, at udtrykket »herunder at der er en forbindelse« i varemærkedirektivets artikel 4, stk. 1, litra b), ikke betyder, at der kan nægtes registrering af et varemærke alene med den begrundelse, at da der ligger den samme forestilling bag dette og et andet mærke, er der risiko for, at offentligheden vil associere de to varemærker, forstået således, at det ene varemærke alene bringer det andet i erindring, men at der ikke er en risiko for, at forbrugeren blander mærkerne sammen.

57. Jeg skal nu omtale den første del af det præjudicielle spørgsmål. Bundesgerichtshof søger oplyst, om det er tilstrækkeligt til at antage, at der er risiko for forveksling af to varemærker, hvoraf det ene er sammensat af ord og billede og det andet udelukkende består af et billede, og som begge bruges eller er registreret for varer af samme eller lignende art, at begge dækker over den samme forestilling (i den foreliggende sag: springende rovdyr af katteslægten). Bundesgerichtshof har anført, at det registrerede varemærke »ikke er særlig kendt i offentligheden«.

58. Indledningsvis skal det bemærkes, at direktivet, som jeg netop har gjort rede for, kræver, at der er en risiko for, at forbrugeren på en eller anden måde bliver vildledt med hensyn til varernes oprindelse. Det tilkommer i det væsentlige den nationale domstol i forbindelse med sagens afgørelse at tage stilling til, hvorvidt der i en konkret sag rent faktisk foreligger en sådan risiko. Bundesgerichtshof's spørgsmål rejser dog to retlige spørgsmål.

35 — EFT 1994 L 336, s. 214.

36 — I TRIPS' artikel 15, stk. 2, er det bestemt, at et medlem af TRIPS kan nægte registrering af et varemærke med andre begrundelser end dem, der er nævnt i aftalen (artikel 15, stk. 1), forudsat at disse ikke strider mod bestemmelserne i Pariserkonventionen.

59. For det første er det præjudicielle spørgsmål stillet på baggrund af det forhold, at det ene varemærke indeholder ord som supplement til et billede, mens det andet blot er et billede, og Bundesgerichtshof har anført, at dette forhold efter rettens mening ikke i sig selv udelukker, at der kan bestå en varemærkeretlig lighed mellem de to mærker, da det afgørende er det helhedsindtryk, det enkelte tegn giver. Det er tilsyneladende et almindeligt princip i medlemsstaterne, at det afgørende er det samlede indtryk, varemærkerne giver. Dette princip er også indlysende. Da det væsentlige kriterium er risikoen for forveksling, har Bundesgerichtshof ret i sin opfattelse af, at det afgørende er det helhedsindtryk, varemærket giver. Det forhold, at der inddrages et ordelement i et af de to billedmærker, udelukker således ikke i sig selv, at der kan være risiko for forveksling som følge af ligheden mellem de to varemærker. Om inddragelsen af ord i et varemærke i et konkret tilfælde er tilstrækkelig til at udelukke en forvekslingsrisiko som følge af ligheden mellem de to varemærkers billedelementer, er i det væsentlige et faktuelt spørgsmål, der skal afgøres af den nationale domstol.

60. Bundesgerichtshof søger desuden oplyst, om retten i princippet kan fastslå, at der foreligger en risiko for forveksling, alene på grundlag af det forhold, at »de to billeders meningsindhold er det samme (her: springende rovdyr af katteslægten)«.

61. Efter min mening kan der, når to billedmærker dækker over samme forestilling, være tilfælde, hvor offentligheden, selv om det registrerede varemærke ikke er velkendt, og selv om de to billeder er tegnet så forskelligt som muligt, kan blande de to varemærker sammen. Et varemærke kan f.eks. bestå af et usædvanligt, opfundet billede, eller af en usædvanlig sammensætning af billeder fra naturen, som f.eks. en puma, der spiller violin, eller en puma sammen med en slange og en fugl. Efter min opfattelse er det ikke urimeligt at give sådanne mærker en varemærkeretlig beskyttelse mod gengivelse af det begreb, de udtrykker, uanset hvor meget anderledes de konkurrerende mærker måtte være tegnet.

62. Der kan argumenteres for, at sager, hvor ligheden mellem to mærker udelukkende er af begrebsmæssig art, kun bør bedømmes ud fra medlemsstaternes markedsføringslovgivning. Jeg kan dog ikke se nogen grund til at fortolke direktivet således, at det udelukker den begrebsmæssige lighed fra den varemærkeretlige beskyttelse. I direktivet er der alene opstillet krav om, at der som følge af ligheden mellem mærkerne er risiko for forveksling. Direktivet indeholder ingen indskrænkninger angående forvekslingens form. Desuden er en varemærkeretlig beskyttelse som følge af en begrebsmæssig lighed tilsyneladende ikke usædvanlig i medlemsstaterne. Efter min opfattelse vil det dog være vanskeligt at fastslå, at der foreligger en forvekslingsrisiko alene på baggrund af en begrebsmæssig lighed, når det ældre varemærke ikke er velkendt; dette gælder især,

når det pågældende billede, som her, ikke er specielt kreativt eller usædvanligt.

63. Jeg mener derfor, at første del af det præjudicielle spørgsmål skal besvares således, at konstateringen af, at der foreligger en risiko for forveksling, kan støttes på det forhold, at de forestillinger, der udtrykkes i to varemærkers billedelementer, ligner hinanden, såfremt det påvises, at der er en egentlig og rimeligt begrundet risiko for forveksling med hensyn til de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse.

Forslag til afgørelse

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

»1) Artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at spørgsmålet om risikoen for, at der er en forbindelse med et ældre varemærke, ganske vist skal inddrages, men at et varemærke kun kan nægtes registreret, såfremt det påvises, at der er en egentlig og rimeligt begrundet risiko for forveksling med hensyn til de pågældende varers eller tjenesteydelsers oprindelse.

2) Et varemærke kan ikke nægtes registreret alene med den begrundelse, at da der ligger den samme forestilling bag dette og et andet varemærke, er der risiko for, at offentligheden vil associere de to varemærker, forstået således, at det ene varemærke alene bringer det andet i erindring, men at der ikke opstår en risiko for forveksling i ovennævnte betydning.

3) Når der er lighed mellem to billedmærker, hvoraf det ene indeholder ord, er indbefatningen af et ordelement i et af de to mærker ikke i sig selv tilstrækkelig til at udelukke, at der består en risiko for forveksling i ovennævnte betydning.

4) Der kan nægtes registrering af et varemærke, hvis de forestillinger, der udtrykkes i to varemærkers billedelementer, ligner hinanden, og det påvises, at der foreligger en risiko for forveksling i ovennævnte betydning.«