

Sag C-291/00

LTJ Diffusion SA mod Sadas Vertbaudet SA

(anmodning om præjudiciel afgørelse
indgivet af tribunal de grande instance de Paris)

»Varemærker — tilnærmelse af lovgivningerne — direktiv 89/104/EØF — artikel 5, stk. 1, litra a) — begrebet tegn, der er identisk med varemærket — brug af den bestanddel, der giver varemærket særpræg, og ikke af andre bestanddele — brug af samtlige de bestanddele, der udgør varemærket, men med tilføjelse af andre bestanddele«

Forslag til afgørelse fra generaladvokat F.G. Jacobs fremsat den 17. januar
2002 I-2802
Domstolens dom af 20. marts 2003 I-2816

Sammendrag af dom

Tilnærmelse af lovgivningerne — varemærker — direktiv 89/104 — ret for indehaveren af et registreret varemærke til at modsætte sig uberettiget anvendelse af varemærket — tegn, der er identisk med varemærket — tegn, der uden ændring eller tilføjelse repro-

ducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller som, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger — fortolkning, der har gyldighed såvel for direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), som for artikel 4, stk. 1, litra a).

[Rådets direktiv 89/104, art. 4, stk. 1, litra a), og art. 5, stk. 1, litra a) og b)]

Artikel 5, stk. 1, litra a), i første direktiv 89/104 om varemærker, som fastlægger, hvornår varemærkeindehaveren kan forbyde tredjemand at gøre brug af tegn, der er identiske med hans mærke, skal fortolkes således, at et tegn er identisk med varemærket, såfremt tegnet uden ændring eller tilføjelse reproducerer alle de bestanddele, der udgør varemærket, eller såfremt tegnet, når det betragtes i sin helhed, udviser forskelle, der er så ubetydelige, at de kan blive overset af en gennemsnitsforbruger, der anses for at være almindeligt oplyst, rimelig opmærksom og velunderrettet.

mellem tegnet og varemærket, skal derfor fortolkes restriktivt. Det følger således af selve definitionen af identitetsbegrebet, at de to bestanddele, der sammenlignes, på alle punkter er de samme. Den fuldstændige beskyttelse, der sikres i medfør af artikel 5, stk. 1, litra a), såfremt et tegn, der er identisk med varemærket, bruges for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke mærket er registreret, kan i øvrigt ikke udvides ud over de situationer, for hvilke den er blevet fastsat, navnlig ikke til de situationer, hvor der gives den særlige beskyttelse i medfør af stk. 1, litra b).

I modsætning til det nævnte direktivs artikel 5, stk. 1, litra b), som kun finder anvendelse, hvis der på grund af identitet eller lighed mellem tegn og varemærker og mellem de heraf omfattede varer eller tjenesteydelser i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, kræver den nævnte artikel 5, stk. 1, litra a), således ikke bevis for en sådan risiko som betingelse for, at der ydes fuldstændig beskyttelse i tilfælde af identitet mellem tegnet og varemærket såvel som mellem varerne eller tjenesteydelserne. Kriteriet for, at der er identitet

Eftersom betingelserne for anvendelse af den nævnte artikel 5, stk. 1, litra a), i det væsentlige svarer til betingelserne for anvendelse af det nævnte direktivs artikel 4, stk. 1, litra a), finder den således fastlagte fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra a), i øvrigt ligeledes anvendelse på

artikel 4, stk. 1, litra a), som bestemmer, at et registreret varemærke kan erklæres ugyldigt, såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydel-

ser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet.

(jf. præmis 40 og 41, 43, 48-54 samt domskonkl.)