



Samling af Afgørelser

RETTENS DOM (Niende Afdeling)

1. marts 2018*

»EU-varemærker - indsigelsessag - ansøgning om EU-figurmærke, der gengiver to parallelle striber på en sko - ældre EU-figurmærke, der gengiver tre parallelle striber på en sko - relativ registreringshindring - skade på renomméet - artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning (EU) 2017/1001)«

I sag T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, Oudenaarde (Belgien), ved advokat J. Løje,

sagsøger,

mod

Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) ved A. Lukošiūtė og A. Söder, som befuldmægtigede,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved EUIPO og intervenient ved Retten:

adidas AG, Herzogenaurach (Tyskland), ved solicitors I. Fowler og I. Junkar,

angående et søgsmål anlagt til prøvelse af afgørelse truffet den 8. juni 2016 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 597/2016-2) vedrørende en indsigelsessag mellem adidas og Shoe Branding Europe,

har

RETTEN (Niende Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, S. Gervasoni, og dommerne L. Madise og K. Kowalik-Bańczyk (refererende dommer),

justitssekretær: fuldmægtig X. Lopez Bancalari,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. september 2016,

under henvisning til svarskriftet fra EUIPO, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 1. december 2016,

under henvisning til intervenientens svarskrift, som blev indleveret til Rettens Justitskontor den 21. december 2016,

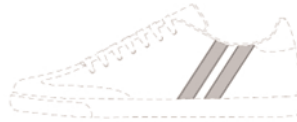
* Processprog: engelsk.

efter retsmødet den 6. juli 2017,
afsagt følgende

Dom

Tvistens baggrund

- 1 Den 1. juli 2009 indgav sagsøgeren, Shoe Branding Europe BVBA, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1)).
- 2 Det varemærke, som er søgt registreret, blev af sagsøgeren beskrevet som værende et »andet« varemærke og er gengivet nedenfor:



- 3 Varemærket er i varemærkeansøgningen beskrevet som følger:
»Varemærket er et positionsmærke. Varemærket består af to parallelle linjer placeret på den ydre overflade på overdelen af en sko. De parallelle linjer begynder fra kanten af skosålen og går op på skrå til midten af vristen på en sko. Den stiplede linje markerer placeringen af varemærket og udgør ikke en del af varemærket.«
- 4 De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »fodtøj«.
- 5 EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 107/2010 af 14. juni 2010.
- 6 Den 13. september 2010 rejste intervenienten, adidas AG, indsigelse i medfør af artikel 41 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 46 i forordning 2017/1001) mod registreringen af det ansøgte varemærke for de varer, der er omfattet af registreringsansøgningen.

7 Indsigelsen var navnlig støttet på følgende ældre rettigheder:

- EU-figurmærket registreret den 26. januar 2006 under nr. 3517646 for »fodtøj« henhørende i klasse 25 med følgende beskrivelse: »Varemærket består af tre parallelle bånd af samme størrelse og samme længde, der er påført sko, idet båndene er blevet påført oversiden af skoene på den overflade, der befinder sig mellem snørebåndene og sålen«. Varemærket (herefter »det ældre varemærke«) er gengivet nedenfor:



- det tyske varemærke af typen »andet varemærke«, som blev registreret den 14. december 1999, under nr. 39950559 og behørigt fornyet for »fodtøj, inklusive sports- og fritidsfodtøj« henhørende i klasse 25 med følgende beskrivelse: »Varemærket består af tre bånd, der danner en kontrast med baggrundsfarven på skoen. Skoens form tjener udelukkende til at vise den måde, hvorpå varemærket er påført, idet skoens form ikke som sådan udgør en del af varemærket.« Dette varemærke (herefter »det tyske varemærke nr. 39950559«) er gengivet nedenfor:



- 8 Til støtte for indsigelsen blev navnlig anført de grunde, der nævnes i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning 2017/1001].
- 9 Ved afgørelse af 22. maj 2012 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen.
- 10 Den 2. juli 2012 indgav intervenienten i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 66-71 i forordning 2017/1001) en klage til EUIPO over indsigelsesafdelingens afgørelse.
- 11 Ved afgørelse af 28. november 2013 gav Andet Appellkammer ved EUIPO afslag på klagen, bl.a. med den begrundelse, at de omtvistede varemærker ud fra en helhedsvurdering var forskellige, og at denne omstændighed var tilstrækkelig til for det første at udelukke, at der i den relevante kundekreds' bevidsthed bestod en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, og for det andet at gøre det usandsynligt, at der i samme kundekreds' bevidsthed skabtes en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, og følgelig at der forelå en af de i samme forordnings artikel 8, stk. 5, fastsatte krænkelser (herefter »afgørelsen af 28. november 2013«).
- 12 Intervenienten anlagde sag til prøvelse af denne afgørelse ved Retten.

- 13 Ved dom af 21. maj 2015, adidas mod KHIM – Shoe Branding Europe (To parallelle bånd på en sko) (T-145/14, ikke trykt i Sml., herefter »annulationsdommen«, EU:T:2015:303), annullerede Retten afgørelsen af 28. november 2013 med den begrundelse, at appelkammeret fejlagtigt havde konkluderet, at de omtvistede varemærker overhovedet ikke lignede hinanden, og at denne fejlagtige vurdering havde fordrejet appelkammerets bedømmelse af, om der i kundekredsens bevidsthed bestod en risikoen for forveksling, eller endstige en risiko for, at de omtvistede varemærker ville bringes i forbindelse med hinanden.
- 14 Sagsøgeren iværksatte derefter appel til prøvelse af denne dom.
- 15 Ved kendelse af 17. februar 2016, Shoe Branding Europe mod KHIM (C-396/15 P, ikke trykt i Sml., herefter »kendelsen i appelsagen«, EU:C:2016:95), forkastede Domstolen appellen.
- 16 Som konsekvens af annulationsdommen og kendelsen i appelsagen tog Andet Appellkammer ved EUIPO intervenientens klage over indsigelsesafdelingens afgørelse op til fornyet prøvelse.
- 17 Ved afgørelse af 8. juni 2016 (herefter »den anfægtede afgørelse«) imødekom appelkammeret klagen og tog indsigelsen til følge i medfør af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Appellkammeret fandt navnlig, at der, henset til, at der forelå en vis grad af lighed mellem de omtvistede varemærker, at de af disse varemærker omfattede varer var af samme art, samt at det ældre varemærke var meget velrenommeret, forelå en risiko for, at den relevante kundekreds kunne skabe en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, og at brugen af det ansøgte varemærke derfor kunne drage utilbørlig fordel af det ældre varemærkes renommé, uden at der i den foreliggende sag var en rimelig grund til brugen.

Parternes påstande

- 18 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
- Den anfægtede afgørelse annulleres.
 - Appellkammeret tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
- 19 Sagsøgeren har under retsmødet præciseret, at selskabets anden påstand skulle forstås således, at den tilsigter, at EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne, hvilket Retten har noteret i retsbogen.
- 20 EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
- Frifindelse.
 - Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Retlige bemærkninger

- 21 Sagsøgeren har til støtte for sagen i det væsentlige anført et eneste anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 såvel som en »urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder«. Ifølge sagsøgeren var det med urette, at appelkammeret fandt, at betingelserne for afvisning af registrering af et varemærke i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 var opfyldt i det foreliggende tilfælde.

- 22 Dette anbringende er opdelt tre led, for så vidt som sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret anlagde flere urigtige skøn hvad angår for det første beviset for det ældre varemærkes renommé, for det andet at der forelå en krænkelse af dette varemærkes renommé eller særpræg, og for det tredje at der manglede en rimelig grund til brugen af det ansøgte varemærke.

Generelle bemærkninger til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009

- 23 I henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 gælder, at hvis indehaveren af et ældre varemærke efter samme forordnings artikel 8, stk. 2 (nu artikel 8, stk. 2, i forordning 2017/1001), rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EU-varemærke, er tale om et i Den Europæiske Union velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
- 24 For at kunne tillægge det ældre varemærke den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 forudsættes det således, at flere betingelser er opfyldt. For det første skal det ældre varemærke være registreret. For det andet skal det ældre varemærke og det ansøgte varemærke være identiske eller ligne hinanden. For det tredje skal det ældre varemærke have et renommé i Unionen, hvis der er tale om et EU-varemærke, eller i den berørte medlemsstat, hvis der er tale om et nationalt varemærke. For det fjerde skal brugen uden rimelig grund af det ansøgte varemærke føre til, at der vil kunne ske utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at der vil kunne ske skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Da disse fire betingelser er kumulative, vil fraværet af en af dem være tilstrækkeligt til, at den nævnte bestemmelse ikke finder anvendelse (jf. dom af 22.3.2007, Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis).

Begrebet det ældre varemærkes renommé

- 25 For at være omfattet af den beskyttelse, der er fastsat i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skal det registrerede varemærke være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket (dom af 6.2.2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 mod KHIM – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, præmis 48; jf. ligeledes analogt dom af 14.9.1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, præmis 26).
- 26 Ved undersøgelsen af denne betingelse skal der tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket (dom af 6.2.2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, præmis 49; jf. ligeledes analogt dom af 14.9.1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, præmis 27).
- 27 Når der er tale om et EU-varemærke, er betingelsen om bekendthed i territorial henseende opfyldt, når varemærket er renommeret inden for en væsentlig del af Unionens område (dom af 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, præmis 27). I visse tilfælde kan en enkelt medlemsstats område anses for at udgøre en væsentlig del af dette område (jf. i denne retning analogt dom af 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, præmis 28).

28 I øvrigt kan indehaveren af et registreret varemærke med henblik på at godtgøre dets særlige grad af særpræg og renommé påberåbe sig beviser for brugen deraf under en anden form som en bestanddel af et andet registreret varemærke med renommé, forudsat at den berørte kundekreds fortsat opfatter de omhandlede varer som hidrørende fra den samme virksomhed. For at afgøre, om dette er tilfældet, skal det undersøges, om forskellene mellem de to varemærker er til hinder for, at den berørte kundekreds fortsat opfatter de omhandlede varer som hidrørende fra en bestemt virksomhed (jf. i denne retning dom af 5.5.2015, Spa Monopole mod KHIM – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, præmis 33 og 35).

Behovet for en sammenhæng eller forbindelse mellem de omtvistede varemærker

- 29 Det skal bemærkes, at når de i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 omhandlede krænkelse indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ældre, renommerede varemærke og det ansøgte varemærke, på grundlag af hvilken den relevante kundekreds skaber en sammenhæng mellem disse varemærker, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem. Der kan derfor ikke være krav om, at graden af lighed mellem det ældre, renommerede varemærke og det ansøgte varemærke er en sådan, at der i den relevante kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og det ansøgte varemærkes har til følge, at den relevante kundekreds skaber en sammenhæng mellem disse varemærker (dom af 22.3.2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, præmis 41; jf. ligeledes analogt dom af 23.10.2003, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, præmis 29, og af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 36).
- 30 Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, herunder bl.a. for det første arten af og graden af de pågældende varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, for det andet graden af lighed mellem de omtvistede varemærker, for det tredje intensiteten af det ældre varemærkes renommé, for det fjerde graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug eller også i givet fald for det femte risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 41 og 42).
- 31 Der må også tages hensyn til, at opmærksomhedsgraden hos den relevante kundekreds kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. analogt dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, præmis 26, og af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, præmis 42). Det er derfor opmærksomhedsgraden hos den nævnte kundekreds ligeledes er en faktor af relevans for vurderingen af, hvorvidt der foreligger en forbindelse mellem de omtvistede varemærker (jf. i denne retning dom af 9.3.2012, Ella Valley Vineyards mod KHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, præmis 27, 28, 45 og 55-57, af 9.4.2014, El du Pont de Nemours mod KHIM – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2014:196, præmis 74 og 75, og af 19.5.2015, Swatch mod KHIM – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2015:293, præmis 33).
- 32 Det kan i øvrigt ikke udelukkes, at de to varemærkers sameksistens på et bestemt marked eventuelt ville kunne være medvirkende til – blandt andre elementer – at mindske risikoen for, at de to varemærker bringes i forbindelse med hinanden i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (dom af 26.9.2012, IG Communications mod KHIM – Citigroup og Citibank (CITIGATE), T-301/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:473, præmis 128; jf. ligeledes analogt dom af 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur mod Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, præmis 82, og af 11.5.2005, Grupo Sada mod KHIM – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, præmis 86).

- 33 En sådan mulighed kan imidlertid kun tages i betragtning, hvis det i tilstrækkelig grad er bevist, at denne samtidige tilstedeværelse hviler på det grundlag, at der i den relevante kundekreds' bevidsthed ikke består en risiko for, at de nævnte varemærker bringes i forbindelse med hinanden, og forudsat at sidstnævnte og de omtvistede varemærker er identiske (dom af 26.9.2012, CITIGATE, T-301/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:473, præmis 128; jf. ligeledes analogt dom af 11.5.2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, præmis 86) eller i det mindste i tilstrækkelig grad ligner hinanden.
- 34 Den manglende risiko for, at varemærkerne bringes i forbindelse med hinanden, kan især udledes af den »fredelige« karakter af sameksistensen mellem varemærkerne på markedet (jf. analogt dom af 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur mod Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, præmis 82). Sameksistensen mellem to varemærker kan dog ikke kvalificeres som »fredelig«, når indehaveren af det andet af disse varemærker har gjort indsigelse mod brugen af det ene af disse varemærker ved administrative eller retslige instanser (jf. i denne retning analogt dom af 3.9.2009, Aceites del Sur-Coosur mod Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, præmis 83, og af 8.12.2005, Castellblanch mod KHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, præmis 74).

Former for krænkelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé

- 35 Tilstedeværelsen af en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker i kundekredsens bevidsthed er en nødvendig betingelse, men ikke i sig selv tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger en af de former for krænkelse, i relation til hvilken renommerede varemærker beskyttes af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (jf. analogt dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 37 og den deri nævnte retspraksis).
- 36 Disse former for krænkelse er for det første skader på varemærkets særpræg, for det andet skader på dette varemærkes renommé og for det tredje utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé (jf. analogt dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 38 og den deri nævnte retspraksis).
- 37 Det bør bemærkes, at en enkelt af disse tre former for krænkelse, medmindre brugen af det ansøgte varemærke er begrundet med en rimelig grund, er tilstrækkelig til, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 finder anvendelse. Det følger heraf, at den fordel ved varemærkets særpræg eller renommé, som en tredjemand drager, kan være utilbørlig, selv om brugen af det identiske eller lignende tegn hverken skader varemærkets særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren (jf. analogt dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 42 og 43).

Regler for bevisførelse og koordination mellem tilstedeværelsen af en krænkelse og tilstedeværelsen af en rimelig grund

- 38 For at nyde godt af den beskyttelse, der er indført ved bestemmelserne i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skal indehaveren af det ældre varemærke i første omgang føre bevis for, enten at brugen af det ansøgte varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 37).
- 39 I denne henseende kan den faktiske brug af det ansøgte varemærke tages i betragtning som en indikator – en illustration af den store sandsynlighed for risikoen for skade på det ældre varemærkes renommé. Når det ansøgte varemærke allerede udnyttes, og der fremføres konkrete forhold, der udgør bevis for tilstedeværelsen af en sammenhæng i den relevante kundekreds' bevidsthed og den angivelige krænkelse, vil de således klart have en betydelig vægt ved vurderingen af risikoen for skade på det ældre varemærke (jf. i denne retning dom af 25.1.2012, Viaguara mod KHIM – Pfizer (VIAGUARA),

T-332/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:26, præmis 72, og af 11.12.2014, Coca-Cola mod KHIM – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, præmis 88 og 89, samt generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punkt 84).

- 40 Indehaveren af det ældre varemærke er dog ikke forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af dennes varemærke. Når det kan forudsiges, at en sådan krænkelse vil følge af den brug, som indehaveren af det ansøgte varemærke kan tænkes at gøre af sit varemærke, er indehaveren af det ældre varemærke nemlig ikke forpligtet til at afvente den faktiske iværksættelse heraf for at kunne forbyde den nævnte brug. Indehaveren af det ældre varemærke skal imidlertid godtgøre, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden (dom af 25.5.2005, Spa Monopole mod KHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, præmis 40; jf. ligeledes analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 38).
- 41 Derudover er det muligt – navnlig når der er tale om en indsigelse, der er støttet på et ældre varemærke, som i særlig høj grad har et renommé – at sandsynligheden for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ældre varemærkes rækkevidde vil blive skadet eller der sker utilbørlig udnyttelse heraf, er så åbenbar, at det er ufornuddent for indsigeren at påberåbe sig eller føre bevis for nogen andre faktiske omstændigheder i denne henseende (dom af 22.3.2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, præmis 48).
- 42 Dersom indehaveren af det ældre varemærke har godtgjort, at der enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke som omhandlet i direktivets artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden, tilkommer det herefter i et andet trin indehaveren af det ansøgte varemærke at godtgøre, at brugen af dette varemærke har en rimelig grund (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 39).

Begrebet utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé

- 43 Det skal bemærkes, at det følger af Domstolens praksis, at begrebet utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, der ligeledes betegnes som »snylteri« eller »free-riding«, er knyttet til den fordel, som opnås ved brugen af det identiske eller lignende ansøgte varemærke. Begrebet omfatter særligt det tilfælde, hvor der, som følge af en overførsel af det renomméede varemærkes image eller af egenskaber, der udspringer af dette, til de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, foreligger en klar udnyttelse i kølvandet på det renomméede varemærke (jf. analogt dom af 18.6.2009, C-487/07, L'Oréal m.fl., EU:C:2009:378, præmis 41).
- 44 Når en tredjemand ved sin brug af et varemærke, der ligner det renomméede varemærke, således forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt med henblik på uden nogen form for økonomisk compensation, og uden i denne forbindelse at være nødt til at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som indehaveren af det ældre varemærke har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé (jf. i denne retning dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 49).
- 45 Risikoen for en sådan krænkelse kan følgelig bl.a. anerkendes, når der føres bevis for, at det ansøgte varemærke forbindes med de positive egenskaber ved det ældre identiske eller lignende varemærke (jf. i denne retning dom af 29.3.2012, You-Q mod KHIM – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:177, præmis 71 og 72, af 27.9.2012, El Corte Inglés mod KHIM – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, ikke trykt i Sml., EU:T:2012:500, præmis 66 og 68, og af 2.10.2015, The Tea Board mod KHIM – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, præmis 140-143 og 146).

- 46 For at afgøre, om brugen uden rimelig grund af det ansøgte varemærke i en konkret sag drager utilbørlig fordel af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, skal der imidlertid foretages en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 68 og 79, og af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 44).
- 47 Disse forhold omfatter bl.a. renomméets intensitet og graden af det ældre varemærkes særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. analogt dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 44).
- 48 Hvad navnlig angår intensiteten af det ældre varemærkes renommé og dets grad af særpræg gælder, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge (jf. analogt dom af 14.9.1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, præmis 30, af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 69, og af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 44).
- 49 På samme måde, jo større ligheden er mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, desto mere øges også risikoen for, at det ansøgte varemærke vil få gavn af enhver sammenhæng mellem de to varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed utilbørligt (jf. analogt generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punkt 65).
- 50 Det bemærkes desuden, at tilstedeværelsen af en risiko for udvanding eller tilsmudsning af varemærket og således, at der foreligger én af de to andre former for krænkelse, der er nævnt i præmis 36 ovenfor, i givet fald også kan tages i betragtning i forbindelse med den i præmis 46 ovenfor omtalte samlede vurdering (jf. analogt dom af 18.6.2009, L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, præmis 45).
- 51 Om der endelig er indtrådt en krænkelse, der består i utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, skal bedømmes i forhold til en gennemsnitsforbruger af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af det ansøgte varemærke (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, præmis 36).

Begrebet rimelig grund

- 52 Det bør præciseres, at spørgsmålet, om der foreligger en rimelig grund, der berettiger brugen af et varemærke, der krænker et renomméret varemærke, skal fortolkes restriktivt (dom af 16.3.2016, The Body Shop International mod KHIM – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:148, præmis 65).
- 53 Det skal imidlertid bemærkes, at forordning nr. 207/2009 har til formål at foretage en generel afvejning mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets egentlige funktioner og på den anden side andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser (jf. analogt dom af 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, præmis 29, og af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 41).
- 54 I det system til beskyttelse af varemærker, der blev indført ved forordning nr. 207/2009, er tredjemands interesser i erhvervmæssigt at anvende et tegn, som er identisk med eller ligner et ældre, renomméret varemærke, og i at registrere dette som EU-varemærke, bl.a. taget i betragtning i forbindelse med den nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, gennem muligheden for brugeren af det ansøgte varemærke til at påberåbe sig »rimelig grund« (jf. analogt dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 43).

- 55 Det følger heraf, at begrebet »rimelig grund« ikke kan fortolkes således, at det begrænser sig til objektivt tvingende grunde, men også kan være knyttet til subjektive grunde hos en tredjemand, der allerede anvender et tegn, der er identisk med eller ligner et ældre, renommeret varemærke, og ønsker at registrere dette som EU-varemærke (jf. analogt dom af 6.2.2014, *Leidseplein Beheer og de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 45 og 48).
- 56 Domstolen har derfor fastslået, at indehaveren af et varemærke som følge af en »rimelig grund« vil kunne blive tvunget til at tåle en tredjemands brug af et tegn, der ligner det nævnte varemærke, herunder for en vare eller tjenesteydelse af samme art som den, for hvilken dette varemærke er registreret, når det for det første viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om det nævnte varemærke, og for det andet at den brug, der således er gjort af det nævnte tegn, er foretaget i god tro (jf. i denne retning og analogt dom af 6.2.2014, *Leidseplein Beheer og de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 60).
- 57 Domstolen har præciseret, at der med henblik på at vurdere, om den pågældende tredjemand har brugt det lignende tegn i god tro, bl.a. skal tages hensyn til for det første etableringen af og omdømmet for det nævnte tegn hos den relevante kundekreds, for det andet graden af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette tegn oprindeligt er blevet anvendt, og de varer og tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er blevet registreret, for det tredje tidspunktet for den første brug af det nævnte tegn for en vare, der er af samme art som den, der er omfattet af det nævnte varemærke, og tidspunktet, hvor samme varemærkes renommé opstod, og for det fjerde den økonomiske og handelsmæssige betydning af brugen for denne vare af det tegn, der ligner dette varemærke (jf. i denne retning og analogt dom af 6.2.2014, *Leidseplein Beheer og de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 54-60).
- 58 En tredjemands tidligere brug af et tegn eller et ansøgt varemærke, der er identisk med eller ligner et ældre, renommeret varemærke, kan således anses for en »rimelig grund« i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 og gøre det muligt for denne tredjemand ikke alene at blive ved med at bruge dette tegn, men også at få det registreret som EU-varemærke, selv om brugen af det ansøgte varemærke kan drage fordel af det ældre varemærkes renommé (jf. i denne retning dom af 5.7.2016, *Future Enterprises mod EUIPO – McDonald's International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, præmis 113).
- 59 For at dette er tilfældet skal brugen af det ansøgte varemærke dog opfylde flere betingelser med henblik på at bekræfte, at brugen faktisk har fundet sted, samt at indehaveren af det ansøgte varemærke var i god tro.
- 60 For det første skal det tegn, der svarer til det ansøgte varemærke, nærmere bestemt have været genstand for reel og faktisk brug.
- 61 For det andet skal brugen af dette tegn i princippet være påbegyndt på et tidligere tidspunkt i forhold til indgivelsen af det ældre, renommerede varemærke eller – i det mindste – tidspunktet, hvor dette varemærkes renommé opstod (jf. i denne retning dom af 6.2.2014, *Leidseplein Beheer og de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 56-59, og af 5.7.2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, præmis 114).
- 62 For det tredje skal det tegn, der svarer til det ansøgte varemærke, være blevet brugt på hele det område, for hvilket det ældre, renommerede varemærke var registreret. Heraf følger det, at det tegn, der svarer til det ansøgte varemærke, når det ældre, renommerede varemærke er et EU-varemærke, skal være blevet brugt på hele Unionens område (jf. i denne retning dom af 16.4.2008, *CITI*, T-181/05, EU:T:2008:112, præmis 85, og af 5.7.2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, præmis 115).

63 For det fjerde må denne brug i princippet ikke have været genstand for en indsigelse fra indehaveren af det ældre, renommerede varemærkes side. Med andre ord skal det ansøgte varemærke og det ældre, renommerede varemærke have sameksisteret fredeligt på det pågældende område (jf. i denne retning dom af 16.4.2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, præmis 85, og af 5.7.2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, præmis 114).

64 Det er i lyset af disse betragtninger, at de tre led i sagsøgerens eneste anbringende skal behandles.

Det første led om det ældre varemærkes manglende renommé

65 I forbindelse anbringendets første led har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret anlagde et urigtigt skøn, idet det fandt, at de af intervenienten fremlagte beviser var tilstrækkelige til at fastslå, at det ældre varemærke havde renommé i Unionen.

66 I denne forbindelse skal der, som dette er blevet anført i præmis 23 og 24 ovenfor, indledningsvis mindes om, at et EU-varemærke som det ældre varemærke alene kan være omfattet af den beskyttelse, der følger af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, hvis det er velkendt inden for Unionen.

67 I den foreliggende sag fremlagde intervenienten under indsigelsessagen forskellige dokumenter med henblik på at godtgøre, at der var gjort reel brug af dennes ældre varemærker, samt at disse har renommé, når de påføres beklædningsgenstande eller sportssko. Dokumenterne bestod bl.a. af et memorandum om bevis for brugen af flere tyske varemærker og af en international registrering, en erklæring på tro og love vedrørende omsætningen for »varemærket adidas«, undersøgelser vedrørende virksomhedens markedsandele såvel som dens varemærkers renommé, afgørelser fra nationale retter, kataloger, presseudklip og reklameannoncer.

68 Såvel indsigelsesafdelingen i dens afgørelse af 22. maj 2012 (s. 3 og 4), som appelkammeret først i dets afgørelse af 28. november 2013 (punkt 66) og derefter igen i den anfægtede afgørelse (punkt 33-42 og 59) fandt, at disse beviser set i deres helhed godtgjorde, at figurmærket bestående af tre parallelle bånd påført en sko havde renommé i Unionen.

69 Retten bemærker, at der blandt de beviser, som intervenienten har påberåbt sig og som nævnt af indsigelsesafdelingen og appelkammeret, er visse, der er særligt relevante, bl.a. for så vidt som de vedrører renomméet af intervenientens ældre varemærker, der er påført en sko.

70 For det første har indsigelsesafdelingen og appelkammeret påpeget, at figurmærket bestående af tre parallelle bånd af intervenienten var blevet påført sko siden 1949, og at det i dag forekommer på 70% af de sko, som intervenienten markedsfører. Disse organer henviste ligeledes til resultaterne af en undersøgelse, der blev gennemført i 2004, hvoraf det fremgik, at intervenientens markedsandele for sportssko på det tyske marked i årene 2000 til 2004 var på mellem 23,1 og 25,7%. I øvrigt har intervenienten for EUIPO fremlagt en erklæring på tro og love, der for årene 2005 til 2009 angiver virksomhedens salgstal for sportssko såvel som reklameudgifterne i tretten medlemsstater – nemlig Danmark, Tyskland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Østrig, Portugal, Finland, Sverige samt de tre Beneluxstater under ét. Det fremgår af denne erklæring på tro og love, der ikke er uden bevisværdi, at intervenienten har en betydelig årsomsætning i de ovenfor nævnte medlemsstater og afholder store reklameudgifter her. Følgelig finder Retten, at disse forskellige beviser set i deres helhed kan godtgøre den store udbredelse over en lang periode af intervenientens sko forsynet med et figurmærke, der er sammensat af tre parallelle bånd.

71 For det andet anførte de ovennævnte instanser i deres afgørelser, at flere meningsmålinger havde vist et godt kendskab hos den relevante kundekreds til varemærket bestående af tre parallelle bånd, navnlig når det var påført en sko. I denne forbindelse konstaterer Retten, at intervenienten for EUIPO

fremlagde flere undersøgelser, der tilsigtede blandt et udsnit af adspurgte personer at fastslå, hvilken andel af personer der, når de blev vist en sko, som var påført et varemærke, der lignende det ældre varemærke, og som bestod af tre parallelle bånd, mente, at det drejede sig om intervenientens vare, eller i det mindste ville forbinde denne sko med sidstnævnte. Det fremgår således eksempelvis af en undersøgelse, der blev gennemført i 2008 i Spanien, at 61,3% af de adspurgte i denne medlemsstat genkendte den nævnte sko som intervenientens vare eller forbandt den med sidstnævnte, i hvilken forbindelse denne andel nåede op på 83,3% blandt personer fra 15 til 34 år, der udgør kernen af intervenientens målgruppe. Ifølge en undersøgelse gennemført i Italien i 2005 satte 42% af de adspurgte – og op til 55% af de adspurgte, der tilhørte målgruppen for sportssko – tilsvarende spontant en sådan sko i forbindelse med intervenienten. Den spontane genkendelsesrate for så vidt angår intervenienten når sågar op på 71% i Sverige ifølge en undersøgelse, der blev gennemført i denne medlemsstat i 2003. Endelig har andre undersøgelser, der bl.a. blev gennemført i Tyskland i 1983, i Liverpool (Det Forenede Kongerige) i 1995 og i Finland i 2005, til formål at godtgøre, at den brede offentlighed også i disse sidstnævnte medlemsstater kender intervenientens varemærke bestående af tre parallelle bånd, når dette er påført en sko.

- 72 For det tredje har indsigelsesafdelingen og appelkammeret henvist til den omstændighed, at flere afgørelser fra nationale retter havde redegjort for, at intervenientens varemærke bestående af tre parallelle bånd havde renommé. I denne forbindelse konstaterer Retten, at intervenienten rent faktisk for EUIPO fremlagde flere afgørelser fra nationale retter, der fastslog, at dette varemærke, når det var påført sko, havde et betydeligt renommé eller en betydelig bekendthedsgrad. Dette er navnlig tilfældet i en dom af 12. februar 1987 afsagt af Korkein oikeus (øverste domstol, Finland), en dom af 1. oktober 1998 afsagt af Audiencia Provincial de Valencia (den regionale domstol i Valencia, Spanien), en dom af 20. maj 2002 afsagt af Juzgado de lo Mercantil de Madrid (handelsretten i Madrid, Spanien), en dom af 24. januar 2003 afsagt af Oberlandesgericht Köln (den regionale appeldomstol i Köln, Tyskland), flere domme afsagt i 2004 af Polymeles Protodikeio Athinon (retten i første instans civile sager i Athen, Grækenland) og af Polymeles Protodikeio Thessaloniki (retten i første instans civile sager i Thessaloniki, Grækenland), en dom af 31. august 2005 afsagt af Helsingin käräjäoikeus (retten i første instans i Helsinki, Finland), en dom af 19. oktober 2005 afsagt af Landesgericht Graz (den regionale domstol i Graz, Østrig), en dom af 31. juli 2009 afsagt af Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (handelsretten i Zaragoza, Spanien) og en dom af 7. oktober 2010 afsagt af Tribunale civile di Roma (civilretten i Rom, Italien). I øvrigt fremgår det af de af intervenienten fremlagte beviser, at de nationale administrative myndigheder i Spanien og Det Forenede Kongerige, der er kompetente på det varemærkeretlige område, også nåede frem til samme konklusion.
- 73 For det fjerde har de ovennævnte organer ved EUIPO ligeledes taget hensyn til intervenientens betydelige sponsoraktiviteter. Intervenienten var navnlig til stede i forbindelse med prestigøse sportsbegivenheder, såsom verdensmesterskabet i fodbold i 1998 i Frankrig, europamesterskabet i 2000 i Belgien og Nederlandene eller verdensmesterskabet i fodbold i 2002 i Sydkorea og Japan, og er den officielle udstyrsleverandør for flere fodboldhold såsom FC Bayern eller Real Madrid. I kraft af denne sponsoraktivitet bærer talrige meget kendte fodbold- og tennisspillere således bl.a. sko, der er påført varemærket bestående af tre parallelle bånd.
- 74 Sagsøgeren har imidlertid anfægtet den vurdering, som appelkammeret – og før dette, indsigelsesafdelingen – anlagde, idet selskabet har fremsat tre rækker indsigelser.
- 75 For det første har sagsøgeren klaget over, at de af intervenienten fremlagte dokumenter for størstedelens vedkommende ikke vedrørte det ældre varemærke, men andre varemærker tilhørende intervenienten, der hovedsageligt bruges i Tyskland og for visses vedkommende påføres beklædningsgenstande. Imidlertid gør et bevis for, at der er gjort brug af disse forskellige varemærker i Tyskland, det ikke muligt at godtgøre, at det ældre varemærke har renommé i hele Unionen.

- 76 Hvad for det første angår den omstændighed, at visse beviser vedrørte andre varemærker, som intervenienten er indehaver af, end selve det ældre varemærke, skal der mindes om, at indehaveren af et registreret varemærke i henhold til den retspraksis, der er nævnt i præmis 28 ovenfor, med henblik på at godtgøre dets renommé kan påberåbe sig beviser for, at varemærker har renommé i en anden form og bl.a. i form af et andet registreret varemærke, forudsat at den berørte kundekreds fortsat opfatter de omhandlede varer som hidrørende fra den samme virksomhed.
- 77 I den foreliggende sag fremgår det af den anfægtede afgørelses punkt 42, at appelkammeret fandt, hvilket var med rette, at selv om de af intervenienten fremlagte beviser vedrørte samtlige de ældre varemærker, var beviserne vedrørende selve det ældre varemærke samt det tyske varemærke under nr. 39950559 særligt relevante.
- 78 I betragtning af den meget store visuelle nærhed mellem disse to varemærker, der hver især består af tre parallelle bånd, der er påført sko i den samme position, er der nemlig ingen tvivl om, at den relevante kundekreds, når denne stilles over for det ene eller det andet af de nævnte varemærker, vil opfatte de pågældende varer som hidrørende fra den samme virksomhed. Følgelig er beviserne vedrørende det tyske varemærke under nr. 39950559 relevante med henblik på at godtgøre, at det ældre varemærke har renommé. Det samme gælder endvidere for beviserne vedrørende andre varemærker bestående af tre parallelle bånd, der er påført sko i den samme position, såsom eksempelvis de tyske varemærker under nr. 944623 og nr. 944624.
- 79 Hvad derefter angår den omstændighed at visse beviser vedrører varemærker påført beklædningsgenstande, er det ganske rigtigt hensigtsmæssigt at forkaste disse som ikke relevante i den foreliggende sag. Det skal imidlertid bemærkes, at det fremgår af præmis 77 ovenfor, at appelkammeret ikke hovedsageligt støttede sig på sådanne beviser, og at de mest relevante beviser, som intervenienten fremlagde, der er anført i præmis 70-73 ovenfor, tværtimod vedrører varemærker, der er påført sko og ikke beklædningsgenstande.
- 80 Hvad endelig angår den omstændighed at visse af intervenientens varemærker hovedsageligt bliver brugt i Tyskland, skal der mindes om, at det ældre varemærke, der er et EU-varemærke, i henhold til den retspraksis, der er nævnt i præmis 25-27 ovenfor, for at være omfattet af den beskyttelse, der følger af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af det, i en væsentlig del af Unionens område, der i bestemte tilfælde kan bestå af en enkelt medlemsstats område.
- 81 Under den foreliggende sags omstændigheder kan Tysklands område anses for at udgøre en væsentlig del af Unionens område.
- 82 Det skal i øvrigt bemærkes, at visse af de fremlagte beviser – og navnlig dem, der er anført i præmis 71 og 72 ovenfor – kan godtgøre, at det ældre varemærke har renommé i flere andre medlemsstater, herunder Spanien, Finland, Italien og Sverige. Imidlertid er det åbenbart, at disse medlemsstater taget som helhed udgør en væsentlig del af Unionens område, især når man tilføjer Tyskland, som er den medlemsstat, hvorfra intervenienten har udviklet sin forretning.
- 83 For det andet har sagsøgeren gjort gældende, at beviserne vedrørende intervenientens virksomhed og intervenientens navns omdømme er uden nogen relevans med henblik på at godtgøre brugen og renomméet vedrørende det ældre varemærke samt vedrørende det tyske varemærke under nr. 39950559.
- 84 I denne henseende skal det bemærkes, at Retten i præmis 70-73 ovenfor har opregnet de mest relevante beviser, som intervenienten fremlagde, og som appelkammeret tog i betragtning. Det må konstateres, at disse beviser ikke vedrører intervenientens virksomhed i almindelighed og spørgsmålet om, hvorvidt navnet adidas er velkendt, og at visse af beviserne højst vedrører intervenientens produktionsvirksomhed af sportssko og udbredelsen af sådanne varer forsynet med et figurmærke

sammensat af tre parallelle bånd. For så vidt som de ovennævnte beviser som helhed i sig selv er tilstrækkelige til at godtgøre brugen og renomméet af visse ældre varemærker, som tilhører intervenienten, der er påført sko, og bl.a. selve det ansøgte varemærke og det tyske varemærke under nr. 39950559, kan sagsøgeren ikke med føje gøre gældende, at visse beviser blandt samtlige de beviser, som intervenienten har fremlagt, har en mere generel karakter og vedrører sidstnævntes virksomhed og velkendtheden af dennes navn.

- 85 For det tredje har sagsøgeren gjort gældende, at de dokumenter, der specifikt henviser til det ældre varemærke, er meget få og enten består af undersøgelser, som omfatter et lille antal deltagere i afgrænsede geografiske områder, eller retsafgørelser, der ikke er baseret på beviser for dette varemærkes renommé.
- 86 I denne henseende skal det for det første bemærkes, at de i præmis 71 ovenfor nævnte undersøgelser blev udført i flere medlemsstater og hos betydelige udsnit, dvs. 319 personer for den undersøgelse, der blev foretaget i Finland, 330 personer for undersøgelsen i Spanien – og ikke alene i byen Zaragoza – 500 personer for den i Italien gennemførte undersøgelse, 675 for undersøgelsen i Tyskland og 18 000 personer for undersøgelsen foretaget i Sverige. Alene det udsnit på 82 personer, der var omfattet af undersøgelsen foretaget i Liverpool, synes i sig selv at være utilstrækkeligt til med sikkerhed at godtgøre, at det ældre varemærke har renommé i Det Forenede Kongerige, selv om den tilsigter at bekræfte, at dette varemærke har et vist renommé i en af medlemsstatens vigtigste byer.
- 87 For det andet har sagsøgeren ikke med føje bestridt bevisværdien af de afgørelser fra nationale retter, der omtaler det ældre varemærkes renommé, idet sagsøgeren har begrænset sig til at gøre gældende, at de ikke er baseret på beviser for renomméet.
- 88 Under disse omstændigheder skal de af sagsøgeren rejste indvendinger forkastes, og de i præmis 70-73 ovenfor nævnte beviser forekommer tilstrækkelige til at godtgøre, at det ældre varemærke var velkendt hos en betydelig del af den relevante kundekreds og dette inden for en væsentlig del af Unionens område.
- 89 Følgelig skal den vurdering, som indsigelsesafdelingen og derefter appelkammeret anlagde, for så vidt angår fastlæggelsen af, om det ældre varemærke havde renommé, tiltrædes.
- 90 Af det anførte følger, at anbringendets første led må forkastes.

Andet led om, at der ikke foreligger en krænkelse af det ældre varemærkes renommé eller særpræg

- 91 I forbindelse med anbringendets andet led har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at brugen af det ansøgte varemærke, i modsætning til, hvad appelkammeret fandt, ikke udgjorde en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé og ikke i videre omfang skadede disse.
- 92 Dette led er opdelt i fire klagepunkter, for så vidt som sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammerets ræsonnement er behæftet med flere urigtige skøn, der for det første består i en forkert anvendelse af »testen om gennemsnitsforbrugeren«, for det andet en undladelse af at foretage en samlet vurdering af graden af lighed mellem de omtvistede varemærker, for det tredje den manglende hensyntagen til det ældre varemærkes meget lave grad af særpræg og for det fjerde en manglende selvstændig bedømmelse – og under alle omstændigheder en fejlagtig bedømmelse – af risikoen for skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé.

Det første klagepunkt om ukorrekt anvendelse af »testen om gennemsnitsforbrugeren«

- 93 Sagsøgeren mener, at appelkammeret anvendte »testen om gennemsnitsforbrugeren« forkert, og at det i denne forbindelse behæftede sin afgørelse med flere fejl i analysen, der for de flestes vedkommende allerede var blevet begået af Retten i annullationsdommen.
- 94 Sagsøgeren har først foreholdt appelkammeret, at dette med urette fandt, at sportsbeklædning og sportssko var daglige forbrugsgoder, selv om der i virkeligheden var tale om specialvarer. Selskabet har derefter gjort gældende at appelkammeret så bort fra den omstændighed, at visse dele af sportsbeklædningen og sportsskoene havde en reklame- eller mærkningsfunktion, og at det navnlig var meget almindeligt, at varemærker eller figurtegn såsom bånd blev påført disse varer. Sagsøgeren har forklaret, at gennemsnitsforbrugeren af sportssko er vant til at stole på disse tegn på tidspunktet for udvælgelsen af de varer, som denne køber, og at vedkommende af denne grund ligeledes er i stand til at skelne mellem forskellige varemærker for sportssko, selv om disse ligner hinanden. Endelig har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret så bort fra den omstændighed, at gennemsnitsforbrugeren i særlig grad er opmærksom på siden af sportssko og de figurmærker, der her er påført. Appelkammeret anlagde følgelig et urigtigt skøn, da det fandt, at gennemsnitsforbrugeren af sportssko ikke har et højt opmærksomhedsniveau, men kun et lavt opmærksomhedsniveau.
- 95 Når henses til denne argumentation lader det til, at sagsøgerens første klagepunkt i det væsentlige tilsigter at anfægte appelkammerets vurdering for så vidt angår den relevante kundekreds' grad af opmærksomhed og at kræve, at en høj grad af opmærksomhed tages i betragtning.
- 96 Det skal i denne henseende bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse ikke udtrykkeligt fastlagde den relevante kundekreds' grad af opmærksomhed.
- 97 For det første henviste appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 10 til, at det i punkt 51 i dets foregående afgørelse af 28. november 2013 fandt, at den grad af opmærksomhed, som gennemsnitsforbrugeren skænker de pågældende varer, ikke er højere end gennemsnitlig. For det andet påpegede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 57, at Retten i præmis 40 i annullationsdommen ligeledes fastslog, at gennemsnitsforbrugeren af de nævnte varer udviser en gennemsnitlig grad af opmærksomhed. Under disse omstændigheder må appelkammeret anses for i den anfægtede afgørelse at have lagt en gennemsnitlig grad af opmærksomhed til grund i overensstemmelse med annullationsdommen.
- 98 Det skal således undersøges, om sagsøgeren kan – og i givet fald er berettiget til – at anfægte den af appelkammeret således foretagne vurdering for så vidt angår opmærksomhedsgraden hos den relevante kundekreds.
- 99 EUIPO og intervenienten har nemlig gjort gældende, at spørgsmålet om opmærksomhedsgraden hos den relevante kundekreds er blevet endeligt afgjort af Retten og Domstolen i henholdsvis annullationsdommen og kendelsen i appelsagen. EUIPO har præciseret, at disse retsafgørelser har retskraft.
- 100 Det skal i denne henseende bemærkes, at Retten med henblik på at fastslå, at appelkammeret begik fejl ved sin vurdering af ligheden mellem de omtvistede tegn, og at annullere afgørelsen af 28. november 2013, i annullationsdommens præmis 33 og 40 bl.a. støttede sig på den dobbelte omstændighed, dels at »sportssko« var daglige forbrugsgoder, dels at den relevante kundekreds, der består af almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbrugere, udviser en gennemsnitlig grad af opmærksomhed i forbindelse med anskaffelsen af de nævnte »sportssko«. Sagsøgeren har forsøgt at anfægte disse faktiske omstændigheder ved Domstolen, men sidstnævnte har allerede delvist afvist selskabets argumentation og delvist forkastet den som ugrundet (kendelsen i appelsagen, præmis 11-18). Heraf følger det, at dommen om annullation af afgørelsen af 28. november 2013 er blevet endelig.

- 101 Det fremgår af fast retspraksis, at en annullationsdom, når den er blevet endelig, har absolut retskraft (jf. dom af 29.4.2004, Italien mod Kommissionen, C-372/97, EU:C:2004:234, præmis 36 og den deri nævnte retspraksis). Denne retskraft knytter sig til såvel dommens konklusion som de præmisser, der udgør det nødvendige grundlag for konklusionen, og derfor ikke kan adskilles fra den (jf. dom af 1.6.2006, P & O European Ferries (Vizcaya) og Diputación Foral de Vizcaya mod Kommissionen, C-442/03 P og C-471/03 P, EU:C:2006:356, præmis 44 og den deri nævnte retspraksis).
- 102 I henhold til artikel 65, stk. 6, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 72, stk. 6, i forordning 2017/1001) skal EUIPO derudover træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af Den Europæiske Unions retsinstitansers afgørelse. Det følger i denne forbindelse af fast retspraksis, at den institution, fra hvilken en annulleret retsakt hidrører, for at efterkomme annullationsdommen og opfylde den fuldt ud ikke blot skal tage hensyn til dommens konklusion, men også til de præmisser, som har ført til domskonklusionen, og som danner det fornødne grundlag for denne. Det er nemlig disse præmisser, som dels fastslår, nøjagtigt hvilken bestemmelse der anses for ulovlig, dels angiver de nøjagtige grunde til den i konklusionen fastslåede ulovlighed, og som den pågældende institution skal tage hensyn til, når den udsteder en anden retsakt i stedet for den, der er blevet annulleret (jf. dom af 25.3.2009, Kaul mod KHIM – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, præmis 22 og den deri nævnte retspraksis, og af 13.4.2011, Safariland mod KHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, præmis 41).
- 103 I den foreliggende sag skal det konstateres, at annullationsdommens begrundelse, der er nævnt i præmis 100 ovenfor, vedrørende graden af opmærksomhed hos den relevante kundekreds udgjorde en nødvendig forudsætning for denne doms konklusion. Følgelig har disse begrundelser i sig selv absolut retskraft, og appelkammeret var forpligtet til at overholde dem.
- 104 Det må konstateres, at appelkammeret, idet det, således som det er blevet anført i præmis 97 ovenfor, lagde en gennemsnitlig grad af opmærksomhed til grund, faktisk og fuldt ud overholdt de ovennævnte begrundelser i annullationsdommen.
- 105 Heraf følger det, at sagsøgeren ikke med føje kan anfægte rigtigheden af den af appelkammeret foretagne vurdering for så vidt angår graden af opmærksomhed hos den relevante kundekreds.
- 106 Det skal i øvrigt, i modsætning til, hvad sagsøgeren har hævdet, bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse ikke kvalificerede graden af opmærksomhed hos den relevante kundekreds som svag. Det fremgår nemlig af præmis 97 og 104 ovenfor, at appelkammeret i virkeligheden lagde en gennemsnitlig grad af opmærksomhed til grund.
- 107 Der er desuden intet i sagsakterne, der rejser tvivl om denne vurdering og kan begrunde, at graden af opmærksomhed hos gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer kvalificeres som høj. I denne henseende skal det bemærkes, at appelkammeret i dets foregående afgørelse af 28. november 2013 allerede med rette fandt, at denne forbruger ikke udviser en grad af opmærksomhed, der er højere end gennemsnitlig, med den begrundelse, at de pågældende i klasse 25 henhørende varer (sko og beklædning) er masseforbrugsvarer, der ofte købes og anvendes af forbrugerne i Unionen, at de hverken er dyre eller sjældne, at anskaffelsen og anvendelsen af dem ikke kræver specifik viden, og at de ikke har nogen alvorlig indvirkning på forbrugeres helbred, budget eller liv. Derudover har Retten allerede gentagne gange fastslået, at varer i klasse 25 og navnlig »fodtøj«, »sportssko« eller »sko« er daglige forbrugsgoder, i forhold til hvilke den relevante kundekreds udviser en gennemsnitlig grad af opmærksomhed (jf. i denne retning dom af 16.10.2013, Zoo Sport mod KHIM – K-2 (zoo sport), T-455/12, ikke trykt i Sml., EU:T:2013:531, præmis 28, 30, 36, 39 og 42, og af 25.2.2016, Puma mod KHIM – Sinda Poland (Gengivelse af et dyr), T-692/14, ikke trykt i Sml., EU:T:2016:99, præmis 25). Heraf følger det, at appelkammerets vurdering, hvorefter gennemsnitsforbrugeren af de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke – dvs. »fodtøj« henhørende i klasse 25 – har en gennemsnitlig grad af opmærksomhed, under alle omstændigheder kun kan tiltrædes.

108 Følgelig skal det første klagepunkt i anbringendets andet led afvises og er under alle omstændigheder ugrundet, således at det skal forkastes.

Det andet klagepunkt om den manglende samlede vurdering af graden af lighed mellem de omtvistede varemærker

- 109 Sagsøgeren har gjort gældende at appelkammeret i den anfægtede afgørelse ikke foretog en korrekt vurdering af graden af lighed mellem de omtvistede varemærker. Det begrænsede sig nemlig til at overtage Rettens konklusion i annullationsdommen, ifølge hvilken de omtvistede varemærker i et vist omfang lignede hinanden, i stedet for at foretage dets egen analyse af lighederne og forskellene mellem de nævnte varemærker. Sagsøgeren har præciseret, at appelkammeret navnlig burde have taget hensyn til bestemte forskelle for så vidt angår båndenes længde og farve, som ikke er nævnt i afgørelsen af 28. november 2013 og af denne grund ikke blev undersøgt af Retten i dommen af 21. maj 2015. Sagsøgeren har tilføjet, at indsigelsesafdelingen for sit vedkommende foretog en tilbundsående sammenligning af de omtvistede varemærker, idet den bl.a. tog udgangspunkt i, at det ansøgte varemærke er et »positionsmærke«, imens det ældre varemærke er et figurmærke.
- 110 I denne henseende skal det indledningsvis konstateres, at appelkammeret rent faktisk i den anfægtede afgørelses punkt 58, 60 og 62 vurderede, at de omtvistede varemærker i et vist omfang lignede hinanden visuelt set.
- 111 Det fremgår dog ligeledes af ordlyden af den anfægtede afgørelse og bl.a. af dennes punkt 18, 20 og 57, at appelkammeret for at nå frem til denne konklusion tog udgangspunkt i den omstændighed, at Retten i annullationsdommen analyserede lighederne og forskellene mellem de omtvistede varemærker (annullationsdommens præmis 34, 35, 39 og 40) og konkluderede, at disse varemærker i et vist omfang lignede hinanden på det visuelle plan (annullationsdommens præmis 43).
- 112 Det er imidlertid med rette, at EUIPO har gjort gældende, at spørgsmålet, om de omtvistede varemærker ligner hinanden, er blevet endeligt afgjort af begrundelsen i annullationsdommen, som har retskraft.
- 113 Denne doms begrundelse fastslår nemlig, at der er tale om en vis lighed mellem de omtvistede varemærker, hvilket udgør en nødvendig forudsætning for denne doms konklusion, der annullerer afgørelsen af 28. november 2013. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at annullationen, som den nævnte dom traf bestemmelse om, er baseret på den begrundelse, at den fejlagtige vurdering, som appelkammeret foretog for så vidt angår ligheden mellem de omtvistede varemærker, bl.a. havde påvirket appelkammerets vurdering af risikoen for, at kundekredsen kunne skabe en sammenhæng mellem disse varemærker, og at der ville ske en af de i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 omhandlede krænkelse (annullationsdommens præmis 51-54).
- 114 Heraf følger det, at appelkammeret i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i præmis 101 og 102 ovenfor, ikke i forbindelse med undersøgelsen af indsigelsens berettigelse, henset til bestemmelserne i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, kunne fravige den vurdering, som Retten foretog i annullationsdommen for så vidt angår ligheden mellem de omtvistede varemærker.
- 115 Sagsøgeren kan følgelig ikke anfægte den anfægtede afgørelses begrundelser, der gengav Rettens konklusion i forhold til ligheden mellem de omtvistede varemærker. Som følge heraf kan sagsøgeren ikke med føje foreholde appelkammeret, at dette begrænsede sig til at overtage den nævnte konklusion i stedet for at udføre sin egen analyse af graden af lighed mellem de omtvistede varemærker.

- 116 Denne konklusion såvel som den vurdering, som Retten – og derefter appelkammeret – foretog, kan under alle omstændigheder ikke ændres af sagsøgerens andre argumenter som nævnt i præmis 109 ovenfor.
- 117 Som sagsøgeren nemlig har anført, er det for det første ganske vist rigtigt, at Retten i annullationsdommens præmis 44 fastslog, at visse af de beviser, som EUIPO og sagsøgeren havde påberåbt sig for Retten, der havde til formål at godtgøre, at de omtvistede varemærker var forskellige som følge af den anderledes farve og længde af de parallelle bånd, der var påført sagsøgerens og intervenientens varer, »[var] uden relevans, for så vidt som de ikke [blev] omtalt af appelkammeret i afgørelsen [af 28. november 2013]«. Retten tilføjede også i den nævnte doms præmis 44, at »[d]isse nye beviser ikke kan supplere begrundelsen af afgørelsen [af 28. november 2013] og ikke indvirker på vurderingen af dennes gyldighed«.
- 118 Det skal dog for det første bemærkes, at Retten ligeledes – stadig i annullationsdommens præmis 44 – fastslog, at den lille forskel mellem de omtvistede varemærker hvad angår argumentet om forskellen i båndenes længde, der følger af forskellen i deres hældning, ikke ville blive opfattet af gennemsnitsforbrugeren, for så vidt som denne udviser en gennemsnitlig grad af opmærksomhed, og at den ikke havde indflydelse på det helhedsindtryk, som de omtvistede varemærker giver, hvilket følger af tilstedeværelsen af brede, skrå bånd på siden af skoen. I modsætning til, hvad sagsøgeren gjort gældende, lader det således til, at Retten rent faktisk tog hensyn til den omstændighed, at de bånd, der udgør de omtvistede varemærker, kunne have forskellig længde.
- 119 Selv om det for det andet er rigtigt, at Retten ikke udtrykkeligt tog hensyn til båndenes farve, skal det først præciseres, at det påhvilede sagsøgeren – hvis selskabet fandt at have grundlag herfor – i den appel, som det iværksatte til prøvelse af annullationsdommen, at anfægte denne manglende hensyntagen. Endvidere fastslog Domstolen i præmis 59 i kendelsen i appelsagen, at Retten, bl.a. i betragtning af at den havde taget stilling til argumentet om forskellen i båndenes længde, i annullationsdommen rent faktisk havde foretaget en helhedsvurdering af lighederne og forskellene mellem de omtvistede varemærker. Endelig fremgår det ikke af sagens akter, at sagsøgeren og intervenienten ansøgte om registrering af henholdsvis det ansøgte varemærke og det ældre varemærke med en farveangivelse i overensstemmelse med regel 3, stk. 5, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1995, L 303, s. 1) [nu artikel 3, stk. 3, litra b) og f), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1431 af 18.5.2017 om nærmere regler for gennemførelse af visse bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 (EUT 2017, L 205, s. 39)]. Selv om båndene i det ansøgte varemærke i øvrigt er grå, mens båndene i det ældre varemærke er sorte, består de omtvistede varemærker begge to af bånd i en mørk farve, således at den lille forskel i farven på disse varemærker ikke kan rejse tvivl om den vurdering, som Retten – og derefter appelkammeret – foretog af, om der var en vis grad af lighed mellem de omtvistede varemærker.
- 120 For det andet er den omstændighed, at indsigelsesafdelingen for sit vedkommende foretog en tilbunds gående sammenligning af de omtvistede varemærker, i sig selv uden betydning for, om Rettens – og derefter appelkammerets – vurdering for så vidt angår ligheden mellem varemærkerne er velbegrundet. Det skal derudover bemærkes, at indsigelsesafdelingen ikke alene på s. 5 i dens afgørelse af 22. maj 2012 fandt, at de visuelle forskelle mellem de omtvistede varemærker opvejede lighederne imellem dem, men også på s. 2, 5, 7, og 8 i denne afgørelse angav, at de omtvistede varemærker udviste lighedspunkter og følgelig havde en vis grad af lighed.
- 121 Hvad i øvrigt angår argumentet om, at det ansøgte varemærke er et »positionsmærke«, mens det ældre varemærke er et figurmærke, skal det bemærkes, at det ældre varemærke, der er gengivet i præmis 7 ovenfor, som EUIPO har gjort gældende under retsmødet, ligeledes ville kunne kvalificeres som et »positionsmærke«. Ligesom det ansøgte varemærke består det ældre varemærke nemlig udelukkende af tre parallelle bånd, der er påført en sko, hvis omrids er gengivet med en stiplet linje, hvilket indikerer, at den ikke er en del af varemærket.

- 122 Under alle omstændigheder har sagsøgeren ikke præciseret – og Retten kan ikke se – hvorledes den angivelige forskel mellem de omtvistede varemærker kan gøre ligheden mellem disse varemærker mindre.
- 123 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at forordning nr. 207/2009 og nr. 2868/95 – i modsætning til forordning 2017/1431 – ikke nævner »positionsmærker« som en særlig kategori af varemærker. Endvidere grænser »positionsmærker« op til kategorierne figurmærker og tredimensionale varemærker, idet de vedrører anbringelsen af figurative eller tredimensionale elementer på en vares overflade (dom af 15.6.2010, X Technology Swiss mod KHIM (Farvning i orange af en soks tå), T-547/08, EU:T:2010:235, præmis 20; jf. ligeledes i denne retning dom af 26.2.2014, Sartorius Lab Instruments mod KHIM (Gul cirkelbue på den nederste del af en skærm), T-331/12, EU:T:2014:87, præmis 14).
- 124 Desuden har sagsøgeren selv, idet selskabet baserede sig på EUIPO's retningslinjer, anført, at forskellen mellem disse to typer varemærker består deri, at et figurmærke giver en overordnet beskyttelse til varemærket som helhed, mens et positionsmærke kun giver beskyttelse for så vidt angår den måde, hvorpå varemærket præsenteres.
- 125 Såfremt dette måtte anses for godtgjort, kan den angivelige forskel mellem de omtvistede varemærker, der begge to består af parallelle bånd påført en sko, således alene i den foreliggende sag berøre omfanget af de bestanddele, der er beskyttet af disse varemærker, og lader derfor ikke til at have indflydelse på graden af lighed mellem de nævnte varemærker eller på den opfattelse, som den relevante kundekreds kan have af de nævnte varemærker.
- 126 Det skal i øvrigt bemærkes, at det ikke fremgår af indsigelsesafdelingens afgørelse, at denne sidstnævnte drog nogen som helst konsekvenser af den forskellige kvalificering af de omtvistede varemærker i forbindelse med dens vurdering af graden af lighed mellem de nævnte varemærker.
- 127 Under disse omstændigheder kan det ikke med føje foreholdes appelkammeret, at det ikke tog hensyn til denne forskel mellem de omtvistede varemærker.
- 128 Det andet klagepunkt i anbringendets andet led kan følgelig ikke antages til realitetsbehandling og er under alle omstændigheder ugrundet.

Det tredje klagepunkt om den manglende hensyntagen til det ældre varemærkes meget lave grad af særpræg

- 129 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret begik en vurderingsfejl, idet det i den anfægtede afgørelse ikke tog stilling til graden af det ældre varemærkes særpræg, og navnlig idet det ikke tog hensyn til, at dette varemærke havde en meget svag grad af iboende særpræg. Graden af det ældre varemærkes – bl.a. iboende – særpræg, er nemlig et særligt vigtigt kriterium med henblik på dels at vurdere risikoen for, at den relevante kundekreds forveksler, forbinder eller skaber en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, dels sandsynligheden for, at der vil ske en af de i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 omhandlede krænkelser. Selv når det drejer sig om et renommeret varemærke, er graden af et varemærkes særpræg desuden afhængig af dette varemærkes iboende særpræg. Den omstændighed, at det ansøgte varemærke, ligesom det ældre varemærke og i overensstemmelse med en udbredt praksis, er påført fodtøj, og de omtvistede varemærker følgelig bliver brugt i forbindelse med de samme varer, gør i øvrigt det ældre varemærke endnu mindre unikt, end hvis de omtvistede varemærker var blevet brugt i forbindelse med forskellige varer.

- 130 Det fremgår af denne argumentation, at sagsøgeren for det første har foreholdt appelkammeret, at dette ikke undersøgte og fastlagde graden af det ældre varemærkes – bl.a. iboende – særpræg, for det andet har gjort gældende, at graden af dette varemærkes særpræg er lav som følge af bl.a. det nævnte varemærkes meget lave grad af iboende særpræg.
- 131 Det skal for det første bemærkes, at det er rigtig, at appelkammeret ikke i den anfægtede afgørelse udtrykkeligt tog stilling til den grad af særpræg – iboende eller opnået ved brug – som det ældre varemærke havde.
- 132 Appelkammeret præciserede imidlertid i punkt 65, 67 og 83 i dets foregående afgørelse af 28. november 2013, at selv om de ældre varemærker tilhørende intervenienten – og navnlig det ældre varemærke og det tyske varemærke under nr. 39950559 – havde en lav grad af iboende særpræg, blev dette svage særpræg udlignet af en konstant brug over lang tid og i stort omfang af disse varemærker, således at disse i det mindste havde opnået et normalt særpræg. Retten har i annullationsdommen ikke rejst tvivl om denne bedømmelse af graden af de nævnte ældre varemærkers særpræg. Derudover er den anfægtede afgørelses punkt 10, der sammenfatter appelkammerets ræsonnement i afgørelsen af 28. november 2013, udtryk for den nævnte bedømmelse. Under disse omstændigheder må appelkammeret anses for i den anfægtede afgørelse at have fastholdt sin tidligere vurdering af graden af det ældre varemærkes særpræg.
- 133 Følgelig kan sagsøgeren ikke med føje gøre gældende, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse helt undlod at tage hensyn til graden af det ældre varemærkes særpræg.
- 134 Der skal for det andet mindes om, at det fremgår af gennemgangen af anbringendets første led (jf. præmis 65-90 ovenfor), at det ældre varemærke har renommé i Unionen. Som det desuden bemærkes i præmis 162 nedenfor, kan dette renommé kvalificeres som betydeligt.
- 135 Når det er fastslået, at et varemærke har renommé, er det imidlertid uden relevans at fastslå, om dette varemærke har iboende særpræg, med henblik på, at det anses for at have fornødent særpræg (kendelsen i appelsagen præmis 75 og 76). Et ældre varemærke kan nemlig have en særlig grad af særpræg ikke bare i sig selv, men også fordi det er kendt i offentligheden (jf. analogt dom af 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, præmis 24), således at et argument om, at et varemærke i sig selv kun har en meget lav grad af iboende særpræg, når det har opnået en særlig grad af særpræg, fordi det er kendt, er irrelevant inden for rammerne af vurderingen af, om der består en forbindelse mellem de omtvistede varemærker og følgelig en skade som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 (jf. analogt dom af 17.7.2008, L & D mod KHIM, C-488/06 P, EU:C:2008:420, præmis 67 og 68).
- 136 Under disse omstændigheder skal appelkammerets vurdering, hvorefter det ældre varemærke som følge af dets omfattende brug har et normalt særpræg, tiltrædes.
- 137 Følgelig kan sagsøgeren ikke med føje gøre gældende, for det første, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse burde have taget hensyn til graden af det ældre varemærkes iboende særpræg, og for det andet, at graden af det ældre varemærkes særpræg – som følge af, at dette iboende særpræg er svagt – skulle nedjusteres.
- 138 Tredje klagepunkt i anbringendets andet led skal følgelig forkastes.

Det fjerde klagepunkt om en manglende selvstændig bedømmelse og under alle omstændigheder en fejlagtig bedømmelse af risikoen for skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé

- 139 Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at brugen af det ansøgte varemærke ikke udgjorde en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé og i øvrigt ikke skadede disse.

- 140 Nærmere bestemt har sagsøgeren rejst to underklagepunkter mod den anfægtede afgørelse. For det første vurderede appelkammeret ikke »selvstændigt«, om brugen af det ansøgte varemærke medførte en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller om sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. For det andet tog appelkammeret ikke hensyn til, at intervenienten under indsigelsessagen og derefter under klagesagen ikke havde godtgjort, at der forelå en utilbørlig udnyttelse eller skade, selv om de omtvistede varemærker havde sameksisteret fredeligt på markedet i en lang årrække, og den angivelige skade under disse omstændigheder burde have været åbenbar på markedet.
- 141 Det skal følgelig undersøges, hvorvidt disse underklagepunkter er begrundede under hensyntagen til begrundelsen for den anfægtede afgørelse og alle de relevante beviser, som indgår i sagsakterne.

Det første underklagepunkt om manglende selvstændig vurdering af, om der foreligger en krænkelse af det ældre varemærkes renommé eller særpræg

- 142 Der skal indledningsvis gives en kort redegørelse for appelkammerets ræsonnement i den anfægtede afgørelse.
- 143 I den foreliggende sag anerkendte appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 61 først i det væsentlige, at såfremt det ansøgte varemærke blev registreret, ville graden af forbindelse mellem det ældre varemærke, der fremkalder en »goodwill«, et prestigefyldt image og et godt ry, på den ene side, og intervenienten på den anden side, blive svækket, således at det ældre varemærkes eksklusivitet ville blive »udvandet«. I denne forbindelse henviser den anfægtede afgørelse til en betydelig »goodwill«, der er resultatet af flere årtiers markedsføring af dette varemærke, intensiv reklameaktivitet og opretholdelsen af en stærk tilstedeværelse på markedet.
- 144 Appelkammeret anførte derefter i den anfægtede afgørelses punkt 60, 62 og 63, at det ældre varemærke havde et betydeligt og globalt renommé, at de omtvistede varemærker lignede hinanden, at de pågældende varer var af samme art, og at de relevante kundekredse følgelig ligeledes var identiske. I den anfægtede afgørelses punkt 63 tilføjede appelkammeret, at det under disse omstændigheder var uundgåeligt, at sagsøgerens kunder kendte det ældre varemærke og skabte en »sammenhæng« med det ansøgte varemærke.
- 145 Endelig fandt appelkammeret på baggrund af disse beviser i den anfægtede afgørelses punkt 65, at det i den foreliggende sag var yderst sandsynligt, at brugen af det ansøgte varemærke – forsætligt eller uforsætligt – utilbørligt udnyttede såvel det ældre varemærkes veletablerede renommé som den betydelige investering, som intervenienten havde foretaget med henblik på at opnå dette renommé.
- 146 Det fremgår af den således nævnte ordlyd af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret, i modsætning til, hvad sagsøgeren har hævdet, rent faktisk selv bedømte, hvorvidt brugen af det ansøgte varemærke i den foreliggende sag risikerede at udgøre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé. I den anfægtede afgørelses punkt 61 og som et bispørgsmål tog appelkammeret i denne forbindelse i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i præmis 50 ovenfor, hensyn til muligheden for, at denne brug ville skade det ældre varemærkes særpræg som følge af »udvandingen« af det ældre varemærkes eksklusivitet.
- 147 Til gengæld tog appelkammeret for det første ikke stilling til tilstedeværelsen af en skade på det ældre varemærkes renommé og udtalte sig for det andet kun indirekte om tilstedeværelsen af en skade på det ældre varemærkes særpræg. Med henblik på at tage indsigelsen på grundlag af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 til følge baserede appelkammeret sig nemlig først og fremmest på begrundelsen om, at brugen af det ansøgte varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé, idet denne begrundelse i sig selv kun delvis og indirekte var støttet på risikoen for svækkelse eller »udvanding« af dette varemærkes særpræg.

- 148 I betragtning af den alternative karakter af de tre i præmis 37 ovenfor nævnte former for krænkelser, der er fastsat i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, ville begrundelsen om, at brugen af det ansøgte varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé – såfremt den rent faktisk var begrundet – være tilstrækkelig til at afslå registrering, medmindre der forelå en rimelig grund til brugen af det ansøgte varemærke. Heraf følger, at sagsøgeren ikke med føje kan foreholde appelkammeret, at det ikke tog stilling til tilstedeværelsen af en anden form for krænkelser i den, det tog til følge. Følgelig er sagsøgerens argumenter om appelkammerets manglende vurdering af, om der forelå en krænkelser af det ældre varemærkes renommé eller særpræg, uden betydning.
- 149 Følgelig skal det fjerde klagepunkts første underklagepunkt i anbringendets andet led forkastes.

Det andet underklagepunkt om manglende påvisning af, at der foreligger en krænkelser af det ældre varemærkes renommé eller særpræg

- 150 Således som det bemærkes i præmis 140 ovenfor, har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at intervenienten ikke har godtgjort, at brugen af det ansøgte varemærke i fremtiden ville kunne skade det ældre varemærkes renommé eller særpræg. Ligheden mellem de omtvistede varemærker er nemlig angiveligt ikke nok til, at den relevante kundekreds skaber en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker. Desuden er det ansøgte varemærke tidligere blevet brugt i en lang årrække ved siden af det ældre varemærke, og der har på trods af dette ikke vist sig at være sket en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé eller særpræg og ej heller at være sket nogen skade på dette varemærke på markedet.
- 151 Det skal indledningsvis, som det er blevet anført i præmis 147 og 148 ovenfor, bemærkes, at den anfægtede afgørelse dels først og fremmest er baseret på begrundelsen om, at brugen af det ansøgte varemærke ville kunne medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé, dels at risikoen for, at der sker en sådan krænkelser, i sig selv er tilstrækkelig til at afslå registrering, medmindre der foreligger en rimelig grund til brugen af det ansøgte varemærke. Følgelig er klagepunktet om intervenientens manglende godtgørelse af, at der var tale om en krænkelser i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, kun relevant, for så vidt som det tilsigter at bestride, at der foreligger en risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé. Heraf følger det, at det ikke er nødvendigt at undersøge, hvorvidt brugen af det ansøgte varemærke vil kunne skade det ældre varemærkes renommé eller særpræg.
- 152 Som nævnt i præmis 30 og 46 ovenfor, skal spørgsmålet, om der dels er en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, dels er en risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé, vurderes samlet under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.
- 153 Visse af disse faktorer – og bl.a. dem, der er nævnt i præmis 30, 31 og 47 ovenfor – indebærer en forudgående analyse fra de kompetente organer ved EUIPO's side, dvs. indsigelsesafdelingen og i givet fald appelkammeret. Disse omfatter bl.a. opmærksomhedsgraden hos den relevante kundekreds, graden af de pågældende varers nærhed, graden af lighed mellem de omtvistede varemærker, intensiteten af det ældre varemærkes renommé samt graden af dette sidstnævnte varemærkes særpræg.
- 154 Derudover kan indehaveren af det ældre varemærke fremlægge – og de kompetente organer ved EUIPO lægge til grund – andre relevante beviser med henblik på mere specifikt at fastslå, hvorvidt der foreligger en risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé.
- 155 Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt indledningsvis i første omgang at minde om – og i givet fald efterprøve – de bedømmelser, som appelkammeret har foretaget af de relevante faktorer som nævnt i præmis 153 ovenfor. Det er dernæst i anden og tredje omgang hensigtsmæssigt i lyset af de nævnte faktorer, de andre beviser, som intervenienten har fremlagt for appelkammeret, eller som dette har lagt til grund i den anfægtede afgørelse, og den eventuelle indvirkning af den sameksistens

mellem de omtvistede varemærker, som sagsøgeren har påberåbt sig, at efterprøve, hvorvidt appelkammeret begik en fejl, idet det i den foreliggende sag konkluderede, at der forelå en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, henholdsvis en risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé.

Indledende vurderinger af de relevante faktorer

Opmærksomhedsgraden hos den relevante kundekreds

- 156 Det fremgår af gennemgangen af det første klagepunkt i anbringendets andet led (jf. præmis 93-108 ovenfor), at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse fandt, at den relevante kundekreds – dvs. gennemsnitsforbrugeren af de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke – udviste en gennemsnitlig grad af opmærksomhed.

Graden af lighed mellem de pågældende varer

- 157 Appelkammeret fastslog i den anfægtede afgørelses punkt 53, at det ældre varemærke og det ansøgte varemærke hver betegnede »fodtøj«, således at de omhandlede varer var af samme art.
- 158 Sagsøgeren har på ingen måde anfægtet, at de pågældende varer klart er af samme art, hvilket bekræftes i den anfægtede afgørelses punkt 60 og 62-64. Appelkammerets vurdering på dette punkt skal følgelig tiltrædes.

Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker

- 159 Det fremgår af gennemgangen er det andet klagepunkt i anbringendets andet led (jf. præmis 109-128 ovenfor), at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse fandt, at de omtvistede varemærker til en vis grad lignede hinanden.

Intensiteten af det ældre varemærkes renommé

- 160 Det skal indledningsvis bemærkes, at det fremgår af gennemgangen af anbringendets første led (jf. præmis 65-90 ovenfor), at appelkammeret med rette i den anfægtede afgørelse fandt, at det ældre varemærke havde et renommé i Unionen.
- 161 Hvad angår intensiteten af dette renommé fremgår det af den anfægtede afgørelses punkt 33 og 36-38, at appelkammeret fandt, at det ældre varemærke har et betydeligt renommé. Appelkammeret præciserede ligeledes i den anfægtede afgørelses punkt 41 og 62, at dette renommé var gammelt, vedvarende, betydeligt og globalt. Til gengæld tilsluttede det sig ikke argumentationen fra intervenienten, der på s. 11 i selskabets indsigelse gjorde gældende, at dets varemærke havde et usædvanligt renommé.
- 162 Sagsøgeren, der har bestridt selve eksistensen af det ældre varemærkes renommé, har ikke fremsat nogen specifik kritik mod den vurdering, som appelkammeret anlagde i forhold til intensiteten af dette renommé. Imidlertid må de beviser, der er blevet undersøgt inden for rammerne af anbringendets første led, anses for at være tilstrækkelige til – ud over selve eksistensen af dette renommé – at godtgøre, at dette er på højt niveau. Derudover redegjorde Retten i annullationsdommens præmis 47 – uden at rejse tvivl herom – for appelkammerets konklusion i punkt 66 i afgørelsen af 28. november 2013, ifølge hvilken det ældre varemærke var meget velrenommeret (»et betydeligt renommé« ifølge Retten).

163 Under disse omstændigheder skal den vurdering, som appelkammeret anlagde for så vidt angår intensiteten af det ældre varemærkes renommé, tiltrædes.

Graden af det ældre varemærkes særpræg

164 Det fremgår af gennemgangen er det tredje klagepunkt i anbringendets andet led (jf. præmis 129-138 ovenfor), at det var med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse fandt, at det ældre varemærke som følge af den omfattende brug heraf havde et normalt særpræg.

Helhedsvurdering af tilstedeværelsen af en forbindelse mellem de omtvistede varemærker

165 Således som det er anført i præmis 144 ovenfor, konkluderede appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 63, idet det bl.a. baserede sig på den endog »mindre« lighed mellem de omtvistede varemærker, den omstændighed, at de omhandlede varer var af samme art, og intensiteten af de ældre varemærkers renommé, at der fandtes en forbindelse mellem de omtvistede varemærker i den relevante kundekreds' bevidsthed.

166 Sagsøgeren har bestridt denne konklusion med den begrundelse, at appelkammeret anlagde en urigtig vurdering af opmærksomhedsgraden hos den relevante kundekreds, graden af lighed mellem de omtvistede varemærker samt omfanget af renomméet, og som følge heraf det ældre varemærkes særpræg.

167 Det skal imidlertid for det første bemærkes, at sagsøgerens argumentation vedrørende appelkammerets angivelige fejl ved vurderingen af disse faktorer allerede er blevet forkastet i forbindelse med anbringendets første led og de tre første klagepunkter i det nævnte anbringendes andet led.

168 For det andet er de faktorer, som appelkammeret tog hensyn til, blandt dem, der betragtes som relevante med henblik på at fastslå, at der er tale om en sådan forbindelse (jf. den i præmis 30 og 31 ovenfor nævnte retspraksis). Det var navnlig med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 63 anførte, at en »mindre« grad af lighed mellem de omtvistede varemærker inden for rammerne af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 kunne være tilstrækkelig til, at den relevante kundekreds skaber en sammenhæng mellem disse (jf. den i præmis 29 ovenfor nævnte retspraksis).

169 Sagsøgeren har ikke fremsat nogen andre argumenter, der specifikt er rettet mod appelkammerets konklusion, hvorefter den relevante kundekreds kunne skabe en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker.

170 Med henblik på at bestride, at der foreligger en risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé, har sagsøgeren imidlertid redegjort for de omtvistede varemærkers fredelige sameksistens på markedet i en lang årrække, og at der ikke er sket forveksling i kundekredsens bevidsthed for så vidt angår varernes oprindelse. Til støtte for, at sagsøgeren havde en rimelig grund til at bruge det ansøgte varemærke, har selskabet desuden præciseret, at der er en mulighed for, at denne sameksistens reducerer risikoen for, at der i forbrugernes bevidsthed skabes en sammenhæng mellem de to varemærker.

171 I henhold til den retspraksis, der er henvist til i præmis 32-34 ovenfor, kan de omtvistede varemærkers tidligere sameksistens bidrage til at sænke den fremtidige risiko for, at disse varemærker bringes i forbindelse med hinanden, og følgelig sandsynligheden for, at der i den relevante kundekreds' bevidsthed skabes en sammenhæng mellem disse, dog bl.a. forudsat, at denne sameksistens har været fredelig og følgelig selv har været baseret på fraværet af en risiko for forbindelse.

172 Under disse omstændigheder skal det vurderes, om denne betingelse er opfyldt.

- 173 I den foreliggende sag har sagsøgeren med henblik på at begrunde de omtvistede varemærkers sameksistens henvist til brugen af det ansøgte varemærke såvel som flere andre lignende varemærker eller tegn bestående af to parallelle bånd påført en sko.
- 174 Det er på nuværende tidspunkt ikke nødvendigt at undersøge alle de argumenter, som parterne har fremført – i det væsentlige i forbindelse med anbringendets tredje led – vedrørende denne sameksistens. Navnlig er det uforholdsmæssigt for så vidt angår det følgende, at vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang sagsøgeren har ført bevis for eksistensen og omfanget af brugen af det ansøgte varemærke, hvilke forhold intervenienten ligeledes har bestridt.
- 175 Det er nemlig for det første ubestridt, at intervenienten ved den tyske domstol, Landgericht München (den regionale ret i første instans i München, Tyskland), anfægtede brugen foretaget af selskabet Patrick International SA, der angives som sagsøgerens forgænger, af et varemærke bestående af to parallelle bånd påført en sko, og at den nævnte ret ved dom af 12. november 1990 forbød dette selskab at markedsføre varer under dette varemærke, med den begrundelse, at der forelå en risiko for forveksling med visse af intervenientens nationale varemærker. Det den gang anfægtede varemærke fremstod som følger:



- 176 Ganske vist er det rigtigt, at det varemærke, der den gang blev brugt af selskabet Patrick International, ikke var identisk med det ansøgte varemærke, og at den ovennævnte tyske ret i den tvist, som den skulle træffe afgørelse i, fastslog, at det pågældende varemærke gav indtryk af at være et varemærke med tre bånd. Ikke desto mindre er det pågældende varemærke uafhængigt af denne rets vurdering tilstrækkeligt tæt på det ansøgte varemærke til, at intervenientens indvending mod brugen heraf kan tages i betragtning ved bedømmelsen af, om den angivelige sameksistens mellem sagsøgerens varemærker med to bånd på den ene side og intervenientens varemærker med tre bånd på den anden side er fredelig eller konfliktskabende, når de forskellige varemærker er påført sko.
- 177 For det andet skal det bemærkes, at den nærværende tvist ikke er den første mellem sagsøgeren og intervenienten vedrørende sagsøgerens registrering af et EU-varemærke bestående af to parallelle bånd påført en sko.
- 178 Da sagsøgeren nemlig den 1. juli 2009 ansøgte om registrering af det ansøgte varemærke, havde intervenienten allerede rejst indsigelse mod registreringen af et varemærke, som sagsøgeren havde indgivet, og som havde de samme kendetegn som det ansøgte varemærke, eftersom intervenienten den 30. juli 2004 rejste indsigelse mod registreringen af et varemærke med to bånd, der ligner det ansøgte varemærke, for varer henhørende i klasse 18, 25 og 28.

- 179 Følgelig kan den angivelige sameksistens på markedet mellem det ansøgte varemærke eller andre lignende varemærker tilhørende sagsøgeren på den ene side og det ældre varemærke eller andre lignende varemærker tilhørende intervenienten på den anden side i betragtning af den tvist, som var opstået i Tyskland i 1990, og den tidligere indsigelse, der blev rejst i 2004, ikke kvalificeres som fredelig. Følgelig var selve denne sameksistens ikke støttet på fraværet af en risiko for, at de omtvistede varemærker bringes i forbindelse med hinanden.
- 180 Under disse omstændigheder skal appelkammerets vurdering med hensyn til, om der var en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, tiltrædes.

Helhedsvurdering af risikoen for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé

- 181 For det første fremgår det af den anfægtede afgørelses punkt 60-65, at appelkammeret for i det foreliggende tilfælde at konkludere, at der forelå en risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé, nærmere bestemt tog udgangspunkt dels i den betydelige grad af det ældre varemærkes renommé, dels at de pågældende varer var af samme art.
- 182 Som det er blevet anført i præmis 161 ovenfor, er det ganske vist rigtigt, at appelkammeret ikke kvalificerede det ældre varemærkes renommé som usædvanligt, således at der ikke allerede af denne grund er en formodning for, at der foreligger en krænkelse i medfør af den retspraksis, der er nævnt i præmis 41 ovenfor. Appelkammeret fandt imidlertid med rette, at det ældre varemærke havde et betydeligt, gammelt og vedvarende renommé.
- 183 Det skal dog påpeges, at jo mere betydeligt det ældre varemærkes renommé er, jo større er sandsynligheden for, at brugen af et varemærke, der ligner dette varemærke, utilbørligt vil udnytte det ældre varemærkes renommé (jf. den i præmis 48 ovenfor nævnte retspraksis).
- 184 Tilsvarende gælder, at jo større ligheden er mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, desto mere sandsynligt er det, at en sådan udnyttelse vil forekomme (jf. præmis 49 ovenfor). Det var således med rette, at appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 64 anførte, at det, for så vidt som de pågældende varer i det foreliggende tilfælde var identiske, var logisk, at en utilbørlig udnyttelse var mere tilbøjelig til at forekomme end i tilfælde, hvor de pågældende varer var forskellige.
- 185 Heraf følger det, at den dobbelte omstændighed, der er anført af appelkammeret, og som vedrører dels, at det ældre varemærke har et betydeligt, gammelt og vedvarende renommé, dels at de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme art, drastisk kan øge sandsynligheden for, at der vil ske utilbørlig udnyttelse.
- 186 Som det allerede er blevet anført i præmis 143 ovenfor, medgav appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 61 for det andet, at det ældre varemærke fremkaldte en betydelig »goodwill«, et prestigefyldt image og et godt ry, og at denne »goodwill« var blevet opnået takket være flere årtiers markedsføring af dette varemærke, intensiv reklameaktivitet og opretholdelsen af en stærk tilstedeværelse på markedet. Appelkammeret gjorde i den anfægtede afgørelses punkt 65 ligeledes rede for den betydelige investering, som intervenienten havde foretaget med henblik på at opnå det renommé, som det ældre varemærke havde.
- 187 I denne henseende fremgår det af s. 12-14 i indsigelsen, at intervenienten for indsigelsesafdelingen ikke alene havde redegjort for selskabets ældre varemærkes renommé, ligheden mellem de omtvistede varemærker og for, at de pågældende varer var af samme art, men også for den omstændighed, at det ældre varemærke havde en tiltrækningskraft, der er forbundet med et kvalitets- og prestigeimage og opnået som følge af flere årtiers investering, innovation og markedsføring. Intervenienten forklarede i

- denne anledning, at de positive egenskaber, der forbindes med varer forsynet med det ældre varemærke, hvor der er tale om brug af det ansøgte varemærke, ville blive overført til sagsøgerens varer.
- 188 Det er således ukorrekt, som sagsøgeren har gjort det, at hævde, at intervenienten ikke har fremlagt noget relevant bevis med henblik på at fastslå, at der foreligger en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé.
- 189 Derudover har sagsøgeren ikke bestridt eksistensen og omfanget af den kommercielle indsats, som indehaveren har ydet over flere årtier med henblik på at skabe og vedligeholde sit varemærkes image, akkumulere »goodwill« og således øge dette varemærkes iboende økonomiske værdi.
- 190 Størrelsen af den kommercielle indsats, som indehaveren af det ældre, renommerede varemærke har ydet, gør det så meget mere plausibelt, at tredjemænd fristes til ved brug af et varemærke, der ligner det nævnte varemærke, at lægge sig i kølvandet på sidstnævnte med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige og således uden nogen form for økonomisk kompensation og uden at være nødt til at foretage en selvstændig indsats udnytte den kommercielle indsats, som indehaveren af det ældre varemærke har ydet.
- 191 For det tredje har EUIPO og intervenienten gjort gældende, at sagsøgeren – eller i det mindste selskabets angivelige retlige forgænger – klart hentydede til det ældre varemærke, der består af tre bånd, idet selskabet anvendte sloganet »two stripes are enough« (to bånd er nok) i en reklamekampagne, der blev gennemført i 2007 i Spanien og Portugal, og som havde til formål at fremme dets egne varer, der blev solgt under et varemærke, der omfattede to bånd.
- 192 Sagsøgeren har ikke bestridt, at sloganet »two stripes are enough« rent faktisk blev anvendt med henblik på at fremme visse af selskabets varer. Det er imidlertid klart, at anvendelsen af et sådant slogan tilsigtede at henlede tanken på det ældre varemærke, som er kendt af forbrugeren på grund af sit renommé, og at antyde, at de af sagsøgeren solgte varer under et varemærke med to bånd havde en kvalitet, der svarede til de af intervenienten solgte varer under et varemærke med tre bånd. Under disse omstændigheder skal den reklamekampagne, der blev gennemført i 2007 i Spanien og Portugal, betragtes som et forsøg på at udnytte det ældre varemærkes renommé. En sådan adfærd, der er fastslået i forbindelse med den faktiske brug af et varemærke, der ligner det ansøgte varemærke, udgør et konkret forhold, der er særligt relevant med henblik på at fastslå, at der foreligger en risiko for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé (jf. den i præmis 39 ovenfor nævnte retspraksis).
- 193 For det fjerde har sagsøgeren med henblik på at bestride, at der er risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke utilbørligt udnytter det ældre varemærkes renommé, begrænset sig til at gøre gældende, at denne risiko ikke tidligere var blevet til virkelighed, selv om de omtvistede varemærker sameksisterede på markedet.
- 194 Det fremgår imidlertid af præmis 174-179 ovenfor, at de omtvistede varemærkers angivelige sameksistens ikke kan anses for at have fredelig karakter. Derudover bemærkes i præmis 192 ovenfor, at brugen af det ansøgte varemærke allerede har givet anledning til mindst ét forsøg på at drage utilbørlig fordel af det ældre varemærkes renommé.
- 195 Heraf følger det, at de omtvistede varemærkers angivelige tidligere sameksistens på markedet ikke gør det muligt at udelukke, at der i fremtiden vil ske den skade på det ældre varemærkes renommé, som appelkammeret har lagt til grund.

- 196 Under disse omstændigheder og henset til alle de relevante faktorer i sagen, er de beviser, som intervenienten har fremlagt for appelkammeret, og de beviser, som sidstnævnte har lagt til grund, tilstrækkelige til at godtgøre tilstedeværelsen af en alvorlig risiko for snylteri. Følgelig foretog appelkammeret ikke et urigtigt skøn ved at vurdere, at det var sandsynligt, at brugen af det ansøgte varemærke udgjorde en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé.
- 197 Følgelig skal det fjerde klagepunkts andet underklagepunkt i anbringendets andet led og som følge heraf dette klagepunkt og dette led forkastes i deres helhed.

Det tredje led om, at der foreligger en rimelig grund til brug af det ansøgte varemærke

- 198 I forbindelse med anbringendets tredje led har sagsøgeren gjort gældende, at selskabet i modsætning til, hvad appelkammeret fandt, har godtgjort, at der foreligger en rimelig grund, idet det under indsigelsessagen fremlagde beviser for en langvarig brug af det ansøgte varemærke.
- 199 Dette led kan opdeles i to klagepunkter, for så vidt som sagsøgeren synes at foreholde appelkammeret dels, at dette ikke undersøgte selskabets beviser vedrørende brugen af det ansøgte varemærke, dels at appelkammeret ikke fandt, at disse beviser godtgjorde, at der forelå en rimelig grund.

Det første klagepunkt om en manglende vurdering af beviserne vedrørende brug af det ansøgte varemærke

- 200 Det bemærkes, at en tredjemands brug af et ansøgt varemærke, der ligner eller er identisk med et ældre, renommeret varemærke, således som det blev anført i præmis 58 ovenfor, på bestemte betingelser kan kvalificeres som en rimelig grund som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
- 201 Således kan sagsøgeren med føje påberåbe sig brugen af det ansøgte varemærke, og appelkammeret burde have undersøgt de beviser, der i forbindelse hermed blev fremlagt for EUIPO af sagsøgeren.
- 202 I denne henseende synes sagsøgeren, idet selskabet støttede sig på den anfægtede afgørelses punkt 65, at gøre gældende, at appelkammeret ikke undersøgte selskabets beviser vedrørende tilstedeværelsen af en rimelig grund.
- 203 I den foreliggende sag anførte appelkammeret imidlertid i den anfægtede afgørelses punkt 65 ikke alene, at sagsøgeren ikke havde angivet begrundelser, der kunne godtgøre, at der forelå en rimelig grund, men præciserede ligeledes i samme afgørelses punkt 66, at de omtvistede varemærkers angivelige sameksistens ikke havde fredelig karakter. Som EUIPO har anført i sit svarskrift, forholdt appelkammeret sig herved til sagsøgerens hovedargument med henblik på at godtgøre, at der forelå en rimelig grund. Under disse omstændigheder kan sagsøgeren ikke gøre gældende, at appelkammeret ikke tog hensyn til disse beviser.
- 204 Det første klagepunkt i anbringendets tredje led skal følgelig forkastes.

Det andet klagepunkt om en fejlagtig vurdering af, om der foreligger en rimelig grund

- 205 Sagsøgeren har fastholdt, at de omtvistede varemærker har sameksisteret i flere årtier med intervenientens samtykke. Selskabet har ligeledes foreholdt appelkammeret, at dette ikke tog hensyn til virkningerne af et eventuelt forbud mod at anvende det ansøgte varemærke.
- 206 I denne henseende skal det bemærkes, at brugen af det ansøgte varemærke, for at der er tale om en rimelig grund, skal opfylde flere betingelser, der er nævnt i præmis 59-63 ovenfor.

- 207 Der skal nærmere bestemt for det første bemærkes, at det ansøgte varemærke, når det ældre, renommerede varemærke er et EU-varemærke, skal være blevet brugt på hele Unionens område (jf. præmis 62 ovenfor og den deri nævnte retspraksis).
- 208 Som EUIPO og intervenienten har anført, har sagsøgeren i den foreliggende sag imidlertid hverken godtgjort eller hævdet at have brugt det ansøgte varemærke på hele Unionens område. I de bemærkninger, som sagsøgeren fremsatte den 14. juni 2011 for indsigelsesafdelingen, henviste selskabet alene til sameksistens mellem de omtvistede varemærker på det tyske marked, og det angav ikke rent faktisk at have brugt dets varemærker bestående af to parallelle bånd påført en sko, der er registreret i andre medlemsstater. Desuden vedrører de beviser, som sagsøgeren har fremlagt for EUIPO, i det væsentlige en brug af det ansøgte varemærke eller andre lignende varemærker i Frankrig eller Tyskland.
- 209 For det andet skal der mindes om, at brugen af det ansøgte varemærke, for at der er tale om en rimelig grund, i princippet ikke må have været genstand for en indsigelse fra indehaveren af det ældre, renommerede varemærkes side. Således skal den angivelige sameksistens mellem de omtvistede varemærker have en fredelig karakter (jf. den i præmis 63 ovenfor nævnte retspraksis).
- 210 Det er imidlertid allerede i præmis 179 og 194 ovenfor blevet fastslået, at de omtvistede varemærkers angivelige sameksistens ikke havde fredelig karakter, således som EUIPO og intervenienten har gjort gældende. Følgelig kan sagsøgeren ikke med føje gøre gældende, at intervenienten skulle have tolereret eller givet samtykke til brugen af det ansøgte varemærke.
- 211 Mere generelt, og som det er blevet fastslået i præmis 56 og 59 ovenfor, skulle indehaveren af det ansøgte varemærke eller dennes retsforgænger for det tredje have været i god tro i forbindelse med brugen af det ansøgte varemærke.
- 212 I den foreliggende sag viser udformningen og brugen af sloganet »two stripes are enough«, således som det allerede er blevet fastslået i præmis 192-194 ovenfor, imidlertid, at brugen af det ansøgte varemærke allerede har givet anledning til mindst ét forsøg på at drage fordel af det ældre varemærkes renommé. Som intervenienten har gjort gældende, kan brugen af det ansøgte varemærke derfor i den foreliggende sag ikke anses for altid at være foregået i god tro.
- 213 Under disse omstændigheder kan den brug af det ansøgte varemærke, som sagsøgeren har påberåbt sig, ikke anses for at udgøre en begrundelse, der kan berettige, at sidstnævnte kan registrere dette varemærke som EU-varemærke med risiko for at drage fordel af det ældre varemærkes renommé.
- 214 Denne konklusion afkræftes ikke af sagsøgerens argument om de virkninger, et eventuelt forbud mod at anvende det ansøgte varemærke ville have for selskabet. For det første har sagsøgeren nemlig ikke givet nogen nærmere oplysninger for så vidt angår arten og betydningen af disse virkninger. For det andet har den anfægtede afgørelse under alle omstændigheder alene til formål og virkning at give afslag på registrering af det ansøgte varemærke som EU-varemærke og ikke at forbyde sagsøgeren at gøre brug af dette varemærke på én eller flere medlemsstaters område, hvor dette varemærke er registreret, eller blot bruges med skellig grund som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2008, L 299, s. 25)
- 215 Heraf følger det, at appelkammeret ikke foretog et urigtigt skøn ved at fastslå, at sagsøgeren ikke havde godtgjort, at der forelå en rimelig grund til at gøre brug af det ansøgte varemærke.
- 216 Derfor skal det andet klagepunkt i det eneste anbringendes tredje led og følgelig dette tredje led og anbringendet i sin helhed forkastes.
- 217 Det følger af det ovenstående, at EUIPO bør frifindes

Sagsomkostninger

- 218 Ifølge Rettens procesreglements artikel 134, stk. 1, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
- 219 Sagsøgeren har tabt sagen og pålægges derfor at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med EUIPO's og intervenientens påstand herom.

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RET TEN (Niende Afdeling):

- 1) **Den Europæiske Unions Kontor for Intellectuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.**
- 2) **Shoe Branding Europe BVBA betaler sagsomkostningerne.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 1. marts 2018.

Underskrifter

Indhold

Tvistens baggrund	2
Parternes påstande	4
Retlige bemærkninger	4
Generelle bemærkninger til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009	4
Begrebet det ældre varemærkes renommé	5
Behovet for en sammenhæng eller forbindelse mellem de omtvistede varemærker	5
Former for krænkelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé	7
Regler for bevisførelse og koordination mellem tilstedeværelsen af en krænkelse og tilstedeværelsen af en rimelig grund	7
Begrebet utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé	8
Begrebet rimelig grund	9
Det første led om det ældre varemærkes manglende renommé	10
Andet led om, at der ikke foreligger en krænkelse af det ældre varemærkes renommé eller særpræg....	14
Det første klagepunkt om ukorrekt anvendelse af »testen om gennemsnitsforbrugeren«	14
Det andet klagepunkt om den manglende samlede vurdering af graden af lighed mellem de omtvistede varemærker	16
Det tredje klagepunkt om den manglende hensyntagen til det ældre varemærkes meget lave grad af særpræg	19
Det fjerde klagepunkt om en manglende selvstændig bedømmelse og under alle omstændigheder en fejlagtig bedømmelse af risikoen for skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé	20
Det første underklagepunkt om manglende selvstændig vurdering af, om der foreligger en krænkelse af det ældre varemærkes renommé eller særpræg	21
Det andet underklagepunkt om manglende påvisning af, at der foreligger en krænkelse af det ældre varemærkes renommé eller særpræg	22
Indledende vurderinger af de relevante faktorer	23
<i>Opmærksomhedsgraden hos den relevante kundekreds</i>	23
<i>Graden af lighed mellem de pågældende varer</i>	23
<i>Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker</i>	23
<i>Intensiteten af det ældre varemærkes renommé</i>	23

<i>Graden af det ældre varemærkes særpræg</i>	24
Helhedsvurdering af tilstedeværelsen af en forbindelse mellem de omtvistede varemærker	24
Helhedsvurdering af risikoen for utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes renommé	26
Det tredje led om, at der foreligger en rimelig grund til brug af det ansøgte varemærke	27
Det første klagepunkt om en manglende vurdering af beviserne vedrørende brug af det ansøgte varemærke	28
Det andet klagepunkt om en fejlagtig vurdering af, om der foreligger en rimelig grund	28
Sagsomkostninger	29