



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 6 februari 2014*

”Begäran om förhandsavgörande — Varumärken — Direktiv 89/104/EEG — Rättigheter som är knutna till ett varumärke — Känt varumärke — Varumärke som åtnjuter skydd med avseende på varor eller tjänster som inte är av liknande slag — Tredje mans användning utan skälig anledning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke — Begreppet skälig anledning”

I mål C-65/12,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) genom beslut av den 3 februari 2012, som inkom till domstolen den 8 februari 2012, i målet

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

mot

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano, domstolens vice ordförande K. Lenaerts, tillika tillförordnad domare på första avdelningen, samt domarna A. Borg Barthet, E. Levits (referent) och M. Berger,

generaladvokat: J. Kokott,

justitiesekreterare: förste handläggaren M. Ferreira,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 27 februari 2013,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Leidseplein Beheer BV och Hendrikus de Vries, genom T. Cohen Jehoram och L. Bakers, advocaten,
- Red Bull GmbH och Red Bull Nederland BV, genom S. Klos, advocaat,

* Rättegångsspråk: nederländska.

— Italiens regering, genom G. Palmieri, i egenskap av ombud, biträdd av S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

— Europeiska kommissionen, genom F. Wilman och F. Bulst, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 21 mars 2013 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.2 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).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan, å ena sidan, Leidseplein Beheer BV och Hendrikus de Vries (nedan tillsammans kallade De Vries) och, å andra sidan, Red Bull GmbH och Red Bull Nederland BV (nedan tillsammans kallade Red Bull). Målen rör De Vries tillverkning och saluföring av energidrycker i förpackningar som försetts med kännetecknet Bull Dog eller ett annat kännetecken som innehåller ordelementet Bull samt kännetecken som är så lika att risk för förväxling föreligger med Red Bulls registrerade varumärken.

Tillämpliga bestämmelser

Unionsrätt

- 3 I artikel 5 i direktiv 89/104 – vilken senare i huvudsak har överförts till artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25) – föreskrivs följande under rubriken ”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 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 skäl原因 anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

...”

Nederländsk rätt

4 I fråga om varumärkesrätt grundar sig den nederländska lagstiftningen på Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter (varumärken och mönster eller modeller), undertecknad i Haag den 25 februari 2005 (nedan kallad Beneluxkonventionen).

5 Artikel 2.20.1 c i denna konvention, som har ersatt den tidigare artikel 13 A.1 c i Beneluxländernas enhetliga lag om varumärken, har följande lydelse:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Utan hinder av en eventuell tillämpning av gemensamma regler om skadeståndsansvar ger ensamrätt till ett varumärke innehavaren rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att

...

c. i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket för varor och tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är välkänt i Benelux och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

...”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan

6 Red Bull är i Benelux innehavare av bland annat ord- och figurmärket Red Bull Krating-Daeng (nedan kallat Red Bull Krating-Daeng), som registrerades den 11 juli 1983 för bland annat alkoholfria drycker i klass 32.

7 I Benelux är De Vries innehavare av följande varumärken för varor i klass 32:

— Ord- och figurmärket The Bulldog som registrerades den 14 juli 1983.

— Ordmärket The Bulldog, som registrerades den 23 december 1999.

— Ord- och figurmärket The Bulldog Energy Drink som registrerades den 15 juni 2000.

8 Det framgår av beslutet om hänskjutande att parterna inte har bestritt att De Vries, innan Red Bull ingav en ansökan om registrering år 1983, använde kännetecknet The Bulldog som handelsbeteckning för tjänster inom hotell- och restaurangbranschen samt för utskänkning, och att drycker salufördes i samband med detta. Det är dessutom ostridigt att varumärket Red Bull Krating-Daeng i viss utsträckning är känt i Benelux.

9 Red Bull anser att De Vries användning av det särskiljande kännetecknet The Bulldog är till förfång för varumärket Red Bull Krating-Daeng, eftersom det innehåller ordelementet Bull. Red Bull väckte därför talan vid Rechtbank Amsterdam (domstol i första instans i Amsterdam) den 27 juni 2005 och yrkade att De Vries skulle föreläggas att upphöra att tillverka och saluföra energidrycker i förpackningar som försetts med kännetecknet Bull Dog eller andra kännetecken i vilka ordelementet Bull ingick samt kännetecknen som var så lika att risk för förväxling förelåg med de varumärken som Red Bull registrerat.

10 De Vries yrkade i genkärsmål att registreringen för Benelux av Red Bulls ord- och figurmarke Red Bull Krating-Daeng skulle upphävas.

- 11 Rechtbank ogillade samtliga yrkanden genom dom av den 17 januari 2007.
- 12 I dom av den 2 februari 2010 biföll Gerechtshof te Amsterdam (appellationsdomstol i Amsterdam) till stora delar Red Bulls överklagande av Rechtbank Amsterdams dom. Gerechtshof te Amsterdam slog fast dels att varumärket Red Bull Krating-Daeng var känt i Benelux, dels att omsättningskretsen – likväl utan att förväxla dem – satte varumärket Red Bull Krating-Daeng i samband med kännetecknet The Bulldog som De Vries använde för energidrycker. Detta berodde på att det ovannämnda varumärket och kännetecknet liknade varandra på grund av den gemensamma beståndsdelen Bull.
- 13 Gerechtshof te Amsterdam fann att det ovannämnda kännetecknet liknade varumärket Red Bull Krating-Daeng och att De Vries, genom att placera sig i det kända varumärkets kölvatten, ville dra fördel av detta varumärkes anseende för att få del av Red Bulls marknadsandel av energidrycker, vilken motsvarade en omsättning på flera miljarder euro.
- 14 Gerechtshof te Amsterdam ansåg att den av De Vries åberopade omständigheten att varumärket The Bulldog hade använts kontinuerligt sedan före år 1983 i samband med användningen av kännetecknet The Bulldog för marknadsföring och som handelsbeteckning för tjänster inom hotell- och restaurangbranschen samt för utskänkning – tjänster som bland annat bestod i dryckesförsäljning – inte kunde betecknas som en skälig anledning för användning av detta kännetecken.
- 15 Enligt Gerechtshof te Amsterdam hade De Vries inte motiverat att det fanns ett sådant behov av att använda det ovannämnda kännetecknet att det inte kunde förväntas att De Vries skulle avstå från att använda det.
- 16 De Vries överklagade Gerechtshof te Amsterdams dom till Hoge Raad der Nederlanden (högsta domstol). De Vries gjorde bland annat gällande att Gerechtshof te Amsterdam hade gjort en restriktiv tolkning av begreppet skälig anledning, i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 (nedan kallat begreppet skälig anledning). I förevarande fall utgjorde användningen i god tro av kännetecknet The Bulldog som handelsbeteckning innan ansökan om registrering av varumärket Red Bull Krating-Daeng hade givits in en skälig anledning.
- 17 Den nationella domstolen konstaterar att Gerechtshof te Amsterdam i det överklagade målet tillämpade rekvisitet ”behov av att använda kännetecknet”, som formuleras i Beneluxdomstolens dom av den 1 mars 1975 i målet Colgate Palmolive mot Bols (Claeryn/Klarein), vid bedömningen av huruvida skälig anledning för användning förelåg.
- 18 Hoge Raad har uttryckt tvivel avseende Gerechtshof te Amsterdams tolkning av begreppet skälig anledning. Detta begrepp anges i artikel 2.20.1 c i Beneluxkonventionen och ska tolkas i enlighet med artikel 5.2 i direktiv 89/104. I dom av den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora och Interflora British Unit (REU 2011, s. I-8625) gav Europeiska unionens domstol emellertid begreppet en vidare tolkning än den som Beneluxdomstolen tillämpade i det ovannämnda målet Colgate Palmolive mot Bols.
- 19 Under dessa omständigheter beslutade Hoge Raad der Nederlanden att förklara målet vilande och att ställa följande tolkningsfråga till domstolen:

”Ska artikel 5.2 i direktiv [89/104] tolkas så, att det även kan vara fråga om skälig anledning i den mening som avses i denna bestämmelse, när tredje man i god tro redan har använt ett kännetecken som är identiskt med eller liknar det kända varumärket innan en ansökan om registrering av det varumärket inges?”

Tolkningsfrågan

- 20 Den nationella domstolen har ställt frågan för att få klarhet i huruvida artikel 5.2 i direktiv 89/104 tolkas så, att tredje man kan anses ha skälig anledning, i den mening som avses i denna bestämmelse, att använda ett kännetecken som liknar ett känt varumärke för en vara som är identisk med den vara för vilken detta varumärke har registrerats, när det kan konstateras att kännetecknet hade tagits i bruk innan ansökan om registrering av varumärket gavs in.
- 21 Med hänsyn till omständigheterna i målet vid den nationella domstolen och eftersom tolkningsfrågan fordrar en tolkning av lydelsen i artikel 5.2 i direktiv 89/104, erinrar domstolen om att det visserligen endast är det fall då ett kännetecken används som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke med avseende på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket är registrerat som uttryckligen anges i denna bestämmelse, men att det föreskrivna skyddet, i ännu högre grad, även gäller användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke och som används för varor eller tjänster som är av samma eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats (domen i det ovannämnda målet *Interflora och Interflora British Unit*, punkt 68 och där angiven rättspraxis).
- 22 Artikel 5.2 i direktiv 89/104 är tillämplig på målet vid den nationella domstolen, eftersom det är fastslaget att varumärket *Red Bull Krating-Daeng* är känt och eftersom innehavaren av detta varumärke har begärt att *De Vries* ska upphöra att tillverka och saluföra varor som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats i förpackningar försedda med kännetecken som liknar det ovannämnda varumärket.
- 23 Parterna i målet vid den nationella domstolen har emellertid motstående uppfattningar om räckvidden av begreppet skälig anledning. *De Vries* anser att användning i god tro av ett kännetecken som liknar ett känt varumärke kan omfattas av ovannämnda begrepp när användningen sker innan ansökan om registrering av varumärket ges in. *Red Bull* har emellertid hävdats att detta begrepp omfattar endast objektivt tvingande skäl.
- 24 *Red Bull* har för det första gjort gällande att den vida tolkning av begreppet skälig anledning som följer av *De Vries* argument indirekt skulle leda till att icke registrerade varumärken erkändes, trots att det system för varumärkesskydd som har upprättats enligt *Beneluxkonventionen* grundar sig endast på varumärkesregistrering, i enlighet med direktiv 89/104.
- 25 *Red Bull* har för det andra gjort gällande att en sådan tolkning skulle leda till att omfattningen av det varumärkesskydd som följer av artikel 5.2 i direktiv 89/104 för innehavaren av ett registrerat varumärke felaktigt blev mindre än omfattningen av det varumärkesskydd som denne innehavare har enligt artikel 5.1 i samma direktiv.
- 26 Således ska domstolen inledningsvis bedöma räckvidden av begreppet skälig anledning och därefter, med beaktande av denna bedömning, fastställa huruvida användning – innan ansökan om registrering av ett känt varumärke ges in – av ett kännetecken som liknar detta varumärke, kan omfattas av ovannämnda begrepp när kännetecknet används för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.

Räckvidden av begreppet skälig anledning

- 27 Begreppet skälig anledning definieras inte i direktiv 89/104. *Red Bulls* restriktiva tolkning av begreppet kan heller inte vinna stöd i lydelsen i artikel 5.2 i detta direktiv.

- 28 Detta begrepp ska därför tolkas med beaktande av den allmänna systematiken i och ändamålet med det system i vilket det ingår (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff REG 2003, s. I-389, punkt 24) och särskilt med beaktande av det sammanhang i vilket den bestämmelse ingår vari begreppet förekommer (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 juni 2013 i mål C-320/12, Malaysia Dairy Industries, punkt 25).
- 29 Domstolen erinrar inledningsvis om att det visserligen föreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 att det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Denna rätt begränsas emellertid enligt samma bestämmelse.
- 30 Enligt fast rättspraxis syftar den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5 i direktiv 89/104 således till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen som vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Den ovannämnda rätten ska således endast utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner. Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner som i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (dom av den 19 september 2013 i mål C 661/11, Martin Y Paz Diffusion, punkt 58 och där angiven rättspraxis).
- 31 Det följer av lydelsen i artikel 5.1 och tionde skälet i direktiv 89/104 att medlemsstaternas rättsregler har harmoniserats på så sätt att den ensamrätt som är knuten till varumärket ger varumärkesinnehavaren ett "absolut" skydd mot tredje mans användning av kännetecken som är identiska med varumärket för identiska varor eller tjänster (domen i det ovannämnda målet Interflora och Interflora British Unit, punkt 36).
- 32 Skyddet mot otillåten användning av kännetecken som är identiska med ett varumärke för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket har registrerats för har visserligen betecknats som "absolut" av unionslagstiftaren. Domstolen har emellertid satt denna kvalificering i perspektiv och påpekat att oavsett hur viktigt det skydd som ges enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 än må vara, så syftar det enbart till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina specifika intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sina egentliga funktioner. Utövandet av den ensamrätt som är knuten till varumärket måste följaktligen reserveras för de fall då tredje mans användning av kännetecknet skadar eller kan skada varumärkets funktioner (domen i det ovannämnda målet Interflora och Interflora British Unit, punkt 37).
- 33 Genom artikel 5.2 i direktiv 89/104 har ett skydd inrättats för kända varumärken som är mer omfattande än skyddet enligt punkt 1 i samma artikel. Det särskilda villkoret för detta skydd är att användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett registrerat varumärke utan skälig anledning drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185, punkt 34 och där angiven rättspraxis).
- 34 När en medlemsstat införlivar artikel 5.2 i direktiv 89/104 med sin lagstiftning ska den således ge ett skydd beträffande varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag, vilket är åtminstone lika omfattande som beträffande varor eller tjänster varor som inte är av liknande slag. Medlemsstatens valmöjlighet avser därför själva principen om beviljande av ett förstärkt skydd till förmån för kända varumärken men inte de situationer som täcks av detta skydd om medlemsstaten beviljar ett sådant skydd (se dom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkt 20).
- 35 Detta konstaterande kan emellertid inte innebära att begreppet skälig anledning ska tolkas med beaktande av tillämpningsområdet för artikel 5.1 i direktiv 89/104.

- 36 Såsom generaladvokaten i huvudsak har anfört i punkt 29 i förslaget till avgörande, har artikel 5.1 i direktiv 89/104 inte samma syfte som artikel 5.2 i samma direktiv. Bestämmelserna om skyddet för ordinära varumärken kan därför vara tillämpligt i fall som inte regleras i bestämmelser om skyddet för kända varumärken. Omvänt kan de sistnämnda bestämmelserna vara tillämpliga i fall som inte regleras i bestämmelser om skyddet för ordinära varumärken.
- 37 Red Bull och den italienska regeringen kan således inte med framgång hävda att det system för varumärkesskydd som grundar sig på varumärkesregistrering och som återges i Beneluxkonventionen utgör hinder för att omfattningen av det varumärkesskydd som innehavaren av ett registrerat varumärke åtnjuter kan begränsas.
- 38 Det är nämligen endast under vissa förutsättningar som innehavare av kända varumärken har rätt enligt artikel 5.2 i direktiv 89/104 att förhindra att tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar deras varumärken för varor och tjänster av annat slag än dem för vilka varumärkena är registrerade.
- 39 Skyddet för kända varumärken är mer omfattande än skyddet för ordinära varumärken, eftersom rätten att förhindra att tredje man använder ett kännetecken inte beror på huruvida kännetecknet är identiskt med varumärket, såsom åsyftas i artikel 5.1 a i direktiv 89/104, och inte heller på den risk för förväxling som anges i artikel 5.1 b i samma direktiv.
- 40 Om tredje man drar otillbörlig fördel av ett känt varumärkes renommé genom att använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar detta varumärke, behöver innehavaren av det kända varumärket i synnerhet inte styrka att kännetecknet är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé för att kunna göra gällande skyddet enligt artikel 5.2 i direktiv 89/104.
- 41 Direktiv 89/104 syftar emellertid allmänt till att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras ska vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria (dom av den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss, REG 2006, s. I-3703, punkt 29).
- 42 Följaktligen är inte skyddet av varumärkesinnehavarens rättigheter enligt detta direktiv absolut, eftersom det bland annat är begränsat – i syfte att väga ovannämnda intressen mot varandra – till de fall då innehavaren är uppmärksam nog att anmärka på andra näringsidkares användning av tecken som kan innebära intrång i hans varumärke (domen i det ovannämnda målet Levi Strauss, punkt 30).
- 43 I ett sådant system för varumärkesskydd som det som har upprättats genom Beneluxkonventionen, på grundval av direktiv 89/104, har emellertid tredje mans intresse av att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som liknar ett känt varumärke beaktats i samband med artikel 5.2 i det direktivet, genom att den som använder kännetecknet har möjlighet att åberopa att skälig anledning föreligger.
- 44 När innehavaren av ett känt varumärke kan styrka att en sådan skada som anges i artikel 5.2 i direktiv 89/104 föreligger, däribland att kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, åligger det den tredje man som har använt ett kännetecken som liknar det kända varumärket att styrka att det funnits skälig anledning att använda kännetecknet (se, analogt, dom av den 27 november 2008 i mål C-252/07, Intel Corporation, REG 2007, s. I-8823, punkt 39).
- 45 Härav följer att begreppet skälig anledning inte endast kan omfatta objektivt tvingande skäl, utan att det även kan avse det subjektiva intresset hos en tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke.

- 46 Begreppet skälig anledning är således inte avsett att lösa tvister mellan ett känt varumärke och ett kännetecken som liknar detta och som hade använts innan ansökan om registrering av detta varumärke gavs in. Begreppet är inte heller avsett att begränsa omfattningen av det varumärkesskydd som innehavaren av detta varumärke har. Det är avsett att – i det särskilda sammanhang som rör artikel 5.2 i direktiv 89/104 och med hänsyn till det utökade skyddet för ett känt varumärke – en jämvikt ska uppnås mellan de intressen som är i fråga, med beaktande av den tredje mans intressen som använder kännetecknet. Att en skälig anledning åberopas kan härvid inte leda till att de rättigheter som är knutna till ett registrerat varumärke tillerkänns den tredje man som använder kännetecknet. Det leder snarare till en skyldighet för innehavaren av det kända varumärket att tolerera att det liknande kännetecknet används.
- 47 I punkt 91 i domen i det ovannämnda målet Interflora och Interflora British Unit – angående användning av sökord för en söktjänst på internet – slog domstolen därför fast att när en annons som visas på internet utifrån ett sökord som motsvarar ett känt varumärke föreslår – utan att någon enkel efterbildning av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att vara till förfång för varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga och utan att varumärkets funktioner skadas – ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder, ska en sådan användning i princip anses ingå i en sund och lojal konkurrens inom den aktuella varu- och tjänstesektorn och således äga rum av ”skälig anledning”.
- 48 Begreppet skälig anledning kan därför inte tolkas så, att det omfattar endast objektivt tvingande skäl.
- 49 Domstolen ska därför undersöka under vilka förhållanden ovannämnda begrepp kan omfatta tredje mans användning av ett kännetecken som liknar ett känt varumärke för en vara som är identisk med den vara för vilken detta varumärke har registrerats, när kännetecknet hade tagits i bruk innan ansökan om registrering av varumärket gavs in.

Villkoren för att begreppet skälig anledning ska omfatta användning av ett kännetecken som liknar ett känt varumärke och som skett innan en ansökan om registrering av sistnämnda varumärke givits in

- 50 De Vries har i sitt yttrande påstått sig använda kännetecknet The Bulldog för tjänster inom hotell- och restaurangbranschen samt för utskänkning sedan år 1975. Det framgår av beslutet om hänskjutande att det har konstaterats att denna användning inleddes innan varumärket Red Bull Krating-Daeng registrerades. De Vries är dessutom innehavare av ord- och figurmärket The Bulldog, som registrerades för bland annat alkoholfria drycker den 14 juli 1983. Det har inte preciserats vid vilken tidpunkt De Vries började tillverka och saluföra energidrycker i förpackningar som försetts med kännetecknet Bull Dog.
- 51 Det har inte bestritts att De Vries, innan varumärket Red Bull blev känt, använde kännetecknet The Bulldog för andra varor och tjänster än dem för vilka detta varumärke registrerats.
- 52 Domstolen har slagit fast att då tredje man, genom användning av ett kännetecken som liknar ett känt varumärke, försöker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt att, utan att betala någon ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket, ska användningen anses innebära att en otillbörlig fördel dras av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé (se domen i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkt 49).

- 53 För att avgöra huruvida tredje mans användning – innan ansökan om registrering av ett känt varumärke ges in – av ett kännetecken som liknar detta varumärke kan anses utgöra ”skäligen anledning” i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och rättfärdiga att denne tredje man utnyttjar detta varumärkes renommé, ska den nationella domstolen göra en bedömning med beaktande av särskilt två omständigheter.
- 54 Vid denna bedömning ska det först och främst slås fast hur väl inarbetat det ovannämnda kännetecknet är och en bedömning ska göras av vilket anseende det åtnjuter hos omsättningskretsen. Det är i förevarande mål obestridd att kännetecknet The Bulldog använts för ett antal varor och tjänster inom hotell- och restaurangbranschen samt för utskänkning sedan år 1983 eller tidigare. Av beslutet om hänskjutande framgår emellertid inte exakt vid vilken tidpunkt De Vries började saluföra energidrycker.
- 55 För det andra ska avsikten hos den som använder detta kännetecken beaktas.
- 56 För att ett kännetecken som liknar ett känt varumärke ska anses ha använts i god tro ska likheten mellan, å ena sidan, de varor och tjänster som kännetecknet har använts för och, å andra sidan, den vara som varumärket har registrerats för beaktas. Det ska vidare beaktas hur den tidpunkt då detta kännetecken användes för första gången för en vara som är identisk med den vara som omfattas av det ovannämnda varumärket, förhåller sig till den tidpunkt då detta varumärke blev känt.
- 57 När ett kännetecken har använts innan ansökan om registrering av ett känt varumärke har getts in och har använts för varor och tjänster som kan förknippas med den vara som varumärket har registrerats för, kan användningen av kännetecknet för den sistnämnda varan framstå som en naturlig utvidgning av det sortiment av varor och tjänster för vilka kännetecknet redan åtnjuter ett visst anseende hos omsättningskretsen.
- 58 Det är i förevarande mål obestridd att De Vries använder kännetecknet The Bulldog för varor och tjänster inom hotell- och restaurangbranschen samt för utskänkning, i samband med vilka drycker säljs. Med hänsyn till i vilken grad omsättningskretsen känner igen detta kännetecken och med hänsyn till det slags varor och tjänster som det har använts för, kan försäljningen av energidrycker i förpackningar som försetts med detta kännetecken uppfattas så, att det inte är fråga om ett försök att utnyttja varumärket Red Bulls renommé, utan om en verklig utvidgning av det sortiment av varor och tjänster som De Vries erbjuder. Detta sätt att uppfatta förhållandena gör sig desto mer gällande om kännetecknet The Bulldog användes för energidrycker innan varumärket Red Bull Krating-Daeng blev känt.
- 59 Ju större anseende det kännetecken som har använts innan ansökan om registrering av ett liknande känt varumärke ges in åtnjuter för ett visst slags varor och tjänster, desto större är behovet av att använda detta kännetecken för saluföring av en vara som är identisk med den vara för vilken varumärket har registrerats. Detta gäller i ännu högre grad när den sistnämnda varan är av ett slag som ligger nära det slags varor och tjänster som kännetecknet har använts för tidigare.
- 60 Av det ovan anförda följer att tolkningsfrågan ska besvaras med att artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att på grund av att ”skäligen anledning” föreligger i den mening som avses i denna bestämmelse kan innehavaren av ett känt varumärke tvingas tolerera att tredje man använder ett kännetecken som liknar detta varumärke för en vara som är identisk med den vara för vilken detta varumärke har registrerats, när det kan konstateras att kännetecknet togs i bruk innan ansökan om registrering av varumärket gavs in och att användningen för den identiska varan har skett i god tro. För att bedöma om så är fallet ska den nationella domstolen särskilt beakta följande:
- Hur väl inarbetat det ovannämnda kännetecknet är och vilket anseende det åtnjuter hos omsättningskretsen.

- Likheten mellan, å ena sidan, de varor och tjänster som detta kännetecken ursprungligen användes för och, å andra sidan, den vara som det kända varumärket har registrerats för.
- Den ekonomiska och kommersiella relevansen av att det kännetecken som liknar det ovannämnda varumärket används för denna vara.

Rättegångskostnader

- ⁶¹ 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. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

Artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att på grund av att ”skälig anledning” föreligger i den mening som avses i denna bestämmelse kan innehavaren av ett känt varumärke tvingas tolerera att tredje man använder ett kännetecken som liknar detta varumärke för en vara som är identisk med den vara för vilken detta varumärke har registrerats, när det kan konstateras att kännetecknet togs i bruk innan ansökan om registrering av varumärket gavs in och att användningen för de identiska varorna har skett i god tro. För att bedöma om så är fallet ska den nationella domstolen särskilt beakta följande:

- Hur väl inarbetat det ovannämnda kännetecknet är och vilket anseende det åtnjuter hos omsättningskretsen.
- Likheten mellan, å ena sidan, de varor och tjänster som detta kännetecken ursprungligen användes för och, å andra sidan, den vara som det kända varumärket har registrerats för.
- Den ekonomiska och kommersiella relevansen av att det kännetecken som liknar det ovannämnda varumärket används för denna vara.

Underskrifter