DOMSTOLENS DOM
den 11 november 1997 *

I mål C-251/95,

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

SABEL BV

och

Puma AG, Rudolf Dassler Sport,

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

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av avdelningsordföranden G. C. Rodríguez Iglesias samt domarna C. Gulmann (referent), H. Ragnemalm, M. Wathelet, G. F. Mancini, J. C. Moitinho

* Rättegångsspråk: tyska

de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann och L. Sevón,

generaladvokat: F. G. Jacobs,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören H. A. Rühl,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

— Puma AG, Rudolf Dassler Sport, genom patentrådgivaren W. Hufnagel,

— Frankrikes regering, genom C. de Salins, sous-directeur, utrikesministeriets rättsavdelning, och P. Martinet, sekreterare vid samma avdelning, båda i egenskap av ombud,

— Nederländernas regering, genom juridiske rådgivaren A. Bos, utrikesministeriet, i egenskap av ombud,

— Förenade kungarikets regering, genom L. Nicoll, vid Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud, biträdd av M. Silverleaf, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom juridiske rådgivaren J. Grunwald och B. J. Drijber, rättstjänsten, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 28 januari 1997 av: SABEL BV, företrätt av advokaten R. E. P. de Ranitz, Belgiens regering, företrädd av advokaten A. Braun, Frankrikes regering, företrädd av P. Martinet, Luxemburgs regering, företrädd av advokaten N. Decker, Förenade kungarikets regering, företrädd av L. Nicoll med biträde av M. Silverleaf, och av kommissionen, företrädd av J. Grunwald,

och efter att den 29 april 1997 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Bundesgerichtshof har genom beslut av den 29 juni 1995, som inkom till domstolen den 20 juli samma år, begärt att domstolen enligt artikel 177 i EG-fördraget skall meddela ett förhandsavgörande angående tolkningen av artikel 4.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, nedan kallat direktivet).

2 Frågan har uppkommit i en tvist mellan det nederländska bolaget SABEL BV (nedan kallat SABEL) och det tyska bolaget Puma AG, Rudolf Dassler Sport (nedan kallat Puma) angående en ansökan om registrering i Tyskland av det nedan återgivna varumärket IR 540 894

för produkter som bland annat hör till klass 18) läder och läderimitation, produkter i dessa material som inte ingår i andra klasser, väskor och handväskor, såväl som till klass 25) kläder, däri inbegripet trikåer, sockor och strumpor, skärp, scarfar, slipsar och hängslen, skor samt huvudbonader.

3 Puma har framställt invändning mot registreringen av detta varumärke, bland annat av den anledningen att Puma är innehavare av följande figurativa varumärke,

som har företräde på grund av att det tidigare hade registrerats i Tyskland (under nr 1 106 066), för bland annat läder och läderimitation, produkter i dessa material (väskor), liksom för kläder.

4 Deutsches Patentamt (Tyska patentmyndigheten) ansåg att det inte förelåg någon överensstämmelse mellan de nämnda varumärkena i varumärkesrättslig mening, varför den ogillade invändningen. Puma väckte då talan vid Bundespatentgericht, som delvis biföll dess yrkande genom att förklara att det förelåg överensstämmelse mellan varumärkena beträffande de av SABEL:s produkter som omfattades av klasserna 18 och 25, vilka ansågs identiska eller liknande de produkter som omfattades av den lista över artiklar som täcktes av Pumas varumärke. Mot avslaget på ansökan i övrigt för SABEL numera revisionstalan vid Bundesgerichtshof.

5 Bundesgerichtshof ansåg preliminärt att det vid tillämpningen av de principer som dittills hade varit tillämpliga i tysk rätt för att bedöma risken för förväxling inte förelåg någon sådan risk i varumärkesrättslig mening mellan de två berörda varumärkena.

6 De bedömningskriterier som Bundesgerichtshof tillämpade för att komma fram till denna preliminära bedömning var huvudsakligen följande:

— Bedömningen av risken för förväxling skall grundas på de ifrågavarande tecknens helhetsintryck. Man kan inte plocka ut en beståndsdel av helhetsbetecknigen och begränsa prövningen av risken för förväxling till denna enda beståndsdel. Emellertid kan en enskild beståndsdel tillerkännas en speciell särskiljningsförmåga som är särpräglande för tecknet i sin helhet och som följaktligen, för det fall det föreligger en överensstämmelse med denna särprägel mellan tredje mans tecken och hela tecknet, medför att en risk för förväxling kan antas föreligga. Emellertid gäller det även i ett sådant fall att jämföra de två tecknen i sin helhet och inte enbart deras olika beståndsdelar (egenskaper).

— Ett tecken kan ha en speciell särskiljningsförmåga antingen i sig eller på grund av det anseende som varumärket har hos allmänheten. Ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling. I detta fall har inget argument i det avseendet utvecklats, men man kan vid undersökningen av likheten mellan de föreliggande varumärkena som längst sträcka sig till antagandet att det äldre märket har en normal särskiljningsförmåga.

— Bedömningen av huruvida en beståndsdel har en särpräglande betydelse för tecknet i sin helhet är i allt väsentligt en fråga om bedömning av faktiska omständigheter, om än med beaktande av de systematiska och empiriska principerna. Bundespatentgericht kan inte rättsligt kritiseras för att ha understrukit vikten av den figurativa beståndsdelen i SABEL:s varumärke och för att ha ansett att textbeståndsdelen i varumärket var en underordnad egenskap.

— Stränga villkor bör fastställas vad gäller risken för förväxling av figurativa beståndsdelar som har ett deskriptivt innehåll och få bildbeståndsdelar. Framställningen av ett kattdjur på språng utgör en figurativ beståndsdel som naturtroget återger det för kattdjur typiska språnget. Den utmärkande särprägel som framställningen av ett kattdjur på språng har i Pumas varumärke, till exempel

det faktum att det framställs i siluett, förekommer inte i SABEL:s varumärke. Likheten i betydelse mellan de figurativa beståndsdelarna i de två tecknen skulle således inte kunna åberopas för att motivera att det föreligger en risk för förväxling.

7 Bundesgerichtshof ifrågasätter emellertid vilken vikt som skall fästas vid varumärkets begreppsinnehåll (i detta fall ett kattdjur på språng) vid uppskattningen av förväxlingsrisken — en frågeställning som bland annat följer av tvetydigheten i den terminologi som används i artikel 4.1 b i direktivet, enligt vilken denna risk "inbegrip[er] risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket". Den nationella domstolen frågar således om enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken, genom framställningen av "kattdjur på språng", motiverar att SABEL:s varumärke skall vägras skydd i Tyskland för produkter av liknande slag som omfattas av den lista över artiklar som täcks av Pumas äldre varumärke.

8 I direktivet, som har införlivats i Tyskland genom "Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen" (lag om skydd för varumärken och andra kännetecken) av den 25 oktober 1994 (*BGBl* I, s. 3082), föreskrivs i artikel 4.1 b:

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

a) ...

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

9 Det följer av det tionde övervägandet till direktivet att

"[d]et 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 registrerade 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".

10 Bundesgerichtshof beslutade att vilandeförklara målet i avvaktan på att domstolen skulle meddela ett förhandsavgörande beträffande följande fråga:

"Vad gäller tolkningen av artikel 4.1 b i rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG) — 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?"

11 Genom denna fråga vill Bundesgerichtshof i huvudsak veta om den i artikel 4.1 b i direktivet angivna förväxlingsrisken, "inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket", skall tolkas på så sätt att enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse, med hänsyn till det faktum att ett av dessa märken består av både ett ord och en figur medan det andra, som är inregistrerat för identiska eller liknande produkter, endast består av en figur och inte på något särskilt sätt är känt hos allmänheten.

12 Det finns anledning att erinra om att i artikel 4 i direktivet, som anger ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter, föreskrivs i punkt 1 b att ett varumärke står i konflikt med ett äldre varumärke om det på grund av sin överensstämmelse eller likhet med det äldre varumärket eller mellan de varor eller tjänster som täcks av de båda varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

13 I huvudsak identiska bestämmelser finns för övrigt i artikel 5.1 a och b i direktivet som reglerar de fall när en innehavare av ett varumärke har rätt att förhindra tredje man från att använda tecken som är av samma eller liknande slag som hans varumärke, liksom i artikel 8.1 b och i artikel 9.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärke (EGT L 11, 1994, s. 1).

14 Den belgiska, den luxemburgska och den nederländska regeringen har gjort gällande att begreppet "risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket" har införts i de ovan åsyftade bestämmelserna i direktivet på deras begäran,

för att dessa bestämmelser skall tolkas på samma sätt som artikel 13 A i Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag, som inte använder begreppet risk för förväxling utan begreppet överensstämmelse mellan varumärken för att begränsa räckvidden av den ensamrätt som ett varumärke ger.

15 Dessa regeringar har åberopat en dom av Beneluxdomstolen enligt vilken det föreligger överensstämmelse mellan ett varumärke och ett tecken när det, med hänsyn till särprägeln i det enskilda fallet, bland annat varumärkets särskiljande förmåga, är så 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 (dom av den 20 maj 1983, Julien mot Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, s. 36). Denna rättspraxis utgår från föreställningen att när ett tecken kan ge upphov till associationer med ett varumärke kan allmänheten förknippa detta tecken med detta varumärke. En sådan sammanlänkning kan vara skadlig för det äldre varumärket, inte bara när det ger upphov till föreställningen att produkterna har samma ursprung eller är besläktade, utan också när det inte föreligger någon risk för förväxling mellan tecknet och varumärket. Faktum är att en association mellan ett tecken och ett varumärke på grund av att tecknet, ofta omedvetet, framkallar minnesbilden av varumärket, kan överföra den "goodwill" som det äldre varumärket har till tecknet och även försvaga den bild som är förknippad med detta varumärke.

16 Enligt dessa regeringar omfattar risken för association således tre typfall: för det första, att allmänheten förväxlar tecknet och varumärket i fråga (risk för direkt förväxling), för det andra, att allmänheten förknippar innehavaren av tecknet med innehavaren av varumärket och förväxlar dem (risk för indirekt förväxling eller association) samt, för det tredje, att allmänheten ser ett samband mellan tecknet och varumärket på grund av att tecknet framkallar minnesbilden av varumärket, likväl utan att förväxla dem (risk för egentlig association).

17 Såsom dessa regeringar har hävdat bör det därför prövas om artikel 4.1 b kan anses tillämplig när det inte föreligger en risk för direkt eller indirekt förväxling, utan

bara en risk för egentlig association. En sådan tolkning av direktivet har bestritts av såväl den brittiska regeringen som av kommissionen.

18 I detta avseende finns det anledning att erinra om att artikel 4.1 b i direktivet endast kan tillämpas om det på grund av överensstämmelsen eller likheten mellan de varumärken och 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". Av denna avfattning framgår att begreppet risk för association inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling utan syftar till att precisera dess räckvidd. Ordalydelsen i denna bestämmelse utesluter således i sig att den skulle kunna tillämpas om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten.

19 Denna tolkning vinner likaså stöd av det tionde övervägandet till direktivet, enligt vilket "[g]rundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling".

20 Det finns vidare anledning påpeka att den i punkt 18 i föreliggande dom angivna tolkningen inte motsägs av artiklarna 4.3, 4.4 a eller 5.2 i direktivet, vilka medger att innehavaren av ett varumärke med renommé hindrar andra från att utan skälig anledning använda tecken som är identiska med eller liknar hans varumärke utan att kräva att det skall föreligga en risk för förväxling, och detta även om de ifrågavarande produkterna inte är likartade.

21 I detta avseende är det tillräckligt att påpeka att dessa bestämmelser, i motsats till artikel 4.1 b, endast är tillämpliga på varumärken med renommé och under

förutsättning att tredje mans användning av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

22 Såsom har konstaterats i punkt 18 i föreliggande dom är artikel 4.1 b i direktivet inte tillämplig om det inte föreligger en risk för förväxling hos allmänheten. I detta avseende framgår det av det tionde övervägandet till direktivet att bedömningen av om det finns en risk för förväxling måste ske "mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna". Risken för förväxling skall således bedömas i sin helhet med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet.

23 Denna helhetsbedömning skall, vad gäller dessa varumärkens likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Faktum är att det av ordalydelsen av artikel 4.1 b i direktivet, enligt vilken "det ... föreligger en risk att allmänheten förväxlar ...", framgår att det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den sorts produkt eller tjänst som är i fråga har avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer.

24 I detta sammanhang finns det anledning påpeka att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling. Det kan följaktligen inte uteslutas att den konceptuella likheten, på grund av att de två varumärkena använder figurer som överensstämmer till sitt begreppsinnehåll, skulle kunna utgöra en risk för förväxling i ett fall där det äldre varumärket har en

speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten.

25 Under de omständigheter som föreligger i målet vid den nationella domstolen, när det äldre varumärket inte i någon större utsträckning är allmänt känt och består av en figur som företer få bildbeståndsdelar, räcker det emellertid inte endast med den konceptuella likheten mellan varumärkena för att en risk för förväxling skall föreligga.

26 Svaret på den fråga som Bundesgerichtshof ställt är följaktligen att den i artikel 4.1 b i direktivet angivna förväxlingsrisken, "inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket", skall tolkas på så sätt att enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

Rättegångskostnader

27 De kostnader som har förorsakats den franska, den nederländska och den brittiska regeringen samt Europeiska gemenskapernas kommission, vilka har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

— angående den fråga som genom beslut av den 29 juni 1995 ställts av Bundesgerichtshof — följande dom:

Den i artikel 4.1 b i direktivet angivna förväxlingsrisken, "inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket", skall tolkas på så sätt att enbart den omständigheten att allmänheten skulle kunna associera två varumärken genom att det föreligger en överensstämmelse mellan deras begreppsinnehåll inte i sig är tillräcklig för att anse att det föreligger en risk för förväxling i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Mancini Moitinho de Almeida

Kapteyn Murray Edward

Puissochet Hirsch Jann Sevón

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 11 november 1997.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

Justitiesekreterare Ordförande