

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)
den 22 juni 2000 *

I mål C-425/98,

angående en begäran enligt artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG), från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Marca Mode CV

och

Adidas AG,

Adidas Benelux BV,

angående tolkningen av artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmingen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

meddelar

* Rättegångspråk: nederländska.

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden J.C. Moitinho de Almeida samt domarna C. Gulmann (referent), J.-P. Puissochet, G. Hirsch och F. Macken,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: biträdande justitiesekreteraren H. von Holstein,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Marca Mode CV, genom advokaterna O.W. Brouwer, D.W.F. Verkade och D.J.G. Visser, Amsterdam, samt advokaten P. Wytinck, Bryssel,
- Adidas AG och Adidas Benelux BV, genom advokaten C. Gielen, Amsterdam,
- Nederländernas regering, genom M.A. Fierstra, chef för utrikesministeriets avdelning för europarättsliga frågor, i egenskap av ombud,
- Förenade kungarikets regering, genom M. Ewing, Treasury Solicitor's Department, i egenskap av ombud,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom K. Banks och P. van Nuffel, rättstjänsten, båda i egenskap av ombud,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid förhandlingen den 24 november 1999 av: Marca Mode CV, företrätt av advokaterna D.J.G. Visser och C.R.A. Swaak, Amsterdam, Adidas AG och Adidas Benelux BV, företrädda av advokaten S.A. Klos, Amsterdam, samt kommissionen, företrädd av H.M.H. Speyart, rättstjänsten, i egenskap av ombud,

och efter att den 27 januari 2000 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Hoge Raad der Nederlanden har genom beslut av den 6 november 1998, som inkom till domstolens kansli den 26 november 1998, i enlighet med artikel 177 i EG-fördraget (nu artikel 234 EG) ställt en fråga om tolkningen av artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).
- 2 Frågan har uppkommit i en tvist mellan Marca Mode CV (nedan kallat Marca Mode), Amsterdam (Nederländerna), å ena sidan, och Adidas AG, Herzogenaurach (Tyskland), samt Adidas Benelux BV, Etten-Leur (Nederländerna), å andra sidan, med anledning av ett figurmärke som Adidas AG har registrerat hos Benelux varumärkesmyndighet. Adidas AG har beviljat Adidas Benelux BV exklusiv licens att använda detta varumärke i Benelux.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 I artikel 5.1 b i direktivet föreskrivs följande avseende de rättigheter som är knutna till ett varumärke:

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

a) ...

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.”

- 4 I de flesta språkversioner av direktivet används i denna bestämmelse begreppet ”risk” eller ”fara” för förväxling och för association. I den nederländska och den svenska versionen används begrepp som avser möjlighet att förväxla [”kan leda till förväxling”] och möjlighet att associera, medan i den engelska versionen används uttrycket ”sannolikhet” [”likelihood”] för förväxling och för association.

5 I artikel 5.2 i direktivet föreskrivs följande:

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

6 I artikel 13 A.1 b i Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag, som syftar till att införliva artikel 5.1 b i direktivet med lagstiftningen i Benelux, föreskrivs följande:

”Utan att det påverkar en eventuell tillämpning av gemensamma regler om skadeståndsansvar, ger ensamrätt till ett varumärke innehavaren möjlighet att

...

b) förhindra all användning i näringsverksamhet av ett varumärke eller ett liknande tecken med avseende på varor av den art för vilka varumärket är registrerat eller liknande varor när det finns en risk för att allmänheten associerar tecknet med varumärket.”

Twisten i målet vid den nationella domstolen

- 7 Adidas AG har hos Benelux varumärkesmyndighet registrerat ett figurmärke som består av tre parallella streck. Figurmärket omfattar särskilt sportkläder och sportartiklar.
- 8 Marca Mode har i sin affär i Breda (Nederländerna) salufört en kollektion sportkläder. Vissa klädesplagg ur denna kollektion var på sidorna försedda med två långsgående parallella streck. Dessa klädesplagg var vita med svarta streck eller svarta med vita streck.
- 9 Marca Mode har även salufört en T-tröja i färgerna vitt och orange med tre parallella svarta streck mitt på framsidan som löper vertikalt, kantade med ett smalt vitt streck, och med en medaljong på framsidan på vilken en katt är avbildad och på vilken ordet TIM är skrivet.
- 10 Adidas AG och Adidas Benelux BV (nedan gemensamt kallade Adidas) stämde Marca Mode den 26 juni 1996 och ingav en ansökan om interimistiska åtgärder till ordföranden för Rechtbank te Breda. Adidas gjorde gällande att Marca Mode inkräktade på Adidas figurmärke i form av tre streck och yrkade att bolaget skulle förbjudas att fortsätta använda tecknen i form av tre eller två streck i Benelux.
- 11 Ordföranden för Rechtbank te Breda biföll ansökan med avseende på sju klädesplagg och T-tröjan på vilken ordet TIM är skrivet.

- 12 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch fastställde beslutet.

- 13 Marca Mode fullföljde talan mot Gerechtshofs dom till Hoge Raad der Nederlanden.

- 14 Vid Hoge Raad har Marca Mode särskilt gjort gällande att Gerechtshof tillämpade artikel 13 A.1 b i den enhetliga Benelux-lagen om varumärken på ett felaktigt sätt, genom att den grundade sitt beslut enbart på konstaterandet att det förelåg en risk för att allmänheten associerar de omtvistade tecknen med det registrerade varumärket. Marca Mode har åberopat domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191) och gjort gällande att Gerechtshof till stöd för sitt beslut borde ha konstaterat att det förelåg en risk för förväxling, i enlighet med artikel 5.1 b i direktivet.

- 15 Hoge Raad anser att det mot bakgrund av domen i det ovannämnda målet SABEL, och särskilt punkterna 18, 22 och 24 i denna dom, skulle kunna vara berättigat att anse att det är tillräckligt att det föreligger risk för association för att motivera ett förbud mot att använda de omtvistade tecknen, om särskilda omständigheter, såsom att varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten, medför att risken för förväxling inte kan uteslutas.

- 16 Enligt Hoge Raad skulle en sådan tolkning göra det möjligt att förena artikel 5.1 b och 5.2 i direktivet vad gäller kända varumärken. Enligt artikel 5.2 får medlemsstaterna ge kända varumärken ett skydd som omfattar varor och tjänster av annan art ”om användningen av tecknet utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”. Den föreslagna tolkningen av artikel 5.1 b i direktivet skulle även ge

kända varumärken ett skydd mot att användningen av tecknet på identiska eller liknande varor eller tjänster drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkenas speciella särskiljningsförmåga.

- 17 Hoge Raad har dragit slutsatsen att, om Gerechtshofs tolkning av domen i det ovannämnda målet SABEL är korrekt, dess dom inte skall upphävas på den grund som Marca Mode har åberopat. Den har framhållit att det i denna dom fastslogs inte bara att det fanns en möjlighet för association mellan Marca Modes tecken och Adidas varumärken utan även att Adidas varumärke är känt. Enligt Hoge Raad kan det med hänsyn till sistnämnda omständighet inte uteslutas att möjligheten att associera kan leda till förväxling. Under dessa omständigheter kan de faktiska omständigheter som fastslagits motivera att Adidas ansökan om förbud skall bifallas.
- 18 Mot denna bakgrund beslutade Hoge Raad der Nederlanden att förklara målet vilande och att hänskjuta följande tolkningsfråga till domstolen:

”Om

- a) ett varumärke har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten, och
- b) tredje man utan varumärkesinnehavarens samtycke, i näringsverksamhet och med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, använder ett tecken som påminner om varumärket i sådan omfattning att det kan leda till att tecknet associeras med varumärket,

skall artikel 5.1 b i direktiv 89/104/EEG då tolkas så, att varumärkesinnehavarens ensamrätt ger honom befogenhet att förhindra tredje man att använda tecknet, om varumärkets särskiljningsförmåga är sådan att det inte kan uteslutas att associationen kan leda till förväxling?”

- 19 Hoge Raad har i samma beslut även underställt Beneluxdomstolen flera tolkningsfrågor. Enligt uppgifter från Marca Mode beslutade Beneluxdomstolen den 18 januari 1999 att skjuta upp prövningen av dessa frågor till dess EG-domstolen avgjort förevarande mål.

Tolkningsfrågan

- 20 Adidas har begärt att domstolen skall uttala sig om tolkningen av artikel 5.2 i direktivet.
- 21 Inom ramen för fördelningen av behörigheten mellan de nationella domstolarna och EG-domstolen enligt artikel 177 i fördraget är enligt fast rättspraxis den nationella domstolen — som ensam har en direkt kännedom om de faktiska omständigheterna i målet och om de argument som förts fram av parterna och som har ansvaret för det rättsliga avgörandet — bäst lämpad att, med full kännedom om saken, bedöma relevansen av de rättsfrågor som uppkommit i den tvist som anhängiggjorts vid den och om ett förhandsavgörande är nödvändigt för att döma i saken. EG-domstolen får emellertid, om frågorna eventuellt är felaktigt formulerade, ur samtliga uppgifter som den nationella domstolen

tillhandahållit och särskilt ur skälen i beslutet om hänskjutande, hämta de gemenskapsrättsliga uppgifter som det med hänsyn till tvisteföremålet är nödvändigt att tolka (se särskilt dom av den 29 november 1978 i mål 83/78, Pigs Marketing Board, REG 1978, s. 2347, punkterna 25 och 26; svensk specialutgåva, volym 4, s. 243).

- 22 I förevarande mål framgår det av beslutet om hänskjutande att Hoge Raads fråga enbart avser tolkningen av artikel 5.1 b i direktivet och att det avgörande för tvistens lösning är huruvida det var berättigat av Gerechthshof att anse att villkoret i denna gemenskapsbestämmelse var uppfyllt, nämligen att användningen av tecknet skall kunna "leda till förväxling..., inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket".
- 23 Det framgår inte av beslutet om hänskjutande att Adidas under förfarandet vid den nationella domstolen har hävdat att användningen av de omtvistade tecknen utan skälig anledning drog otillbörlig fördel av eller var till förfång för Adidas registrerade figurmärkes särskiljningsförmåga eller renommé, vilket är ett villkor för att bestämmelsen som införlivar artikel 5.2 i direktivet med nationell rätt eventuellt skall kunna tillämpas. Hoge Raad åsyftar sistnämnda artikel, inte på grund av att tvisten faktiskt avser det särskilda intrång i varumärket som föreskrivs i artikeln, utan för att hävda att den tolkning av artikel 5.1 b i direktivet som rekommenderas i beslutet om hänskjutande skulle säkerställa viss överensstämmelse mellan de situationer som regleras i de bägge bestämmelserna.
- 24 Domstolen anser därför att det saknas skäl att pröva frågan om tolkningen av artikel 5.2 i direktivet för att ge den nationella domstolen ett användbart svar.
- 25 Vad gäller Hoge Raads fråga skall det påpekas att artikel 5.1 b i direktivet ger innehavaren av ett varumärke rätt att under vissa villkor förhindra tredje man att använda tecken som kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

- 26 I artikel 4.1 b i direktivet används uttryck som i stort sett är identiska för att ange grunderna för att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras.
- 27 Artikel 4.1 b i direktivet har redan tolkats av domstolen, särskilt i det ovannämnda målet SABEL.
- 28 Denna tolkning skall därför även gälla artikel 5.1 b i direktivet.
- 29 Enligt Hoge Raad utesluter inte domstolens rättspraxis att det kan presumeras föreligga en risk för förväxling mellan varumärket och tecknet om varumärket har en speciell särskiljningsförmåga, särskilt på grund av att det är känt, och om det tecken som tredje man använder med avseende på identiska eller liknande varor påminner om varumärket i sådan omfattning att det kan leda till risk för att tecknet associeras med varumärket.
- 30 Hoge Raads fråga avser huruvida artikel 5.1 b i direktivet skall tolkas som att innehavaren av ett varumärke under sådana omständigheter kan förhindra tredje man att använda tecknet när varumärkets särskiljningsförmåga är sådan att det inte kan uteslutas att allmänhetens association mellan tecknet och varumärket kan leda till förväxling.
- 31 Med hänvisning till domen i det ovannämnda målet SABEL har Marca Mode, den nederländska regeringen och Förenade kungarikets regering samt kommissionen gjort gällande att skyddet enligt artikel 5.1 b i direktivet, liksom skyddet enligt artikel 4.1 b i direktivet, alltid kräver konkret bevisning på att det föreligger risk för förväxling. De anser att det, även vad gäller kända

varumärken, inte är tillräckligt att en risk för förväxling inte kan uteslutas bara därför att det föreligger en risk för association.

- 32 Adidas har, särskilt med stöd av punkt 24 i domen i det ovannämnda målet SABEL, tvärtom påstått att risken för association är tillräcklig för att ett förbud mot att använda tecknet skall vara berättigat, vad gäller kända varumärken, när en risk för förväxling inte kan uteslutas. Med andra ord medför risken för association vad gäller sådana varumärken att det skall antas föreligga en risk för förväxling.
- 33 Domstolen anser att det omgående skall fastslås att det inte kan presumeras föreligga en risk för förväxling, inte ens under de särskilda omständigheter som Hoge Raad har angett i beslutet om hänskjutande.
- 34 Artikel 5.1 b i direktivet kan endast tillämpas om det på grund av överensstämmelsen eller likheten mellan de varumärken och de varor eller tjänster som täcks av varumärkena ”kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och 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 (se vad gäller artikel 4.1 b i direktivet domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 18). Skyddet för ett registrerat varumärke är enligt artikel 5.1 b i direktivet således avhängigt förekomsten av en risk för förväxling (se vad gäller artikel 4.1 b i direktivet dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 18).
- 35 Denna tolkning vinner likaså stöd av det tionde övervägandet i direktivet, enligt vilket ”[g]rundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling” (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 19).

- 36 Denna tolkning motsägs inte av artikel 5.2 i direktivet, varigenom det har införts ett skydd för kända varumärken som inte kräver att det föreligger en risk för förväxling. Bestämmelsen är nämligen tillämplig i situationer där det särskilda villkoret för skydd är att användningen av det omtvistade tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 37 Adidas kan inte med framgång åberopa punkt 24 i domen i det ovannämnda målet SABEL.
- 38 I denna punkt påpekade domstolen att ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling, och det kan följaktligen inte uteslutas att den konceptuella likheten, på grund av att de två varumärkena använder figurer som överensstämmer till sitt begrepps innehåll, skulle kunna leda till 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.
- 39 Domstolen har således framhållit att det äldre varumärkets speciella särskiljningsförmåga kan öka risken för förväxling och att en konceptuell likhet mellan varumärket och tecknet kan bidra till att en sådan risk uppstår. Den negativa formuleringen ”det kan följaktligen inte uteslutas”, som används i punkt 24 i domen i det ovannämnda målet SABEL, understryker endast att en risk kan uppstå om de två bedömda faktorerna sammanfaller. Formuleringen medför inte någon presumtion för risk för förväxling på grund av att det föreligger en risk för association i strikt bemärkelse. Genom detta uttryck har domstolen underförstått hänvisat till den bevisvärdering som den nationella domstolen skall göra i varje mål. Domstolen har inte befriat den nationella domstolen från kravet att konkret fastställa att det föreligger en risk för förväxling, vilket skall styrkas.

40 I det avseendet skall det erinras om att det skall göras en helhetsbedömning av risken för förväxling, med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 22). Kravet att det skall göras en helhetsbedömning tyder på att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 17). Exempelvis kan det konstateras en risk för förväxling, trots att det föreligger en lägre grad av likhet mellan de varor eller tjänster som varumärkena täcker, om varumärkena i hög grad liknar varandra och det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga, särskilt om det är mycket känt (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 19).

41 Om det har styrkts att ett varumärke är känt utgör det således en omständighet som kan ha en given betydelse tillsammans med andra omständigheter. I det avseendet skall det noteras att varumärken som har hög särskiljningsförmåga, i synnerhet på grund av de är kända, åtnjuter ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 18). Att ett varumärke är känt medför dock inte att det kan presumeras föreligga en risk för förväxling endast på grund av att det föreligger en risk för association i strikt bemärkelse.

42 Följaktligen skall domstolen besvara tolkningsfrågan enligt följande:

Om

- ett varumärke har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten, och
- tredje man utan varumärkesinnehavarens samtycke, i näringsverksamhet och med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, använder ett tecken som påminner om varumärket i sådan omfattning att det kan leda till att tecknet associeras med varumärket,

skall artikel 5.1 b i direktiv 89/104 inte tolkas så, att varumärkesinnehavarens ensamrätt ger honom befogenhet att förhindra tredje man att använda tecknet, om varumärkets särskiljningsförmåga är sådan att det inte kan uteslutas att associationen kan leda till förväxling.

Rättegångskostnader

- 43 De kostnader som har förorsakats av den nederländska regeringen och Förenade kungarikets regering samt kommissionen, 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 (sjätte avdelningen)

— angående den fråga som genom beslut av den 6 november 1998 har ställts av Hoge Raad der Nederlanden — följande dom:

Om

- ett varumärke har en speciell särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av att varumärket är känt hos allmänheten, och

- tredje man utan varumärkesinnehavarens samtycke, i näringsverksamhet och med avseende på varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket registrerats, använder ett tecken som påminner om varumärket i sådan omfattning att det kan leda till att tecknet associeras med varumärket,

skall artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar inte tolkas så, att varumärkesinnehavarens ensamrätt ger honom befogenhet att förhindra tredje man att använda tecknet, om varumärkets särskiljningsförmåga är sådan att det inte kan uteslutas att associationen kan leda till förväxling.

Moitinho de Almeida

Gulmann

Puissochet

Hirsch

Macken

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 juni 2000.

R. Grass

J.C. Moitinho de Almeida

Justitiesekreterare

Ordförande på sjätte avdelningen