



Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling)

11. april 2019*

»Præjudiciel forelæggelse – intellektuel ejendomsret – varemærker – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 9, stk. 1 – direktiv 2008/95/EF – artikel 5, stk. 1 og 2 – rettigheder, der er knyttet til varemærket – individuelt varemærke bestående af et testmærkat«

I sag C-690/17,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) ved afgørelse af 30. november 2017, indgået til Domstolen den 8. december 2017, i sagen

ÖKO-Test Verlag GmbH

mod

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

har

DOMSTOLEN (Femte Afdeling),

sammensat af afdelingsformanden, E. Regan, og dommerne C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (refererende dommer) og I. Jarukaitis,

generaladvokat: M. Campos Sánchez-Bordona,

justitssekretær: kontorchef D. Dittert,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 7. november 2018,

efter at der er afgivet indlæg af:

- ÖKO-Test Verlag GmbH ved Rechtsanwältin N. Dinig,
- Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG ved Rechtsanwalt M. Wiume,
- den tyske regering ved T. Henze, M. Hellmann, J. Techert og U. Bartl, som befuldmægtigede,
- Europa-Kommissionen ved É. Gippini Fournier, W. Mölls og G. Braun, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 17. januar 2019,

* Processprog: tysk.

afsagt følgende

Dom

- 1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (EUT 2009, L 78, s. 1) og af artikel 5 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).
- 2 Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en sag mellem ÖKO-Test Verlag GmbH og Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (herefter »Dr. Liebe«) vedrørende brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et individuelt varemærke, der består af et testmærkat.

Retsforskrifter

EU-retten

Forordning nr. 207/2009

- 3 Forordning nr. 207/2009 er blevet ændret af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (EUT 2015, L 341, s. 21), der trådte i kraft den 23. marts 2016. Den er efterfølgende blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EUT 2017, L 154, s. 1) med virkning fra den 1. oktober 2017. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen skal denne præjudicielle forelæggelse imidlertid behandles på grundlag af forordning nr. 207/2009 i dens oprindelige affattelse.
- 4 Følgende fremgik af ottende betragtning til forordning nr. 207/2009:

»Den af [EU]-varemærket ydede beskyttelse, der navnlig har til formål at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, bør være uindskrænket i tilfælde af identitet mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Beskyttelsen bør også gælde i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet og mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. [...]«
- 5 Nævnte forordnings artikel 9, stk. 1 og 2, bestemte:

»1. [EU]-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervmæssig brug af:

 - a) et tegn, der er identisk med [EU]-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke [EU]-varemærket er registreret
 - b) et tegn, der er identisk med eller ligner [EU]-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af [EU]-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og varemærket

c) et tegn, der er identisk med eller ligner [EU]-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke [EU]-varemærket er registreret, når [EU]-varemærket er velkendt inden for [Unionen], og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af [EU]-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.

2. Såfremt betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

[...]«

Direktiv 2008/95

6 Direktiv 2008/95, som ophævede og erstattede Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989, L 40, s. 1), er selv blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT 2015, L 336, s. 1) med virkning fra den 15. januar 2019. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen skal denne præjudicielle forelæggelse imidlertid behandles på grundlag af direktiv 2008/95.

7 Følgende fremgik af 11. betragtning til direktiv 2008/95:

»Den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, bør være fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem varemærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne. Beskyttelsen bør ligeledes gælde i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne. [...]«

8 Artikel 5, stk. 1-3, i direktiv 2008/95 bestemte:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse mellem tegnet og varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

[...]«

Tysk ret

- 9 Med vedtagelsen af § 14, stk. 2, nr. 3, i Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lov om beskyttelse af varemærker og andre kendetegn) har Forbundsrepublikken Tyskland gjort brug af muligheden efter artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95.

Twisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- 10 ÖKO-Test Verlag er en virksomhed, der ved gennemførelse af effektivitetskontrol og overensstemmelsestest vurderer varer og efterfølgende informerer offentligheden om disse vurderinger. Den sælger et blad, der udkommer i Tyskland, og som ud over generelle forbrugeroplysninger indeholder disse resultater.
- 11 ÖKO-Test Verlag har siden 2012 været indehaver af et EU-varemærke, der består af følgende tegn, som gengiver et mærke, der viser resultatet af de test, som varerne har gennemgået (herefter »testmærkatet«):



- 12 Virksomheden er ligeledes indehaver af et nationalt varemærke, der består af samme testmærkat.
- 13 Disse varemærker (herefter under ét »ÖKO-TEST-varemærkerne«) er bl.a. registreret for materiale til tryksager og tjenesteydelser, der består i udførelse af test samt forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning.
- 14 ÖKO-Test Verlag udvælger de varer, som den ønsker at teste, og vurderer dem ud fra virksomhedens egne videnskabelige parametre uden at anmode om producenternes samtykke. Den offentliggør dernæst resultaterne af disse test i sit blad.
- 15 ÖKO-Test Verlag anmoder i givet fald producenten af en testet vare om at indgå en licensaftale med virksomheden. I henhold til denne aftale kan producenten mod betaling af et pengebeløb anbringe testmærkatet med resultatet (der skal vises i det felt, hvis konturer udgør en del af denne mærkning) på sine varer. En sådan licens er gyldig, indtil ÖKO-Test Verlag foretager en ny test af den pågældende vare.
- 16 Dr. Liebe er en virksomhed, der fremstiller og markedsfører tandpastaer af bl.a. mærket »Aminomed«. Blandt disse tandpastaer blev produktet »Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme« i 2005 testet af ÖKO-Test Verlag og angivet som værende »sehr gut« (»særdeles godt«). Dr. Liebe indgik samme år en licensaftale med ÖKO-Test Verlag.

- 17 I 2014 fik ÖKO-Test Verlag kendskab til, at Dr. Liebe markedsførte en af sine varer med følgende emballage:



- 18 ÖKO-Test Verlag anlagde derfor sag om varemærkekrænkelse mod Dr. Liebe ved Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland) og gjorde gældende, at Dr. Liebe i henhold til licensaftalen af 2005 ikke havde ret til at anvende ÖKO-TEST-varemærkerne, eftersom der i 2008 var blevet offentliggjort en ny test af tandpasta med nye parametre, således at Dr. Liebes produkt ikke længere svarede til det produkt, der var blevet testet i 2005, henset til, at dets betegnelse, beskrivelse og emballage var blevet ændret.
- 19 Dr. Liebe gjorde ved denne ret gældende, at den i nærværende doms præmis 16 nævnte licensaftale fortsat var i kraft. Selskabet bestred i øvrigt, at det skulle have brugt testmærket som varemærke.
- 20 Denne ret tilpligtede Dr. Liebe at ophøre med at anvende testmærket i forbindelse med »Aminomed«-varerne, at trække de omhandlede varer ud af handelen og at tilintetgøre dem. Dr. Liebe havde krænket ÖKO-TEST-varemærkerne ved at bruge testmærket i forbindelse med tjenesteydelserne »forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning«, som er omfattet af de tjenesteydelser, som disse varemærker er registreret for.
- 21 Dr. Liebe iværksatte appel til prøvelse af denne dom ved Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland). ÖKO-Test Verlag iværksatte kontraappel med påstand om, at den af retten i første instans truffede afgørelse skulle udvides til at gælde Dr. Liebes brug af visse ord- og figurtegn, som ikke er registreret som varemærker, men som er identiske med ÖKO-TEST-varemærkerne.
- 22 Den forelæggende ret er af den opfattelse, at det var med rette, at retten i første instans fandt, at den i denne doms præmis 16 omhandlede licensaftale var udløbet i 2014. Denne ret har heraf udledt, at Dr. Liebe uden ÖKO-Test Verlags samtykke har gjort erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner ÖKO-TEST-varemærkerne.
- 23 Det er imidlertid tvivlsomt, om ÖKO-Test Verlag kan påberåbe sig sin eneret i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a) eller b), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 mod Dr. Liebe. Det tegn, der er identisk med eller ligner ÖKO-TEST-varemærkerne, blev nemlig af Dr. Liebe anbragt på varer, som hverken er identiske med eller ligner dem, som ÖKO-TEST-varemærkerne er registreret for. Dette tegn vil endvidere kunne anses for ikke at have været anvendt »som varemærke«.
- 24 Den nævnte ret er således i tvivl om, hvorvidt retten i første instans' tilgang, der sidestiller Dr. Liebes brug af et tegn, der er identisk med eller ligner ÖKO-TEST-varemærkerne, med brugen af de tjenesteydelser, for hvilke disse mærker er registreret, er korrekt.

- 25 Den er desuden i tvivl om rækkevidden af artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95. Det er korrekt, at testmærket, der er registreret som varemærke, har et renommé på hele det tyske område. Dette renommé kan imidlertid alene henføres til dette mærke og ikke som sådan til registreringen af mærket som varemærke. Det bør derfor afklares, om indehaveren af dette varemærke under disse omstændigheder er omfattet af den beskyttelse, der indrømmes i henhold til disse bestemmelser.
- 26 Under disse omstændigheder har Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
- »1) Udgør det en ulovlig udnyttelse af et individuelt varemærke som omhandlet i [...] artikel 9, stk. 1, andet punktum, litra b), [i forordning nr. 207/2009] eller [...] artikel 5, stk. 1, andet punktum, litra a), [i direktiv 2008/95,] når
- det individuelle varemærke er anbragt på en vare, for hvilken det individuelle varemærke ikke er beskyttet
 - tredjemands anbringelse af det individuelle varemærke opfattes af markedet som [et] såkaldt [»testmærkat«], dvs. i den betydning, at varen er produceret og markedsført af en tredjemand, som ikke står under varemærkeindehaverens kontrol, men at varemærkeindehaveren har testet denne vare med hensyn til bestemte egenskaber og på grundlag heraf vurderet den med et bestemt resultat, som står angivet på [»testmærkatet«]
 - det individuelle varemærke bl.a. er registreret for »forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning inden for valg af varer og tjenesteydelser, særlig med anvendelse af test- og undersøgelsesresultater samt ved hjælp af kvalitetsbedømmelse«?
- 2) Såfremt Domstolen besvarer spørgsmål 1 benægtende:
- Udgør det en ulovlig udnyttelse som omhandlet i [...] artikel 9, stk. 1, andet punktum, litra c), [i forordning nr. 207/2009] og [...] artikel 5, stk. 2, [i direktiv 2008/95,] når
- det individuelle varemærke kun er velkendt som testmærke – beskrevet under spørgsmål 1 – og
 - det individuelle varemærke anvendes af tredjemand som testmærke?»

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første spørgsmål

- 27 Med det første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at de giver indehaveren af et individuelt varemærke, der består af et testmærkat, ret til at forbyde en tredjemands anbringelse af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, på varer, som hverken er af samme eller lignende art som de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for.
- 28 Hvad indledningsvis angår artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 skal det bemærkes, at disse bestemmelser omhandler situationen med en såkaldt »dobbelt identitet«, hvor tredjemand gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret (dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 33).

- 29 Udtrykket »for varer eller tjenesteydelser« i disse bestemmelser vedrører principielt varer eller tjenesteydelser fra den tredjemand, som gør brug af et tegn, der er identisk med varemærket. Det kan i givet fald også vedrøre en andens varer eller tjenesteydelser, for hvis regning tredjemand handler (dom af 23.3.2010, Google France og Google, C-236/08 – C-238/08, EU:C:2010:159, præmis 60 og den deri nævnte retspraksis).
- 30 Derimod dækker dette udtryk principielt ikke varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, som i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 er omfattet af udtrykket »for hvilke [varemærket] er registreret«. Det krav om identitet »mellem varer eller tjenesteydelser«, som er omhandlet i ottende betragtning til forordning nr. 207/2009 og ellefte betragtning til direktiv 2008/95, og som er indeholdt i denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra a), og dette direktivs artikel 5, stk. 1, litra a), har til formål at begrænse den ret til at nedlægge forbud, som disse bestemmelser indrømmer indehavere af individuelle varemærker, til tilfælde, hvor der ikke alene er identitet mellem det af tredjemand anvendte tegn og varemærket, men også mellem de varer, der markedsføres, eller de tjenesteydelser, der leveres af tredjemand – eller af den person, for hvis regning tredjemand handler – og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke indehaveren har registreret sit varemærke.
- 31 Som Domstolen allerede har præciseret, er det højst sandsynligt, at tredjemands brug af tegnet med henblik på at identificere varemærkeindehaverens varer, når disse varer er genstand for tjenesteydelser, der leveres af tredjemanden, er omfattet af disse bestemmelser. I et sådant tilfælde anvendes dette tegn nemlig til at angive oprindelsen af de varer, som er genstand for disse tjenesteydelser, og der er således en særlig og uadskillelig forbindelse mellem de varer, der var omfattet af varemærket, og disse tjenesteydelser. Bortset fra dette særlige tilfælde skal artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 fortolkes således, at de omfatter brugen af et tegn, der er identisk med varemærket for varer, der markedsføres, eller for tjenesteydelser, der leveres af tredjemanden, som er identiske med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret (jf. i denne retning dom af 25.1.2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, præmis 27 og 28).
- 32 Det særlige tilfælde, der er henvist til i den foregående præmis, vedrører navnlig tilfælde, hvor leverandøren af en tjenesteydelse uden at have opnået et samtykke gør brug af et tegn, der er identisk med en vareproducents varemærke, til at gøre offentligheden bekendt med, at han er specialiseret i eller specialist i disse varer (jf. i denne retning dom af 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, præmis 28 og den deri nævnte retspraksis).
- 33 Med forbehold af den forelæggende rets efterprøvelse forekommer Dr. Liebes anbringelse af det tegn, som påstås at være identisk med ÖKO-TEST-varemærkerne, således hverken at have til formål eller til følge at udøve en form for erhvervsvirksomhed, der svarer til den virksomhed, der udøves af ÖKO-Test Verlag eller udøves for sidstnævntes regning, og som består i forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning. Der er heller ikke noget holdepunkt for at antage, at Dr. Liebe med anbringelsen af tegnet forsøger at præsentere sig over for offentligheden som specialist inden for varetestområdet, eller at der er en særlig og uadskillelig forbindelse mellem Dr. Liebes økonomiske virksomhed, der består i fremstilling og markedsføring af tandpasta, og ÖKO-Test Verlags virksomhed. Det fremstår tværtimod således, at det tegn, der er identisk med, eller som ligner disse varemærker, udelukkende er anbragt på emballagen af den af Dr. Liebe markedsførte tandpasta med henblik på at henlede forbrugernes opmærksomhed på denne tandpastas kvalitet og dermed med henblik på at fremme salget af Dr. Liebes varer. Situationen i hovedsagen adskiller sig derfor fra den særlige situation, der er omtalt i denne doms præmis 31 og 32.
- 34 Hvad dernæst angår artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, der giver varemærkeindehaveren en særlig beskyttelse mod tredjemands brug af tegn, der er identiske med eller ligner varemærket, som fører til en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, fremgår det af ordlyden af disse bestemmelser, sammenholdt med ottende

betragtning til denne forordning og ellefte betragtning til dette direktiv, at den beskyttelse, som indehaveren af varemærket nyder, er forbeholdt tilfælde, hvor der ikke alene er identitet eller lighed mellem det tegn, der anvendes af tredjemand, og varemærket, men også mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af tegnet, på den ene side, og dem, der er omfattet af varemærket, på den anden side.

- 35 Hvad angår udtrykket »for varer eller tjenesteydelser« i artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 og i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 2008/95 vedrører udtrykkene »varer eller tjenesteydelser, der er dækket af [...] det pågældende tegn« i stk. 1, litra b), i disse bestemmelser i princippet varer, der markedsføres, eller tjenesteydelser, der leveres af tredjemanden (dom af 12.6.2008, O2 Holdings og O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, præmis 34). I tilfælde af manglende lighed mellem tredjemands varer eller tjenesteydelser og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, finder den beskyttelse, som disse bestemmelser yder, ikke anvendelse (jf. bl.a. dom af 15.12.2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, præmis 31-33).
- 36 Artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 indeholder således, ligesom disse bestemmelsers stk. 1, litra a), et krav om sammenlignelighed mellem tredjemands varer eller tjenesteydelser, på den ene side, og varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, på den anden side. Dette litra a) og b) adskiller sig i denne forbindelse grundlæggende fra denne forordnings artikel 9, stk. 1, litra c), og dette direktivs artikel 5, stk. 2, der udtrykkeligt bestemmer, at en sådan sammenlignelighed ikke er krævet, når varemærket har et renommé.
- 37 Denne adskillelse, som EU-lovgiver udtrykkeligt har fastlagt mellem den beskyttelse, der ydes indehavere af alle individuelle varemærker, og den yderligere beskyttelse, som indehaveren ydes, når den pågældendes varemærke ydermere har et renommé, blev opretholdt i forbindelse med de efterfølgende ændringer af EU-varemærkelovgivningen. Udtrykket »i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret« og udtrykket »i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret« fremgår nu af artikel 9, stk. 2, litra a) og b), i forordning 2017/1001 og artikel 10, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2015/2436, og der sondres således her mellem den beskyttelse, som ethvert individuelt varemærke giver, og den beskyttelse, som denne forordnings artikel 9, stk. 2, litra c), og dette direktivs artikel 10, stk. 2, litra c), der finder anvendelse, når varemærket har et renommé, og tredjemand gør brug af et tegn, der »er identisk med eller ligner varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke varemærket er registreret«, giver.
- 38 Det følger af det ovenstående, at indehaveren af et individuelt varemærke, der består af et testmærkat, der er registreret for tryksager og tjenesteydelser, der består i udførelse af test samt forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning, kan påberåbe sig forbuddet i artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009 og i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2008/95, forudsat at alle betingelser er opfyldt, mod tredjeparter såsom eventuelle konkurrenter, som bruger et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke for tryksager og tjenesteydelser, der består i udførelse af test samt forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning, eller varer eller tjenesteydelser af lignende art, men at han ikke kan påberåbe sig denne ret over for producenter af testede forbrugsvarer, som anbringer tegnet, der er identisk med eller ligner varemærket, på disse forbrugsvarer.
- 39 For så vidt som ÖKO-Test Verlag og den tyske regering i deres skriftlige indlæg har gjort gældende, at en sådan fortolkning, selv om den er baseret på ordlyden og opbygningen af forordning nr. 207/2009 og direktiv 2008/95, indskrænker den beskyttelse, som indehaverne af individuelle varemærker bestående af et testmærkat, såsom det i hovedsagen omhandlede mærkat, nyder, bemærkes det endvidere, således som Europa-Kommissionen har anført i sine skriftlige indlæg, at den eneret, som er knyttet til varemærket, ikke er uindskrænket, idet EU-lovgiver derimod nærmere bestemt har begrænset rækkevidden af denne ret.

- 40 Desuden gør ingen af formålene med EU-varemærkelovgivningen, såsom formålet om at bidrage til en ordning med loyal konkurrence (jf. bl.a. dom af 4.10.2001, *Merz & Krell*, C-517/99, EU:C:2001:510, præmis 21 og 22, og af 14.9.2010, *Lego Juris mod KHIM*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, præmis 38), det muligt at konkludere, at formålet med denne lovgivning kræver, at indehaveren af et individuelt varemærke bestående af et testmærkat i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009 eller artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2008/95 skal kunne gøre indsigelse mod en producents anbringelse af dette mærkat, som viser resultatet af den test, som den pågældende vare har gennemgået.
- 41 Dette gælder så meget desto mere, som EU-lovgiver har suppleret lovgivningen om EU-varemærker ved i artikel 74a ff. i forordning nr. 207/2009, nu artikel 83 ff. i forordning 2017/1001, at foreskrive en mulighed for at registrere visse tegn – heriblandt dem, som er egnet til at adskille varer eller tjenesteydelser, der er certificeret af varemærkeindehaveren med hensyn til kvalitet, fra varer og tjenesteydelser, der ikke er således certificeret – som EU-certificeringsmærker. Til forskel fra individuelle varemærker tillader et certificeringsmærke indehaveren i bestemmelser for benyttelse at angive, hvilke personer der er berettiget til at benytte mærket.
- 42 For så vidt som ÖKO-Test Verlag har gjort gældende, at Dr. Liebes anbringelse af testmærkatet ikke er omfattet af den tidligere indgåede licensaftale, skal det endelig tilføjes, at den omstændighed, at indehaveren af et varemærke, såsom ÖKO-Test Verlag, ikke i forhold til producenter, hvis varer den pågældende varemærkeindehaver har testet, med føje kan støtte ret på artikel 9, stk. 1, litra a), og b), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2008/95, ikke indebærer, at denne varemærkeindehaver ikke nyder nogen retslig beskyttelse i forhold til producenterne, men alene, at de konflikter, som vedkommende eventuelt måtte have med disse producenter, skal undersøges i lyset af andre retsregler. Blandt disse regler findes reglerne om ansvar i eller uden for kontraktforhold og de regler, der er omfattet af det andet spørgsmål, og som fremgår af artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95.
- 43 Henset til samtlige ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at de ikke giver indehaveren af et individuelt varemærke, der består af et testmærkat, ret til at forbyde en tredjemands anbringelse af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, på varer, som hverken er af samme eller lignende art som de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for.

Det andet spørgsmål

- 44 Med sit andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at de tillader indehaveren af et renommeret individuelt varemærke, der består af et testmærkat, at modsætte sig en tredjemands anbringelse af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, på varer, der hverken er af samme eller lignende art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret.
- 45 De i foregående præmis omhandlede bestemmelser fastlægger rækkevidden af den beskyttelse, som ydes indehavere af renommerede varemærker. Denne beskyttelse består i, at der gives disse indehavere beføjelse til at forbyde enhver tredjemands erhvervsmaessige brug uden rimelig grund af et identisk eller lignende tegn uden den nævnte indehavers samtykke – hvad enten det er for lignende varer eller tjenesteydelser eller for varer eller tjenesteydelser, der ikke ligner dem, for hvilke varemærkerne er registreret – der medfører en utilbørlig udnyttelse af de nævnte varemærkers særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé. Udøvelsen af denne ret forudsætter ikke, at der eksisterer

en risiko for forveksling hos den berørte kundekreds (jf. i denne retning bl.a. dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, præmis 68, 70 og 71, og af 20.7.2017, Ornu, C-93/16, EU:C:2017:571, præmis 50).

- 46 Således som det fremgår af anmodningen om præjudiciel afgørelse, er den forelæggende ret af den opfattelse, at det i den foreliggende sag forholder sig således, at Dr. Liebe på sine varer har anbragt et tegn, der er identisk med eller ligner ÖKO-TEST-varemærkerne, uden samtykke fra ÖKO-Test Verlag. Den er imidlertid i tvivl om, hvorvidt disse varemærker yder ÖKO-Test Verlag den i disse bestemmelser omhandlede beskyttelse. Den har henvist til, at dette testmærkat i den relevante tyske kundekreds fremkalder den opfattelse, at det er dette testmærkat, som har et renommé, og ikke mærkatets registrering som varemærke. Denne kundekreds opfatter desuden Dr. Liebes anbringelse som en visning af et testmærkat og ikke som en brug af et sådant mærkat som varemærke.
- 47 Det skal i denne forbindelse bemærkes, at begrebet »renommé« i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 og i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 forudsætter en vis grad af kendskab hos den relevante kundekreds. Denne kundekreds skal fastlægges, under hensyn til hvilken vare eller tjenesteydelse der udbydes under det omhandlede varemærke, og den krævede grad af bekendthed må anses for opnået, når varemærket er kendt af en betydelig del af denne kundekreds (jf. i denne retning dom af 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, præmis 21-24, og af 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, præmis 17).
- 48 Det følger af disse principper, at spørgsmålet om, hvorvidt ÖKO-TEST-varemærkerne har et »renommé« i henhold til disse bestemmelser, afhænger af, om en betydelig del af den kundekreds, som ÖKO-Test Verlag henvender sig til med sin forbrugeroplysning og forbrugerrådgivning og med sit blad, kender det tegn, der udgør disse varemærker, dvs. testmærkatet.
- 49 Som generaladvokaten har anført i punkt 79 i forslaget til afgørelse, skal dette krav om kendskab ikke fortolkes således, at kundekredsen skal være bekendt med, at testmærkatet er blevet registreret som varemærke. Det er tilstrækkeligt, at en betydelig del af denne kundekreds kender dette tegn.
- 50 Hvad navnlig angår nævnte artikel 9, stk. 1, litra c), skal det endvidere bemærkes, at det, for at indehaveren af et EU-varemærke nyder godt af den beskyttelse, som indrømmes i henhold til disse bestemmelser, er tilstrækkeligt, at dette varemærke har et sådant renommé for en væsentlig del af Den Europæiske Unions område, i hvilken forbindelse sidstnævnte efter omstændighederne bl.a. kan svare til en enkelt medlemsstats område. Når denne betingelse er opfyldt, skal det pågældende EU-varemærke anses for at være velkendt i hele Den Europæiske Union (jf. i denne retning dom af 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, præmis 27, 29 og 30, og af 20.7.2017, Ornu, C-93/16, EU:C:2017:571, præmis 51).
- 51 Det tegn, som ÖKO-TEST-varemærkerne består af, dvs. det testmærkat, som er gengivet i nærværende doms præmis 11, er i henhold til oplysningerne i forelæggelsesafgørelsen kendt af en betydelig del af den relevante kundekreds på hele det tyske område. Heraf følger, at ÖKO-TEST-varemærkerne har et renommé som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 og i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95, og at ÖKO-Test Verlag dermed er omfattet af den beskyttelse, som disse bestemmelser yder.
- 52 Det tilkommer således den forelæggende ret at undersøge, om Dr. Liebes anbringelse på sine varer af et tegn, der er identisk med eller ligner ÖKO-TEST-varemærkerne, har gjort Dr. Liebe i stand til på utilbørlig vis at udnytte de ældre varemærkers særpræg eller dette renommé. Såfremt den forelæggende ret konstaterer, at det forholder sig således, tilkommer det den endvidere at undersøge, om Dr. Liebe i den foreliggende sag har godtgjort, at der forelå en »rimelig grund« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 eller en »skellig grund« som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 til at anbringe dette tegn på disse varer. I sidstnævnte tilfælde må det nemlig

konkluderes, at ÖKO-Test Verlag ikke har ret til at forbyde denne brug på grundlag af disse bestemmelser (jf. analogt dom af 6.2.2014, Leidseplein Beheer og de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, præmis 43 og 44).

- 53 Henset til det ovenstående skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at de tillader indehaveren af et renommeret individuelt varemærke, der består af et testmærkat, at modsætte sig en tredjemands anbringelse af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, på varer, der hverken er af samme eller lignende art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, på betingelse af, at det godtgøres, at denne tredjemand med denne anbringelse drager utilbørlig fordel af det samme varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé, og at den pågældende tredjemand ikke til støtte for en sådan indsigelse har godtgjort, at der forelå en »rimelig grund« som omhandlet i disse bestemmelser.

Sagsomkostninger

- 54 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parter udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Femte Afdeling) for ret:

- 1) **Artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker og artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i Europa-Parlamentets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at de ikke giver indehaveren af et individuelt varemærke, der består af et testmærkat, ret til at forbyde en tredjemands anbringelse af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, på varer, som hverken er af samme eller lignende art som de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for.**
- 2) **Artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 og artikel 5, stk. 2, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at de tillader indehaveren af et renommeret individuelt varemærke, der består af et testmærkat, at modsætte sig en tredjemands anbringelse af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke, på varer, der hverken er af samme eller lignende art som dem, for hvilke det pågældende varemærke er registreret, på betingelse af, at det godtgøres, at denne tredjemand med denne anbringelse drager utilbørlig fordel af det samme varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé, og at den pågældende tredjemand i forbindelse hermed ikke til støtte for en sådan indsigelse har godtgjort, at der forelå en »rimelig grund« som omhandlet i disse bestemmelser.**

Underskrifter