FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT FRANCIS G. JACOBS

föredraget den 29 april 1997 *

1. I förevarande mål har Bundesgerichtshof bett om hjälp med tolkningen av begreppet "förväxling" mellan varumärken enligt artikel 4.1 b i rådets första direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan kallat varumärkesdirektivet eller enbart direktivet) [1]. Det är första gången domstolen ombetts tolka detta begrepp i direktivet [2], även om domstolen tidigare i begränsad utsträckning befattat sig med frågan om förväxling mot bakgrund av artiklarna 30 och 36 i fördraget [3].

Bakgrunden och det nationella förfarandet

2. Den nederländska innehavaren av varumärket IR 540 894, SABEL BV, har gjort en ansökan om dess registrering i Tyskland. [4]

3. Det ifrågavarande varumärket består av ett spräckligt kattdjur, som av sitt utseende att döma verkar vara en gepard som skuttar (det vill säga springer) vänd mot höger, med namnet SABEL skrivet under djuret:



SABEL har gjort en ansökan om registrering av detta varumärke i följande klasser:

"14 Smycken, inklusive örhängen, kedjor, broscher och nålar.

18 Läder och läderimitation, produkter i dessa material som inte hör till andra klasser; väskor och handväskor.

25 Kläder, däri inbegripet trikåer, sockor och strumpor, skärp, scarfar, slipsar och hängslen, skor samt huvudbonader.

* Originalspråk: engelska.

1 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988, EGT L 40, 1989, s. 1.

2 — Enligt artikel 16.1 i direktivet, skulle medlemsstaterna sätta i kraft de lagar och andra författningar för att följa direktivet senast den 28 december 1991. Genom beslut 92/10/EEG (EGT L 6, s. 35), har rådet på grundval av sin befogenhet i enlighet med artikel 16.2 skjutit upp tidsfristen för införlivandet av direktivet till den 31 december 1992.

3 — Se punkt 31 nedan.

4 — Ett IR-varumärke är ett varumärke som registreras på internationell nivå i enlighet med Madrid-avtalet om internationell registrering av varumärken. Enligt detta avtal kan en sökande som är innehavare till ett registrerat varumärke i den stat han har sin hemvist eller idkar näringsverksamhet, registrera märket i av honom utsedda övriga avtalsstater, förutom i det fall dessa stater i enlighet med deras nationella lagstiftning motsätter sig detta inom en särskild tidsperiod.

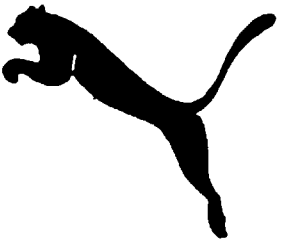
26 Modeaccessoirer som inte hör till övriga klasser, såsom garneringsband, hårband/hårspännen, hårnålar och liknande hårprydnader."

4. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (nedan kallad Puma) som är innehavare av två tidigare figurativa varumärken har framställt invändning mot SABEL:s ansökningar. Dess varumärke nummer 1 106 066 är likaledes en figurativ framställning av ett kattdjur på språng mot höger, men till skillnad från SABEL:s varumärke är djuret avbildat i silhuett och är antagligen avsett att föreställa en puma i stället för en gepard. Jag kommer att hänvisa till detta som "kattdjur på språng".



Detta varumärke har registrerats för bland annat läder och läderimitation, produkter i dessa material (väskor), liksom för kläder.

5. Pumas andra varumärke nr 1 093 901 är åter en figurativ framställning av ett kattdjur som hoppar i stället för att springa och som rör sig mot vänster i stället för mot höger. Också detta djur är avbildat i silhuett och även i detta fall är det antagligen avsett att föreställa en puma. Jag kommer att hänvisa till detta som "hoppande kattdjur". Detta varumärke har registrerats för bland annat smycken och prydnader:



6. Avdelningen inom den Tyska patentmyndigheten för varumärkesklass IR 18 ansåg att det inte förelåg någon överensstämmelse mellan SABEL:s och Pumas varumärken i varumärkesrättslig mening, varför den ogillade invändningen. Puma väckte då talan vid Bundespatentgericht (tyska federala patentdomstolen). Yrkandet ogillades till den del invändningen grundade sig på kattdjuret på språng. Invändningen om det hoppande kattdjuret bifölls delvis. Bundespatentgericht ansåg att det förelåg överensstämmelse i varumärkesrättslig mening mellan SABEL:s varumärke och varumärket av kattdjuret på språng beträffande de produkter som var föremål för ansökan och som omfattas av klasserna 18 och 25, vilka ansågs identiska

eller liknande de produkter som täcktes av varumärket för kattdjuret på språng. SABEL överklagade till Bundesgerichtshof beträffande den partiella vägran att ge skydd för varumärket i Tyskland.

7. Direktivet införlivades i Tyskland genom "Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnen" (lag om skydd för varumärken och andra kännetecken) av den 25 oktober 1994, som trädde i kraft den 1 januari 1995 [5]. 9 § första stycket 2 i den tyska lagen återspeglar det som föreskrivs i artikel 4.1 b i direktivet och fastlägger att ett varumärke kan vägras skydd i Tyskland om det, på grund av likhet med det äldre varumärket och på grund av märkets karaktär eller likheten mellan de varor som omfattas av de två varumärkena, föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. (Den tyska lagen liksom den tyska versionen av direktivet talar om en "risk" för förväxling, medan den engelska versionen av direktivet talar om "likelihood of confusion".)

8. Bundesgerichtshof ansåg att det inte föreligger någon risk för förväxling i varumärkesrättslig mening mellan SABEL:s tecken och Pumas varumärken. Därvid redovisade den de principer som den lade till grund för sin slutsats. Dessa är i huvudsak följande.

Helhetsintryck

9. Bundesgerichtshof ansåg att domstolen bör koncentrera sig på de ifrågavarande teckenens helhetsintryck och att man således inte kan plocka ut en beståndsdel av det ifrågasatta tecknet och fastställa dess likhet med motpartens tecken, även om en enskild beståndsdel av ett tecken kan tillerkännas en "speciell särskiljningsförmåga", som är särpräglande för tecknet i dess helhet

10. Efter att ha analyserat Bundespatentgerichts bedömning anser inte Bundesgerichtshof att Bundespatentgericht kan kritiseras för att ha understrukit vikten av figuren i SABEL:s varumärke och för att ha ansett att textbeståndsdelen i varumärket var av underordnad betydelse.

Särskiljningsförmåga

11. En annan princip som tillämpades av Bundesgerichtshof gäller det skyddade teckenets särskiljningsförmåga. Bundesgerichtshof ansåg att ett tecken kan ha "särkiljningsförmåga" i sig (varvid den antagligen avser originaliteten hos påhittade namn) eller tack vare det anseende som varumärket har hos allmänheten. Bundesgerichtshof ansåg att ju viktigare ett teckens "särskiljningsförmåga" visar sig vara, desto större är risken för förväxling; man kan inte på basis av det

5 — (*BGBl* I, s. 3082)

anseende tecknet har hos allmänheten dra slutsatsen att det går att särskilja det lättare. Bundesgerichtshof poängterade dock att frågan huruvida ett äldre tecken har särskiljningsförmåga inte aktualiseras i detta fall, eftersom denna grund inte har åberopats. Med detta avser den antagligen att det inte har påståtts att Pumas varumärke med kattdjuret på språng skulle vara särskilt väl känt eller att ett kattdjur på språng skulle vara en nyskapad bild.

Beskrivande tecken

12. Bundesgerichtshof ansåg slutligen att stränga villkor bör fastställas vad gäller risken för förväxling i relevant varumärkesrättslig mening beträffande beståndsdelar som huvudsakligen har ett deskriptivt innehåll och inte är särskilt fantasifulla. Bundesgerichtshof kommenterar att principen är tillämplig både på textsammansättningar och på avbildningar av naturen och att Bundesgerichtshof ofta ansett att allmänheten inte vanligtvis, då den ställs inför ett tecken som grundar sig på ett mycket allmänt innehåll, har anledning att däri finna ett omnämnande av dess kommersiella ursprung.

13. Bundesgerichtshof noterade att den tecknade framställningen av kattdjuret på språng är ett naturmotiv och att det återger det för kattdjur typiska språnget. Bundesgerichtshof ansåg att de särskilda dragen av framställningen av ett kattdjur på språng i Pumas tecken, till exempel det faktum att det framställts i silhuett och vars reproduktion skulle kunna utgöra en likhet i varumärkesrättslig mening, inte förekommer i SABEL:s varumärke. Bundesgerichtshof avslutade med att konstatera att det faktum att överensstämmelsen mellan begreppsinnehållet i de figurativa beståndsdelarna i SABEL:s och Pumas varumärke, det vill säga ett "kattdjur på språng", således inte skulle kunna åberopas för att motivera att det föreligger en förväxlingsrisk i varumärkesrättslig mening.

14. Eftersom Bundesgerichtshof dock anser det vara nödvändigt att uppnå en "enhetlig tolkning av begreppen likhet och sannolikhet för förväxling" i den mening som avses i direktivet, har Bundesgerichtshof bett att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande "beträffande tolkningen av artikel 4.1 b" i direktivet:

"Är det tillräckligt för att det skall anses föreligga risk för förväxling mellan ett tecken som är sammansatt av både ord och figur och ett annat tecken som endast består av en figur, som registrerats för identiska och liknande varor, och som inte på något särskilt sätt är känt hos allmänheten, att båda figurerna till sitt begreppsinnehåll liknar varandra (i detta fall ett kattdjur på språng)?

Vilken betydelse har i detta sammanhang direktivets lydelse enligt vilken risken för

förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket?"

15. Skriftliga yttranden har inkommit från Puma, Frankrikes, Nederländernas och Förenade kungarikets regeringar och från kommissionen. Därutöver var SABEL, Belgiens, Frankrikes, Luxemburgs och Förenade kungarikets regeringar samt kommissionen företrädda vid sammanträdet.

Direktivets bestämmelser

16. Varumärkesdirektivet antogs på grundval av artikel 100a i fördraget. Målsättningen var inte att "genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken" utan endast att tillnärma "de nationella rättsliga bestämmelser som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion" (ingressens tredje övervägande).

17. Direktivet utesluter inte enligt sjätte övervägandet "att varumärken underkastas andra rättsliga bestämmelser än de varumärkesrättsliga bestämmelser som finns i medlemsstaterna, till exempel bestämmelser om illojal konkurrens, skadeståndsansvar eller konsumentskydd".

18. Tionde övervägandet fastslår följande:

"Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som inte berörs av detta direktiv."

19. Sista övervägandet avslutar med att konstatera att "alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av Pariskonventionen om industriellt rättsskydd" och att "det är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna i

Pariskonventionen". Det konstaterar att "de av medlemsstaternas skyldigheter som är en följd av konventionen inte berörs av detta direktiv" och att "där så är lämpligt skall artikel 234 andra stycket i fördraget tillämpas".

20. Artikel 1 i direktivet fastslår att direktivet "skall tillämpas för varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som individuellt varumärke, kollektivmärke eller garanti- eller kontrollmärke, eller vilka är föremål för registrering eller ansökan om registrering hos Benelux varumärkesmyndighet eller föremål för internationell registrering med rättsverkan i en medlemsstat".

21. Artikel 2 i direktivet fastslår:

"Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags."

22. Artikel 4.1 fastslår följande:

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

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket."

23. "Äldre varumärken" definieras i artikel 4.2.

24. Artikel 4.3 fastslår följande:

"Ett varumärke skall inte heller registreras eller, om det är registrerat, skall det kunna ogiltigförklaras om det är identiskt med, eller liknar ett äldre gemenskapsvarumärke enligt punkt 2, och det avses bli registrerat för eller har registrerats för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre gemenskapsvarumärket är registrerat, om det äldre gemenskapsvarumärket är känt i gemenskapen och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

25. Artikel 4.4 innehåller en liknande bestämmelse avseende ett nationellt varumärke (i motsats till gemenskapsvarumärket) som är känt i en medlemsstat, förutom att medlemsstaterna är berättigade att besluta huruvida de antar en dylik bestämmelse.

26. Artikel 5 specificerar de rättigheter som är knutna till ett varumärke:

"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 är berättigad att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd att i sin näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och 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. Punkt 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 användningen av tecknet ifråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

27. Praktiskt taget identiska bestämmelser som de i artiklarna 4.1 och 5.1 ingår i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (nedan kallad gemenskapsvarumärkesförordningen eller enbart förordningen). [6] Syftet med denna förordning är att göra det möjligt att ansöka om ett enda "gemenskapsvarumärke", som gäller inom hela gemenskapen. [7] Ansökningarna skall inlämnas till Gemenskapens varumärkesbyrå (nedan kallad byrån). [8]

28. Artikel 8 i förordningen fastslår följande:

"1. Om innehavaren av ett äldre varumärke motsätter sig detta skall det varumärke som ansökan gäller inte registreras:

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och ansökan om registrering gäller varor eller tjänster som är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det territorium där det äldre varumärket är skyddat. Sannolikheten för förväxling inbegriper risken för association med det äldre varumärket.

...

5. Dessutom vid invändningar från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, skall det varumärke som ansökan för registrering avser inte registreras om det är iden-

6 — EGT L 11, 1994, s. 1.

7 — Artikel 1.

8 — Byrån har vilseledande benämnts "Byrå för harmonisering av den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)" (Artikel 2 i förordningen), men benämns allmänt Gemenskapens varumärkesbyrå.

tiskt med eller liknar ett äldre varumärke och det skall registreras för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om, när det gäller ett äldre gemenskapsvarumärke, varumärket är välkänt i medlemsstaten i fråga och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

29. "Äldre varumärken" definieras i artikel 8.2.

30. Artikel 52.1 fastslår att ett gemenskapsvarumärke skall förklaras ogiltigt vid ansökan till byrån eller på grundval av ett motkrav i talan om varumärkesintrång bland annat "när det finns ett äldre varumärke som anges i artikel 8.2 och villkoren som anges i punkt 1 eller 5 i denna artikel är uppfyllda".

Tidigare rättspraxis

31. Såsom jag konstaterat i min inledning har domstolen tidigare, innan varumärkesdirektivet trädde i kraft, behandlat frågan om förväxling i varumärkesrättslig mening mot bakgrund av artiklarna 30 och 36 i fördraget. Att förväxlingsbara varumärken i princip utgör en giltig grund för att invända mot import av varor fastställdes för första gången i målet Terrapin mot Terranova [9] och bekräftades i målen Hag II [10], Renault mot Audi [11] och Ideal Standard [12]. I målet Renault mot Audi påpekade domstolen att varumärkesrätten särskilt har till syfte att skydda innehavaren av ett varumärke mot risk för förväxling som kan ha till följd att tredje man drar otillbörlig fördel av renommén av innehavarens varor. Domstolen ansåg att kriterierna för fastställandet av huruvida det förelåg förväxlingsrisk var en del av de bestämmelser om varumärkesskydd som ingick i den nationella lagstiftningen och på vilka andra satsen i artikel 36 var tillämplig vid ifrågavarande tidpunkt, och att gemenskapsrätten inte fastlade strikta tolkningsmässiga kriterier för begreppet förväxlingsrisk. Dessa förklaringar citerades senare i målet Ideal Standard där domstolen (i punkt 19) betonade att den andra

9 — Dom av den 22 juni 1976 i mål 119/75, Terrapin mot Terranova (Rec. 1976, s. 1039).

10 — Dom av den 10 oktober 1990 i mål C-10/89, Haag II (Rec. 1990, s. I-3711).

11 — Dom av den 30 november 1993 i mål C-317/91, Deutsche Renault mot Audi (Rec. 1993, s. I-6227).

12 — Dom av den 22 juni 1994 i mål C-9/93, IHT InternationalenHeiztechnik mot Ideal Standard (Rec. 1994, s. I-2789).

satsen i artikel 36 särskilt förbjuder nationella domstolar att bedöma likheten av varor på ett sätt som innebär godtycklig diskriminering eller dold restriktion av handeln mellan medlemsstater. Även om dessa mål avser situationen som gällde innan varumärkesdirektivet trädde i kraft, kan de, såsom jag kommer att framföra senare, vara till hjälp vid bedömningen av detta mål.

32. Det har också hänvisats till tidigare mål, vari domstolen förklarat att ett varumärke är en ursprungsgaranti. SABEL och Förenade kungariket åberopar dessa förklaringar till stöd för sitt påstående att varumärkesskyddet inte kan vara mera vidsträckt än vad som är nödvändigt för att skydda denna funktion. Jag anser att detta argument är relevant till viss del. Det stämmer att domstolen allmänt klargjort att den inte har haft för avsikt att på ett uttömmande sätt definiera syftet med varumärkesskydd. I till exempel målet Hoffman-La Roche mot Centrafarm [13] hänvisade domstolen till att ett varumärkes grundläggande funktion är att garantera märkesvarans ursprungsidentitet. (Detta påpekas i tionde övervägandet till direktivet, enligt vilket funktionen av varumärkesskyddet "framför allt" är att garantera att varumärket anger ursprunget. [14]) Såsom jag nämnt har domstolen även förklarat att ett varumärkes "särskilda föremål i synnerhet är att varumärkesinnehavaren skall garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara förs ut på marknaden, och att han därigenom skall skyddas mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och rykte genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta". [15] I fallet Bristol Myers-Squibb [16] har domstolen därutöver, genom att erkänna att innehavaren av ett varumärke är berättigad att motsätta sig en omförpackning som är felaktig, av dålig kvalitet eller osnygg och som kan skada innehavarens renommé, uppenbart erkänt att varumärkesrätten kan skydda andra intressen än enbart rätten som garanterar att det inte föreligger någon förväxling beträffande varans ursprung. (Denna fråga behandlas i mitt förslag till avgörande i målet Dior mot Evora. [17]) Den vikt domstolen i allmänhet fäst vid förväxling kan likväl vara av betydelse vid tolkningen av direktivet.

Tolkningsfrågan

33. Bundesgerichtshof anser att svårigheten i detta mål är huruvida endast det faktum att allmänheten associerar till två olika tecken genom bilden av ett kattdjur på språng, är tillräckligt för att godkänna en vägran att i Tyskland med varumärket IE 540 894 skydda identiska varor i klass 18 och varor i klass 25 som den federala patentdomstolen anser vara liknande. Svårigheten uppkommer enligt

13 — Dom av den 24 maj 1977 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche mot Centrafarm (Rec. 1977, s. 1139).

14 — Se punkt 18 ovan. Den engelska formuleringen av texten är mindre lämplig än versionen i formuleringarna i övriga språkversioner.

15 — Se exempelvis domen i målet Hoffmann-La Roche mot Centrafarm i punkt 13 ovan och domen av den 11 juli 1996 i målet Bristol Myers-Squibb mot Paranova och Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Denmark mot Paranova (de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, REG 1996, s. I-3457), domen i målet Eurim-Pharm Arzneimittel mot Beiersdorf, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim A/S och Farmitalita Carlo Erba (de förenade målen C-71/94, C-72/94 och C-73/94, REG 1996, s. I-3603), och domen i mål C-232/94, MPA Pharma mot Rhône-Poulenc Pharma (REG 1996, s. I-3671).

16 — Se ovan fotnot 15.

17 — Domen i målet C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV, förslag till avgörande av den 29 april 1997.

Bundesgerichtshof framför allt till följd av den tvetydiga terminologin i artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet, enligt vilken risken för förväxling inbegriper risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

34. Jag kommer således att först behandla den andra delen av Bundesgerichtshofs fråga, som gäller det allmänna problemet beträffande tolkningen av artikel 4.1. b i varumärkesdirektivet, i den mån den hänvisar till "en risk för att allmänheten förväxlar varumärkena, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket". Detta gör det möjligt att svara på den första delen av frågan som i huvudsak gäller huruvida varumärken kan anses vara förväxlingsbara av den anledningen att samma tanke kommer till uttryck i två figurativa varumärken (som också innehåller text).

Begreppet "association" i Beneluxländernas lagstiftning

35. För att man skall kunna förstå varför detta begrepp förorsakat problem, är det nödvändigt att man förstår de olika sätt att närma sig varumärkesskydd som antagits av Beneluxländerna å ena sidan, och av de flesta andra medlemsstaterna å andra sidan. Det har allmänt erkänts att hänvisningarna i direktivet till "en risk för association" baserar sig på Beneluxländernas lagstiftning. Enligt Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag (nedan kallad Beneluxlagen) [18] kunde en innehavare, i alla fall före införlivandet av direktivet, förhindra användningen av ett varumärke som var identiskt med eller liknande innehavarens registrerade märke för samma eller liknande varor. [19] En likhet mellan märkena var således tillräcklig. I motsats till ståndpunkten som omfattades av andra medlemsstater, krävde inte Beneluxlagen att det föreligger förväxlingsrisk. Den hänvisade inte heller uttryckligen till associationsrisken. Detta begrepp infördes av Beneluxdomstolen år 1983 i målet Union mot Union Soleure [20]. Beneluxdomstolen ansåg att det finns likhet mellan ett varumärke och ett tecken när det, med hänsyn till särprägeln i det enskilda fallet, bland annat varumärkets särskiljande förmåga, förhåller sig på så vis att varumärket och tecknet betraktade var för sig och i förhållande till varandra i ljud, bild eller ord uppvisar en sådan likhet att tecknet och varumärket kan associeras med varandra. Beneluxdomstolen följde inte generaladvokatens förslag till avgörande, enligt vilket det borde ha förelegat förväxling med avseende på varans ursprung.

36. Förväxling nämns inte heller i Beneluxlagen, som införlivar direktivet. Genom ett

18 — Bilaga till Benelux varumärkeskonvention av den 19 mars 1962.

19 — Artikel 13 a i Beneluxlagen.

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 rapport mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque." Domen i målet A 82/5 av den 20 maj 1983, Henri Jullien BV mot Verschuere Norbert (även känd som målet Union/Union Soleure), Rättspraxis från Beneluxdomstolen 1983, s. 36.

protokoll av den 2 december 1992 (som trädde i kraft den 1 januari 1996) ändrades artikel 13 a 1 i Beneluxlagen sålunda, att ensamrätten till ett varumärke berättigar dess innehavare att motsätta sig all användning i näringsverksamhet av märket eller ett liknande tecken för varor som täcks av märket eller liknande varor, ifall det hos allmänheten föreligger en "risk för association" mellan tecknet och märket.

37. Klyftan mellan Beneluxlagen och lagstiftningen i de övriga medlemsstaterna har trots allt kanske inte varit lika stor som det verkar. Enligt Förenade kungarikets regering är det nämligen i praktiken en liten skillnad mellan det i Beneluxlagen använda begreppet association och de övriga medlemsstaternas förväxlingsbegrepp, eftersom det sistnämnda är föremål för en vidsträckt tolkning.

38. Det stämmer att begreppet förväxling i sådana medlemsstater som Tyskland och Österrike inte endast täcker en förväxling i inskränkt betydelse, det vill säga det felaktiga antagandet att de ifrågavarande varorna härstammar från samma företag, utan även en förväxling i vidsträckt betydelse, det vill säga det felaktiga antagandet att det föreligger ett organisatoriskt eller ekonomiskt samband mellan företagen som marknadsför de två produkterna. Jag omfattar dock inte den brittiska regeringens ståndpunkt att det i praktiken föreligger liten skillnad mellan det varumärkesskydd som tilldelas av Beneluxlagen och det som tilldelas av lagstiftningen i de övriga medlemsstaterna. En förväxling i vidsträckt betydelse såsom definierad ovan omfattar en förväxling beträffande varornas ursprung. Det verkar som om Beneluxlagen går längre än varumärkeslagstiftningen i de övriga medlemsstaterna så till vida att den skyddar varumärkesinnehavare mot användningen av identiska eller liknande tecken under omständigheter där konsumenterna över huvud taget inte förväxlar varans ursprung, och att den således bereder skydd mot skada förorsakad av det som kallas för degradering och försvagning av varumärken. Dessa begrepp åskådliggörs väl i Beneluxdomstolens mål Claeryn och Klarein [21], vartill den nederländska, belgiska och luxemburgska regeringen har hänvisat. Enligt artikel 13 a 1 andra stycket i Beneluxlagen i dess dåvarande lydelse, hade en varumärkesinnehavare rätt att invända mot all användning av ett varumärke eller ett liknande tecken som skedde i näringsverksamhet och utan godtagbar orsak, under omständigheter där användningen var benägen att skada varumärket. Målet gällde varumärkena "Claeryn" för nederländsk gin och "Klarein" för ett rengöringsmedel, vilka tydligen uttalas lika på nederländska.

39. I det fallet ansåg Beneluxdomstolen att en av ett varumärkes fördelar är dess förmåga att stimulera köpviljan för det slags varor som omfattas av varumärket och att användningen av varumärket eller ett liknande tecken för olika varor kan inverka skadligt på denna förmåga. Beneluxdomstolen ansåg att detta kunde inträffa i två olika

21 — Domen i målet A 74/1 av den 1 mars 1975, Rättspraxis från Beneluxdomstolen, s. 472.

situationer: dels i den situationen att försvagningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga innebär att det inte längre är i stånd att väcka en omedelbar association till de varor för vilka det registrerats eller används (vilket förmodligen är det som avses med "försvagning" av varumärken), dels i den situationen att de varor, för vilka det kränkande varumärket används, vädjar till allmänhetens känslor på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga minskar (vilket förmodligen är det som avses med "degradering" av varumärken). Eftersom det ansågs att likheten mellan de två märkena kunde ge upphov till att genomsnittskonsumenterna associerade till ett rengöringsmedel medan de drack "Claeryn" gin, ansågs varumärket "Klarein" göra intrång i varumärket "Claeryn", även om det ansågs att det inte förelåg en risk för att genomsnittskonsumenterna skulle tro att de härstammade från samma eller med varandra förenade företag. Jag kommer framdeles att hänvisa till den typ av association som inte inbegriper en förväxling vad beträffar ursprunget som "association utan anknytning till ursprunget". [22]

40. Ett annat exempel är målet gällande varumärkena Monopoly och Anti-Monopoly, som vid sammanträdet åberopades av den belgiska regeringen. [23] I detta mål tillät Hoge Raad (Nederländernas högsta domstol) innehavaren av varumärket Monopoly för det välkända spelet att invända mot användningen av tecknet Anti-Monopoly för ett spel som i avsiktlig motsats till Monopoly var ett icke-kapitalistiskt spel. Detta mål har använts som ett exempel på en situation där det inte förelåg en risk för förväxling eftersom det ena varumärket innebar motsatsen till, ja till och med negerade det andra varumärket — även om det av den nederländska processen framgår att domstolen i verkligheten ansåg att det på grundval av tillgängligt material stod klart, att en betydande del av allmänheten skulle komma att förväxla de två varumärkena. [24]

41. Det verkar således som om innehavaren av ett varumärke enligt det beneluxiska begreppet "association", har rätt att invända mot tecken som "framkallar minnesbilden" av hans varumärke, även om det inte föreligger en risk för att genomsnittskonsumenten tror att varan, som bär det konkurrerande tecknet, på något sätt är förknippad med varumärkesinnehavaren.

Direktivets tillkomst

42. Beneluxländerna har gjort gällande att direktivets syfte var att införa deras begrepp "association" i gemenskapens varumärkesrätt: detta argumenterade de för under de förhandlingar som föregick direktivets antagande. De hänvisar till de förhandlingar som ledde till att direktivet antogs och baserar sig på ett uttalande som de påstår skulle ha ingått i ett icke offentliggjort rådsprotokoll,

22 — Detta är ett uttryck som använts av domaren Laddie vid English High Court i målet Wagamama Ltd mot City Centre Restaurants Plc m. fl., 1995, F. S. R. 713, se nedan.

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

24 — Se W. R. Cornish, Intellectual Property, tredje upplagan, s. 622.

enligt vilket "rådet och kommissionen påpekar att 'associationsrisk' är ett begrepp som särskilt utvecklats i Beneluxländernas rättspraxis". I en artikel som skrivits av två medlemmar av den i förhandlingarna deltagande delegationen från Beneluxländerna [25] beskrivs de diskussioner som fördes beträffande användningen av ordet "association". I slutet av sin artikel skriver de följande:

"Till en början försökte Nederländerna införa artikel 13 a 1 i Beneluxländernas varumärkeslag i oförändrad lydelse såsom en fakultativ bestämmelse. Då detta inte lyckades, förekom försök att införa begreppet 'associationsrisk', såsom det utvecklats av Beneluxdomstolen, som ett alternativt begrepp till 'förväxlingsrisk'. Då inte heller det senare alternativet vann anslutning, accepterade Beneluxländerna slutligen, med hänsyn till den slutliga versionen av ingressen och deklarationen i rådets protokoll, ... och även med hänsyn till de resultat som uppnåtts beträffande andra punkter, det slutliga kompromissförslag som framlagts av andra stater beträffande artikel 3.1 b) i förslaget till direktivet: ...'risk att allmänheten förväxlar, inbegripet risken för association med det äldre varumärket'."

43. Denna redogörelse för införandet av denna lydelse verkar överensstämma med den förklaring som givits av den franska och den brittiska regeringen i deras skriftliga yttranden. Även om man skulle ta förhandlingarna och det uttalande som påstås skulle ha ingått i rådets protokoll i beaktande, verkar det som om den information som erhålles på detta sätt även i bästa fall är tvetydig. Vad beträffar det påstådda uttalandet, tror jag inte att det går att hänvisa till det; [26] men dess innehåll är i vart fall ostridigt. Oenigheten gäller den exakta effekten av hänvisningen till en associationsrisk i direktivet, och i detta hänseende är uttalandet till ingen nytta. Vad förhandlingarna beträffar är det utmärkande att de åberopats inför denna domstol både av dem som förespråkat en vidsträckt tolkning av begreppet association och av dem som förespråkar en snäv tolkning. Jag drar den slutsatsen att dessa omständigheter inte är till nytta vid tolkningen av direktivet.

Direktivets lydelse

44. Svaret på den andra delen av Bundesgerichtshofs fråga framgår klart av själva direktivets bestämmelser utan att det är nödvändigt att anlita andra källor till hjälp för tolkningen. Både artikel 4.1 b och artikel 5.1 b

25 — Fustner och Geuze, "Scope of Protection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EEC-harmonization", *ECTA Newsletter*, mars 1989, 215, citerad av Cornish, a. st., s. 620, not 44.

26 — Se dom av den 26 februari 1991 i mål C-292/89 Antonissen (Rec. 1991, s. I-745), punkt 18, domen av den 13 februari 1996 i de förenade målen C-197/94 och C-252/94, Bautiaa och Société Française Maritime (REG. 1996, s. I-505), punkt 51.

anger att risken för förväxling "inbegriper" risken för association, och inte vice versa. Det står därmed klart att även om begreppet association enligt Beneluxländernas rätt kan avse andra fall än direkt eller indirekt förväxling, kan detta begrepp inte anses ha denna betydelse i direktivet. Beneluxländerna har inte gjort gällande att association utan anknytning till ursprunget är detsamma som förväxling, utan endast att sådan association omfattas av direktivet. Det är dock svårt att förstå hur en association som inte omfattar förväxling kan falla inom direktivets tillämpningsområde när direktivet kräver att en risk för förväxling inbegriper risk för association. Såsom domaren Laddie med all rätt konstaterat i målet Wagamama, som är ett engelskt mål beträffande samma fråga, skulle det "inte överensstämma med normalt språkbruk att slå fast att det mindre (det vill säga risken för förväxling) inbegriper det större (det vill säga risken för association)". [27]

45. Ingressens lydelse pekar åt samma håll. I det redan citerade tionde övervägandet [28] förklaras att förväxlingsrisken utgör "grundförutsättningen" för det skydd som följer av varumärket, vilket tycks innebära att association är en av flera faktorer som måste beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger förväxling eller inte. Såsom dessutom nämnts tidigare, avspeglar samma övervägande domstolens rättspraxis i och med att det däri förklaras att syftet med det skydd som följer av ett varumärke är att garantera att varumärket anger ursprunget. Inget annat syfte har angivits. Härav torde man rimligen kunna dra slutsatsen att skyddet mot risken för förväxling beträffande varans ursprung är något man kan ha nytta av vid tolkningen av de bestämmelser som gäller för möjligheten att registrera varumärken.

46. Därutöver verkar det som om det endast var Beneluxländerna som, innan direktivet antogs, hade godtagit begreppet association utan anknytning till ursprunget i sin varumärkeslagstiftning. Ett införande av detta begrepp i direktivet skulle följaktligen ha utgjort ett stort steg. Domaren Laddie underströk detta på ett bestämt sätt i fallet Wagamama genom att påpeka att det skulle ha varit nödvändigt att en dylik ändring hade "formulerats klart och otvetydigt för att näringsidkare i hela Europeiska unionen skulle ha kunnat inse att lagstiftaren inrättat ett nytt vidsträckt monopol", eftersom en dylik ändring skulle ha utvidgat de rättigheter som följer av varumärken och således betydligt ha begränsat konkurrensen mellan näringsidkare. Då flertalet av medlemsstaterna inte tycks ha godtagit begreppet "association utan anknytning till ursprunget" och då detta begrepp vore i strid med fri handel, anser jag likväl, i avsaknad av en klar formulering i detta hänseende, att man inte kan anta att gemenskapslagstiftaren skulle ha avsett att godta ett dylikt begrepp. Därutöver skulle det ha utgjort en helomvändning från domstolens rättspraxis vad gäller artiklarna 30 och 36 av fördraget som, såsom vi kunnat se, i huvudsak grundar sig på begreppet förväxling. Det skulle ha krävts en tydligare

27 — S. 723 (fotnot 22).

28 — Se punkt 18 ovan.

formulering ifall detta skulle ha varit målsättningen.

47. I motsats till vad som föreslagits betyder dock inte detta att uttrycket "inbegriper risken för association" skulle vara överflödigt. Såsom vi sett ovan kan förväxling i varumärkesrättslig mening tolkas i vidsträckt eller inskränkt betydelse. Följaktligen kan hänvisningen till "association" helt enkelt betyda att begreppet "association" inte enbart begränsar sig till association i den bemärkelsen att genomsnittskonsumenten misstar sig och tar en vara för en annan, utan även omfattar andra typer av association som beskrivits i punkt 38 ovan.

48. Det har även hävdats att andra bestämmelser i direktivet under särskilda omständigheter skyddar varumärken, utan att det föreligger ett krav på förväxling, även om varorna inte är likartade, och att man således inte kan kräva att det skall föreligga en förväxling i fall då varorna är likartade. Detta argument är inte övertygande, eftersom den situation som omfattas av de andra bestämmelserna är tillräckligt annorlunda för att förklara avsaknaden av ett uttryckligt krav på förväxling. Situationen som avses är den där ett äldre varumärke "är känt i medlemsstaten i fråga [29] och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé": artikel 4.4 a. Det har hävdats att om det inte krävs en förväxling i fall då varor inte är likartade, kan det a fortiori inte krävas i fall då varor är likartade. Denna ståndpunkt är oförenlig med direktivets lydelse, som uttryckligen kräver att likartade varor skall vara förväxlingsbara. Därutöver är det klart att artikel 4.4. a helt enkelt grundar sig på ett annat kriterium än förväxling, eftersom den kräver att det kan påvisas att det yngre varumärket drar otillbörlig fördel eller är till förfång för det äldre varumärket, och att detta kriterium är relevant med avseende på bestämmelsernas särskilda syfte, som är att skydda varumärken med renommé. Man kan inte av den omständigheten att direktivet inte hänvisar till kravet på förväxling i dessa fall dra slutsatsen — i strid med direktivets uttryckliga lydelse — att direktivet inte kräver att märken skall vara förväxlingsbara i en helt annan situation, nämligen då vanliga varumärken omfattar liknande varor.

49. Det stämmer att artikel 4.4 a är tillämplig endast i fall då varorna är olika. Även om en förväxling inte krävs i fall då varorna är olika, kan man dock inte dra den slutsatsen att en förväxling inte är nödvändig i fall då varorna är likartade enligt artikel 4.1 b. Såsom Förenade kungariket understryker, är orsaken till att artikel 4.4. a tillämpas endast på varor som är olika utan tvekan den, att det, i en situation då vissa varor liknar varor som täcks av ett varumärke med renommé, är svårt att föreställa sig att det inte föreligger någon som helst risk för förväxling. Ett möjligt exempel som redan framförts är målet Anti-Monopoly: I det målet kunde

29 — Eller, beträffande ett EG-varumärke, är känt i gemenskapen: artikel 4.3.

innehavaren av varumärket Monopoly invända mot användningen av tecknet Anti-Monopoly, även om det med hänsyn till den avsiktliga kontrasten mellan varumärkena inte förelåg någon förväxlingsrisk. Men även i det fallet förelåg det, såsom konstaterats tidigare, faktorer som gjorde det möjligt att anse att det förelåg en förväxlingsrisk.

Direktivets kontext

50. Även om man skulle kunna anse att direktivets lydelse inte på ett övertygande sätt bekräftar min ståndpunkt, enligt vilken direktivet kräver att det föreligger förväxling i alla de fall där artikel 4.1 b är tillämplig, underbyggs denna ståndpunkt även av direktivets syfte. Det skulle knappast kunna anses vara förenligt med ett direktiv som antagits på grundval av artikel 100 i fördraget att välja en tolkning som, genom att utvidga räckvidden av skyddet av varumärken i medlemsstaterna, skulle ha en restriktiv inverkan på handeln mellan medlemsstater. Såsom kommissionen poängterat, är syftet med de direktiv som antagits på grundval av artikel 100 a att uppnå de målsättningar som fastslagits i artikel 7 a och framför allt att säkerställa fri rörlighet för varor och tjänster på den inre marknaden. Direktivets första övervägande erinrar om dessa målsättningar genom att fastslå att "den lagstiftning om varumärken som nu gäller i medlemsstaterna innehåller olikheter som kan komma att hindra den fria rörligheten av varor och det fria utbytet av tjänster" och att det "med tanke på den inre marknadens upprättande och funktion är nödvändigt att närma medlemsstaternas lagar till varandra". Kommissionen drar, enligt min mening med all rätt, den slutsatsen att dessa målsättningar strider mot en vidsträckt tolkning av begreppet "risk för förväxling", vilket skulle leda till obefogade begränsningar av den fria rörligheten för varor och tjänster.

51. Direktivet bör därutöver tolkas sålunda, att det fastslår en gemensam norm på grundval av vilken varumärken från olika medlemsstater kan existera samtidigt. Ifrågavarande norm bör därför inte sättas på en alltför hög nivå. Direktivet skiljer sig kanske i denna bemärkelse från andra harmoniseringsåtgärder inom andra områden, där en hög skyddsnivå kan vara önskvärd på grund av allmänintresset och där det väsentliga för att säkerställa fri handel endast är att samma regel tillämpas i samtliga medlemsstater. En alltför strikt tolkning av varumärkesdirektivet skulle ha till följd att avskilja de nationella marknaderna. Direktivet kan inte, utan en klar viljeförklaring i detta hänseende, tolkas på så sätt att det inför den strängaste norm bland dem som står att finna i medlemsstaternas lagstiftning.

Direktivets sammanhang

52. Därvid bör påpekas att gemenskapsvarumärket numera har införts i enlighet med varumärkesförordningen [30], som, såsom jag

30 — Se ovan fotnot 6.

konstaterat ovan, innehåller bestämmelser om förväxling av varumärken som är praktiskt taget identiska med dem som ingår i direktivet. Det är utan tvekan rimligt att direktivets bestämmelser skall tolkas på samma sätt som motsvarande bestämmelser i förordningen. Ett gemenskapsvarumärke gäller inom hela gemenskapens område, och en konflikt med ett enda varumärke i en enda medlemsstat är således tillräckligt för att förhindra registreringen av ett sådant varumärke. Det är möjligt att motsätta sig registreringen av ett varumärke på grundval av förekomsten av ett gemenskapsvarumärke, ett varumärke som registrerats i en medlemsstat, eller, under vissa omständigheter, en oregistrerad rätt som erkänts i en medlemsstat [31]. Ett alltför vidsträckt skydd av varumärken, på grundval av en risk för "förväxling" med andra varumärken, skulle följaktligen innebära att det skulle vara mycket svårt för flera varumärken att kunna registreras på gemenskapsnivå. För att systemet med gemenskapsvarumärket skall fungera effektivt och för att registreringsansökningar inte systematiskt skall vara föremål för en mängd invändningar, är det nödvändigt att varumärken kan registreras utan att det existerar en verklig och vederbörligen bekräftad förväxlingsrisk.

53. Association nämns inte heller i de internationella konventioner som gemenskapen och/eller medlemsstaterna är anslutna till. Även om direktivets sista övervägande understryker att direktivets bestämmelser "helt bör överensstämma med bestämmelserna i Pariskonventionen" [32], hänvisar ifrågavarande konvention uttryckligen endast till begreppet förväxling. Artikel 10. a 3.1 om illojal konkurrens omfattar bland annat skyldigheten att förbjuda "samtliga åtgärder som är av sådant slag att de kan åstadkomma en förväxling på något som helst sätt med ett konkurrerande företag, dess varor eller industriella eller kommersiella aktiviteter". [33] Artikel 6a om välkända varumärken fastslår därutöver, att unionsstaterna åtar sig att "vägra registrera eller ogiltigförklara registreringen och förbjuda användningen av ett varumärke som är en reproduktion, imitation eller översättning, eller kan åstadkomma förväxling med ett varumärke som den behöriga myndigheten i den stat där varumärket registrerats eller används anser är allmänt känt i ifrågavarande stat ... och som används för identiska eller liknande varor. Dessa bestämmelser är även tillämpliga i det fall den väsentliga beståndsdelen av varumärket utgör en reproduktion av ett dylikt allmänt känt varumärke eller en imitation som kan åstadkomma förväxling med ett dylikt varumärke". [34]

54. Artikel 16.1 i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immateriella rättigheter

31 — Se artikel 8.1 och 8.2 i förordningen.

32 — Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, senast ändrad i Stockholm den 14 juli, 1967.

33 — Artikel 6.1 fastslår dock att "förutsättningarna för inlämnandet och registreringen av varumärken i samtliga unionens länder bestäms av den nationella lagen" och artikel 6 *quinquies* b 1 fastslår att varumärken kan vägras registrering eller ogiltigförklaras, bland annat ifall de "är av sådant slag att de kan kränka tredje mans rättigheter i det land där skydd sökts". Artikel 5.1 i Madridavtalet om internationell registrering av varumärken (se ovan fotnot 4) fastslår att en avtalsslutande part kan vägra att bevilja skydd enligt bestämmelserna om internationell registrering endast på grundval av bestämmelserna i Pariskonventionen.

34 — Enligt TRIPS-avtalet gäller denna artikel i tillämpliga delar för tjänster och, under särskilda omständigheter, för olika varor och tjänster: artikel 16.2. respektive 16.3.

(TRIPS) [35] föreskriver likaledes att "Innehavaren av ett registrerat varumärke har ensamrätt att förhindra tredje man från att utan tillstånd i näringsverksamhet använda identiska eller liknande varumärken för varor eller tjänster som är identiska eller liknande som de varor för vilka varumärket registrerats, om denna användning skulle medföra en risk för förväxling. Om ett identiskt varumärke används för identiska varor eller tjänster, skall risk för förväxling presumeras föreligga ...". [36] Det föreligger således ingen oförenlighet mellan direktivet enligt mitt sätt att tolka det och dessa internationella avtal.

55. Med hänsyn till direktivets lydelse, ändamålet med detta och kontexten anser jag följaktligen att även om risken för association med ett äldre varumärke är en faktor som bör beaktas, kan man inte invända mot en registrering av ett varumärke om det inte visats att det föreligger en verklig och vederbörligen bekräftad risk för förväxling vad gäller de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung.

56. Den andra delen av den av Bundesgerichtshof hänskjutna frågan bör följaktligen besvaras så, att användningen av ordet "association" i artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet inte betyder att man kan invända mot en registrering av ett varumärke endast på den grunden att tanken bakom varumärket och ett annat varumärke är densamma, och att det därvid finns risk för att allmänheten associerar dessa två varumärken på så sätt, att det ena varumärket endast framkallar minnesbilden av det andra varumärket, utan att det för den skull finns risk för att genomsnittskonsumenten förväxlar dem.

57. Jag skall nu behandla den första delen av tolkningsfrågan. Bundesgerichtshof önskar klarlägga huruvida det skall anses föreligga en risk för förväxling redan då två varumärken, av vilka det ena är sammansatt av en text och en figur och det andra endast av en figur, och som används eller registrerats för identiska och liknande varor, uttrycker samma tanke (i detta fall ett kattdjur på språng). Bundesgerichtshof preciserar att det registrerade varumärket inte "på något särskilt sätt är känt hos allmänheten".

58. Såsom jag redan anfört, bör för det första märkas att direktivet förutsätter att det föreligger en risk för att genomsnittskonsumenten vilseleds i fråga om varans ursprung. Huruvida det i detta fall finns en dylik risk är närmast en fråga om faktiska omständigheter som bör avgöras av den nationella domstolen. Bundesgerichtshofs fråga ger likväl upphov till två rättsliga frågor.

35 — EGT L 336, 1994, s. 214.

36 — Artikel 15.2 i TRIPS-avtalet fastslår däremot att de stater som är anslutna till avtalet kan vägra registrering av ett varumärke på andra grunder än dem som anges i avtalet (Artikel 15.1) under förutsättning att de inte avviker från bestämmelserna i Pariskonventionen.

59. För det första har frågan sin utgångspunkt i det förhållandet att det ena varumärket består av ett ord och en figur, medan det andra varumärket endast består av en figur. Enligt Bundesgerichtshof hindrar detta inte i sig att det föreligger en likhet mellan dessa två varumärken i varumärkesrättslig mening, eftersom det avgörande är det helhetsintryck som respektive varumärke förmedlar. Tillämpningen av principen, enligt vilken man bör beakta det helhetsintryck som varumärkena förmedlar, ser ut att vara allmän bland medlemsstaterna; denna princip är kanske i sig självklar. Genom att utgå från att det väsentliga kriteriet är förväxlingsrisken, bör Bundesgerichtshof ha rätt då den anser att det viktiga är det helhetsintryck varumärket förmedlar. Härav följer att en textbeståndsdel i ett av två figurativa varumärken inte i sig är tillräcklig för att utesluta att det föreligger en förväxlingsrisk som följer av likheten mellan de båda varumärkena. Huruvida ett ord i ett varumärke i ett enskilt fall är tillräckligt för att undvika förekomsten av en förväxlingsrisk som följer av de två varumärkenas figurativa beståndsdelar, är framför allt en fråga om faktiska omständigheter som bör avgöras av de nationella domstolarna.

60. För det andra önskar Bundesgerichtshof klargöra huruvida förväxlingsrisken i princip kan följa av det faktum att "de båda figurerna överensstämmer till sitt begreppsinnehåll (i detta fall ett kattdjur på språng)".

61. Om två figurativa märken överensstämmer till sitt begreppsinnehåll, kan det enligt min mening förekomma omständigheter under vilka allmänheten trots allt kan förväxla märkena, även om det registrerade varumärket inte är välkänt och även om dessa två figurer avtecknats så olika som möjligt. Ett varumärke kan till exempel bestå av en ovanlig påhittad figur eller av en ovanlig kombination av naturmotiv, såsom till exempel en puma som spelar violin respektive en puma som avbildats med en orm eller en fågel. Jag anser att det inte är oskäligt att dylika märken, oberoende av hur olika märkena avbildats, kan beviljas skydd av varumärkesrätten mot reproduktioner av deras begreppsinnehåll.

62. Man kan anse att de fall där två märken endast till sitt begreppsinnehåll skiljer sig från varandra, bör lyda under medlemsstaternas lagstiftning om otillbörlig konkurrens. Jag anser däremot att det inte föreligger någon som helst orsak att tolka direktivet på så sätt att det utesluter konceptuell likhet från räckvidden av varumärkesskyddet. Det enda direktivet kräver är att det föreligger en förväxlingsrisk till följd av en likhet mellan märkena. Direktivet strävar inte till att uttömmande begränsa de fall där en förväxling kan förekomma. Därutöver verkar det som om varumärkesskydd för konceptuell likhet mellan varumärken inte är ovanligt bland medlemsstaterna. Däremot anser jag att det verkar vara svårt att kunna fastställa att det föreligger en risk för förväxling på grundval av endast konceptuell likhet under omständigheter där det äldre märket inte

är allmänt känt, särskilt ifall figuren, såsom i detta fall, inte är särskilt originell eller ovanlig.

63. Som svar på den första delen av frågan drar jag följaktligen slutsatsen, att förväxlingsrisken kan grundas på det förhållandet att två varumärken överensstämmer till sitt begreppsinnehåll, under förutsättning att det har visats att det föreligger en verklig och vederbörligen bekräftad risk för förväxling vad gäller de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung.

Förslag till avgörande

64. Jag anser följaktligen att den av Bundesgerichtshof hänskjutna frågan skall besvaras enligt följande.

1) Artikel 4.1. b i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att även om risken för associering med det äldre varumärket är en omständighet som måste beaktas, kan registrering av ett märke endast hindras om det visas att det föreligger en verklig och vederbörligen bekräftad risk för förväxling vad gäller de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung.

2) Registreringen av ett varumärke kan inte hindras enbart på den grunden att det finns en risk att allmänheten associerar de två varumärkena på grund av att tanken bakom dem är densamma i det avseendet att det ena framkallar minnesbilden av det andra utan att det föreligger en sådan risk för förväxling som beskrivits ovan.

3) När det föreligger en likhet mellan två figurativa varumärken varav det ena innehåller en text, är inte textbeståndsdelen i sig tillräcklig för att utesluta att det finns en sådan risk för förväxling som beskrivits ovan.

4) Registrering av ett varumärke kan hindras på grund av att tanken bakom bildbeståndsdelarna medför att de två varumärkena liknar varandra, under förutsättning att det har visats att det är fastställt att det föreligger en sådan risk för förväxling som beskrivits ovan.