

DOMSTOLENS DOM

11. november 1997^{*}

I sag C-251/95,

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

SABEL BV

mod

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1),

har

DOMSTOLEN

sammensat af præsidenten, G. C. Rodríguez Iglesias, afdelingsformændene C. Gulmann (refererende dommer), H. Ragnemalm og M. Wathelet samt dom-

^{*} Processprog: tysk.

merne G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann og L. Sevón,

generaladvokat: F. G. Jacobs

justitssekretær: ekspeditionssekretær H. A. Rühl,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

- Puma AG, Rudolf Dassler Sport ved Patentanwalt W. Hufnagel

- den franske regering ved kontorchef C. de Salins og ekspeditionssekretær P. Martinet, begge Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtigede

- den nederlandske regering ved kommitteret A. Bos, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget

- Det Forenede Kongeriges regering ved L. Nicoll, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget, bistået af barrister M. Silverleaf

- Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved juridisk konsulent J. Grunwald og B. J. Drijber, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der er afgivet mundtlige indlæg i retsmødet den 28. januar 1997 af SABEL BV ved advokat R. E. P. de Ranitz, Haag, af den belgiske regering ved advokat A. Braun, Bruxelles, af den franske regering ved P. Martinet, af den luxembourgske regering ved advokat N. Decker, Luxembourg, af Det Forenede Kongeriges regering ved L. Nicoll, bistået af M. Silverleaf, og af Kommissionen ved J. Grunwald,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 29. april 1997,

afsagt følgende

Dom

- 1 Ved kendelse af 29. juni 1995, indgået til Domstolen den 20. juli 1995, har Bundesgerichtshof i medfør af EF-traktatens artikel 177 forelagt et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

- 2 Spørgsmålet er rejst under en sag mellem det nederlandske selskab SABEL BV (herefter »SABEL«) og det tyske selskab Puma AG, Rudolf Dassler Sport (herefter »Puma«), angående en anmeldelse til registrering i Tyskland af det nedenfor givne IR-varemærke 540 894



for varer bl.a. i klasse 18) Læder og imiteret læder samt varer af disse materialer, som ikke er omfattet af de øvrige klasser; tasker og håndtasker, og 25) Beklædningsgenstande, herunder strømpebukser, strømper og sokker, bæltter, tørklæder, slips og seler; sko; hatte.

- 3 Puma fremsatte indsigelse mod registreringen af dette varemærke, navnlig med den begrundelse, at selskabet var indehaver af følgende figurmærke:



som havde fortrinsret, fordi der var tale om et ældre varemærke, og som var registreret i Tyskland (under nr. 1 106 066), bl.a. for læder og imiteret læder, varer af disse materialer (tasker) og beklædningsgenstande.

- 4 Deutsches Patentamt (den tyske patentmyndighed) afviste, at der varemærkeretligt forelå et sammenfald, og tog ikke indsigelsen til følge. Puma indbragte herefter afgørelsen for Bundespatentgericht, som delvis gav selskabet medhold, idet den fandt, at der forelå et sammenfald mellem varemærkerne for så vidt angår de af SABEL's varer henhørende under klasse 18 og 25, som den anså for at være af samme eller lignende art som varerne i varefortegnelsen for Puma's varemærke. SABEL iværksatte herefter revisionsanke til Bundesgerichtshof til prøvelse af sidstnævnte afgørelse.
- 5 Bundesgerichtshof er foreløbig af den opfattelse, at der efter de principper, som hidtil er anvendt i tysk ret ved bedømmelsen af, om der er risiko for forveksling, ikke i varemærkeretlig henseende foreligger en sådan risiko for forveksling af de to varemærker.

- 6 De principper, der ligger til grund for Bundesgerichtshof's foreløbige konklusion, er i det væsentlige følgende:
- Ved bedømmelsen af, om der er risiko for forveksling, skal der lægges vægt på helhedsindtrykket af de pågældende tegn. Det er ikke tilladt at udskille en enkelt bestanddel af et tegn, der udgør en helhed, og begrænse undersøgelsen af, om der er risiko for forveksling, til denne ene bestanddel. Der er imidlertid intet til hinder for at antage, at en enkelt bestanddel har en særlig distinktivitet, som præger tegnet som helhed, og at der derfor er risiko for forveksling, når tredjemands tegn er identisk med det således foreliggende tegn i dets helhed. Også i dette tilfælde gælder det imidlertid om kun at betragte de to varemærker i deres helhed og ikke blot se på de enkelte (dominerende) bestanddele.
 - Et tegn kan have særlig distinktivitet dels i sig selv, dels på grund af dets anseelse i offentligheden. Risikoen for forveksling er større, jo større tegnets distinktivitet er. Da dette argument imidlertid ikke er blevet fremført i den foreliggende sag, kan man ved undersøgelsen af ligheden mellem de to varemærker kun gå ud fra en normal distinktivitet.
 - Bedømmelsen af, om en bestanddel skal anses for at præge tegnet som helhed, ligger i det væsentlige inden for bedømmelsen af de faktiske omstændigheder, idet logikkens og erfaringens love dog skal overholdes. Bundespatentgericht kan ikke af retlige grunde kritiseres for at have understreget betydningen af billedkomponenten i SABEL's varemærke og for at have tillagt ordkomponenten i varemærket en mere underordnet betydning.
 - Ved billedkomponenter i tegn med et deskriptivt indhold, som ikke udviser nogen særlig fantasi, må der stilles strenge krav til risikoen for forveksling. Fremstillingen af et springende rovdyr er en billedkomponent, som følger et forbillede i naturen og gengiver den springende bevægelse, der er typisk for

katte. Detaljerne i fremstillingen af det springende rovdyr af kattelægten i Puma's varemærke, f.eks. fremstillingen af dette i et papirkliplignende skygebillede, findes ikke i SABEL's varemærke. Den meningsmæssige identitet mellem billedkomponenterne i de to varemærker kan derfor ikke anvendes som begrundelse for en risiko for forveksling.

- 7 Bundesgerichtshof rejser imidlertid spørgsmålet om, hvilken betydning der skal tillægges meningsindholdet af varemærker (her »et springende rovdyr af kattelægten«) ved bedømmelsen af risikoen for forveksling. Dette spørgsmål er foranlediget af det ikke entydige ordvalg i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), hvorefter denne risiko omfatter risikoen for, »at der er en forbindelse med det ældre varemærke«. Retten har derfor rejst spørgsmålet om, hvorvidt den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem de to varemærker i kraft af begrebet »springende rovdyr af kattelægten«, i sig selv kan begrunde, at SABEL's varemærke nægtes beskyttelse i Tyskland for de varer, der ligner varerne i fortegnelsen over varer, der er omfattet af Puma's varemærke, som har fortrinsret.
- 8 Direktivet, som i Tyskland er blevet gennemført ved »Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen« (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) af 25. oktober 1994 (BGBl. I, s. 3082), indeholder i artikel 4, stk. 1, litra b), følgende bestemmelse:

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

a) ...

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

9 I tiende betragtning til direktivet hedder det:

»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.«

10 Bundesgerichtshof har besluttet at udsætte sagen, indtil Domstolen har truffet præjudiciel afgørelse om følgende spørgsmål:

»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?«

- 11 Med det præjudicielle spørgsmål ønsker Bundesgerichtshof nærmere bestemt oplyst, om kriteriet »risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke«, i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i bestemmelsens forstand, når henses til, at et af varemærkerne er sammensat af et ord og et billede, mens det andet, der er registreret for varer af samme eller lignende art, kun er registreret som billede og ikke er særlig kendt i offentligheden.
- 12 Det bemærkes, at det i direktivets artikel 4 — hvori der angives yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde i tilfælde af konflikter med ældre rettigheder — i stk. 1, litra b), bestemmes, at der foreligger en konflikt mellem et varemærke og et ældre varemærke, såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem de to varemærker, fordi varemærkerne er identiske eller ligner hinanden, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
- 13 Bestemmelser, der i det væsentlige er identiske, findes desuden i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), hvori det fastlægges, hvornår varemærkeindehaveren kan forbyde tredjemand at gøre brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, samt i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 9, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).
- 14 Den belgiske, den luxembourgske og den nederlandske regering har gjort gældende, at begrebet »risiko for, at der er en forbindelse« på deres anmodning blev indført i ovennævnte bestemmelser i direktivet, for at disse kunne blive fortolket

på samme måde som artikel 13 A i Beneluxlandenes fælles lov om varemærker, som ikke anvender begrebet risiko for forveksling, men begrebet mærke-lighed, ved afgrænsningen af rækkevidden af den eneret, varemærket giver.

- 15 Regeringerne henviser til en dom afsagt af Benelux-Domstolen, hvorefter der er 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 (dom af 20.5.1983, sag A 82/5, Jullien mod Verschuere, Jur. 1983, bind 4, s. 36). Denne afgørelse bygger på den opfattelse, at der, når der kan opstå associationer mellem et tegn og et varemærke, i offentligheden skabes en forbindelse mellem tegnet og varemærket. En sådan forbindelse kan være til skade for det ældre varemærke, ikke blot når den fører til den opfattelse, at varenes oprindelse er den samme eller beslægtet med hinanden, men også når der ikke er risiko for forveksling mellem tegnet og varemærket. De associationer, der opstår mellem et tegn og et varemærke, kan føre til, at den »goodwill«, der er knyttet til det ældre varemærke, overføres til tegnet, fordi den måde tegnet opfattes på — ofte ubevidst — bringer varemærket i erindring, og at varemærkets image udvandes.
- 16 Regeringerne har anført, at der således er risiko for forveksling i tre situationer: for det første den situation, at offentligheden blander tegnet og varemærket sammen (risiko for direkte forveksling); for det andet den situation, at offentligheden ser en forbindelse mellem indehaverne af tegnet og af varemærket og blander dem sammen (risiko for indirekte forveksling eller for en forbindelse); for det tredje den situation, at offentligheden foretager en sammenligning mellem tegnet og varemærket, hvorved den måde, tegnet opfattes på, bringer varemærket i erindring, uden at de dog blandes sammen (risiko for en forbindelse i egentlig forstand).
- 17 Det må derfor afgøres, om artikel 4, stk. 1, litra b) — som disse regeringer har gjort gældende — kan finde anvendelse, når der ikke er risiko for direkte eller

indirekte forveksling, men kun risiko for en forbindelse i egentlig forstand. Såvel Det Forenede Kongeriges regering som Kommissionen har bestridt, at direktivet skal fortolkes på denne måde.

- 18 I denne forbindelse bemærkes, at direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), kun finder anvendelse, hvis der »i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke«, fordi de to varemærker er identiske med eller ligner hinanden, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Det fremgår af denne affattelse af bestemmelsen, at begrebet »risiko for, at der er en forbindelse«, ikke er et alternativ til begrebet »risiko for forveksling«, men tjener til nærmere at fastlægge dette begrebs rækkevidde. Selve ordlyden af bestemmelsen udelukker derfor, at den kan anvendes, hvis der ikke i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling.
- 19 Denne fortolkning følger også af tiende betragtning til direktivet, hvorefter »det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling«.
- 20 Desuden bemærkes, at direktivets artikel 4, stk. 3, artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, ikke er til hinder for den fortolkning, der er angivet i nærværende døms præmis 18. Efter disse bestemmelser kan indehaveren af et velkendt varemærke forbyde brug uden skellig grund af varemærker, der er identiske med eller ligner hans varemærke, og det kræves ikke godtgjort, at der er risiko for forveksling, heller ikke selv om de pågældende varer ikke er af lignende art.
- 21 Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt at påpege, at disse bestemmelser — i modsætning til artikel 4, stk. 1, litra b) — udelukkende finder anvendelse på velkendte

varemærker og kun på den betingelse, at brugen af tredjemands varemærke uden skellig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af deres særpræg eller renommé eller skade disse.

- 22 Som det er fastslået i præmis 18 i nærværende dom, finder direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), ikke anvendelse, medmindre der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling. Det fremgår i denne forbindelse af tiende betragtning til direktivet, at risikoen for forveksling skal 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«. Der skal altså foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.
- 23 Denne helhedsvurdering skal, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, lydige eller begrebsmæssige lighed, være baseret på helhedsindtrykket af varemærkerne, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans. Det fremgår således af ordlyden af direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), hvorefter »... der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling«, at det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af den pågældende type produkt eller tjenesteydelse opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer.
- 24 Det bemærkes herved, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes distinktivitet er. Det kan derfor ikke udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre

varemærke har en særlig distinktivitet, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden.

- 25 Under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen, hvor det ældre varemærke ikke er særlig kendt og består af et billede, der ikke udviser nogen særlig fantasi, er den blotte begrebsmæssige lighed mellem mærkerne ikke tilstrækkelig til at skabe risiko for forveksling.
- 26 Det præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares med, at kriteriet »risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke«, i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i bestemmelsens forstand.

Sagens omkostninger

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

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN

vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Bundesgerichtshof ved kendelse af 29. juni 1995, for ret:

Kriteriet »risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke«, i artikel 4, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at den association, der i offentlighedens bevidsthed kan være mellem to varemærker i kraft af, at de har samme meningsindhold, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er risiko for forveksling i bestemmelsens forstand.

Rodríguez Iglesias	Gulmann	Ragnemalm
Wathelet	Mancini	Moitinho de Almeida
Kapteyn	Murray	Edward
Puissochet	Hirsch	Jann
		Sevón

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 11. november 1997.

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær

Præsident

I - 6226