

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

E. SHARPSTON

fremsat den 26. juni 2008¹

1. Denne præjudicielle forelæggelse fra Court of Appeal of England and Wales vedrører det omfang, hvori velrenommerede varemærker kan være beskyttet mod »udvanding«.

2. Fællesskabets varemærkeret² tillader medlemsstaterne at bestemme, at et nationalt varemærke kan erklæres ugyldigt, hvis det ligner et ældre nationalt varemærke, selv om de to varemærke er registreret for forskellige varer eller tjenesteydelser, hvis det ældre varemærke er velrenommeret i medlemsstaten, og hvis »brugen af det yngre varemærke [uden skellig grund] ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.

3. Domstolen har fortolket denne ordlyd således, at der kræves en vis grad af lighed mellem de to varemærker, som ikke nødvendigvis skal give anledning til risiko for forveksling, men som blot kan have den

virkning, at den berørte kundekreds »skaber en sammenhæng« mellem dem.

4. Spørgsmålet i de nationale retsforhandlinger er, om indehaverne af varemærket »Intel«, som er velrenommeret for computerrelaterede varer og tjenesteydelser, kan få erklæret det yngre varemærke »Intelmark«, der er registreret for marketingsydelser, ugyldigt. Court of Appeal ønsker i denne forbindelse yderligere afklaring af arten af den »sammenhæng«, der er krævet i retspraksis, og af begreberne i) utilbørlig udnyttelse og ii) skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé.

I — Begrebet udvanding

5. En af et varemærkes væsentligste funktioner er at forbinde varer eller tjenesteydelser med en leveringskilde, uanset om det er den oprindelige producent eller en kommerciel mellemmand. Dette er i både leverandørens og kundens interesse. Leverandøren kan

¹ — Originalsprog: engelsk.

² — Artikel 4, stk. 4, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) (herefter »direktivet« eller »varemærkedirektivet«). Jeg vil redegøre mere detaljeret for lovgivningen nedenfor (punkt 14 ff.).

opbygge et renommé, som er beskyttet mod konkurrenters tilegnelse, for varer, der er forsynet med varemærket, og kan dermed fremme handelen med disse varer. Ligeledes kan forbrugeren træffe sit valg om køb på grundlag af de egenskaber, som efter hans opfattelse er forbundet med varemærket. Eftersom disse beslutninger kan være negative, har leverandører en tilskyndelse til at opretholde og forbedre kvaliteten af de varer eller tjenesteydelser, der leveres under varemærket.

eller lignende art, holdes på større afstand for så vidt angår ligheden med det beskyttede varemærke.

6. I denne sammenhæng bør varemærker, der er identiske eller ligner hinanden tilstrækkeligt til skabe forveksling, ikke sameksistere, medmindre de varer eller tjenesteydelser, som de bruges for, er tilstrækkeligt forskellige til at udelukke faren for forveksling. Varemærker er derfor beskyttet af en grundlæggende regel³, som forhindrer registrering eller brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, varemærket er registreret for. Sagt mere grafisk er der omkring hvert varemærke en »udelukkelseszone«, som andre varemærker ikke må træde ind i. Denne zones omfang er forskellig alt efter omstændighederne. Et identisk eller meget lignende varemærke skal holdes på større afstand for så vidt angår de omfattede varer eller tjenesteydelser. Modsat skal et varemærke, der bruges for varer af samme

7. En sådan beskyttelse anses generelt ofte for at være tilstrækkelig. Lignende eller endog identiske varemærker kan sameksistere for forskellige varer, uden at forbrugerne forveksler dem, eller det skader de erhvervsdrivendes kommercielle interesser.

8. Dette er dog ikke sandt under alle omstændigheder. Det er et tilsyneladende paradoks, at de mest kendte varemærker er særligt sårbare over for lignende varemærker, selv i yderst forskellige varekategorier, hvor faktisk forveksling er usandsynlig. Endvidere har sådanne varemærker ofte funktioner, som går ud over at forbinde varer eller tjenesteydelser med en enkelt kilde. De udgør et kraftfuldt billede på kvalitet, eksklusivitet, ungdommelighed, morskab, luksus, eventyr, glamour eller andre livstilskendetegn, der angiveligt er attråværdige, og som ikke nødvendigvis forbindes med de specifikke varer, men som i sig selv kan sende et stærkt markedsføringsbudskab⁴.

3 — Såsom i direktivets artikel 4, stk. 1, jf. punkt 16 nedenfor.

4 — Jf. også generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers forslag til afgørelse i forbindelse med dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, punkt 46 og 47.

9. Man kan let forestille sig, at såfremt »Coca-Cola« kun var registreret for læskedrikke, kunne varemærkets særpræg blive udhulet, hvis det (eller et lignende varemærke eller tegn) blev brugt af andre for en lang række varer, der ikke var beslægtet hermed; på samme måde er det let at indse, hvorledes dets omdømme ville lide skade, hvis det blev brugt for motorolie af ringe kvalitet eller billig lakfjerner.

10. Idéen om at beskytte varemærker mod udvanding opstod som svar på sådanne bekymringer. Således som generaladvokat Jacobs bemærkede i Adidas I-dommen⁵, blev det først formuleret af Schechter i 1927, selv om Schechter var af den opfattelse, at det var »fantasifulde, nydannede eller opdigtede varemærker« snarere end berømte varemærker, der skulle have en sådan beskyttelse⁶.

11. Der anerkendes generelt to former for udvanding: udviskning (blurring) eller

tilsmudsning (tarnishment)⁷. Det første begreb svarer stort set til begrebet i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), hvorefter det ældre varemærkes særpræg påføres skade, og til mit første eksempel med Coca-Cola, mens det sidste svarer til skade på varemærkets renommé og til mit andet eksempel.

12. Artikel 4, stk. 4, litra a), tilføjer en yderligere kategori af misbrug: utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, hvilket ofte kaldes snylteri⁸.

13. Den beskyttelse, der således gives, vedrører mindre sammenhængen mellem varen og dens kilde og mere brugen af

5 — Dom af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, forslag til afgørelse, punkt 37 og 38, der er citeret i deres helhed i punkt 33 nedenfor.

6 — Frank I. Schechter »The rational basis of trademark protection«, *Harvard Law Review* 1927, s. 813. Schechter hentede selv inspiration i en afgørelse fra 1924 fra Landesgericht Elberfeld, Tyskland, som tillod indehaveren af det velkendte varemærke »Odol«, der var registreret for mundskyllemiddel, at få udslettet registreringen af samme varemærke for stålprodukter, idet sagsøgeren havde »den største interesse i at undgå, at sagsøgerens varemærke blev udvandet [verwässert]: Det ville miste salgskraft, hvis alle brugte det som betegnelse for deres varer« (Schechters oversættelse). Det er tilfredsstillende at se, at begrebet udvanding tager udsping i mundskyllemidler.

7 — Det er de begreber, der anvendes i United States Trademark Dilution Revision Act af 2006. Begrebet »udvanding« bruges dog nogle gange kun for udviskning, mens tilsmudsning behandles som et særskilt begreb.

8 — Jf. punkt 39 og fodnote 18 i forslaget til afgørelse i Adidas I-sagen. I dette forslag til afgørelse er det, når jeg anvender begreberne »snylteri«, »udviskning« og »tilsmudsning«, et kort udtryk for henholdsvis begrebet utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, skade på dette varemærkes særpræg og skade på dette varemærkes renommé, således som de fremgår af direktivet.

varemærket som et kommunikationsmiddel, der er bærer af et bredere markedsføringsbudskab.

16. Artikel 4, stk. 1, bestemmer derfor:

»Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

II — Relevante retsforskrifter

14. Inden for Det Europæiske Fællesskab består varemærkeretten af to dele. På den ene side er der en ordning med EF-varemærker, som har gyldighed i hele Fællesskabet og reguleres af EF-varemærkeforordningen⁹. På den anden side er der særskilte retssystemer, der gælder for de nationale varemærker, og som hver især er begrænset til den pågældende medlemsstat, men som i vidt omfang er harmoniseret i henhold til varemærkedirektivet¹⁰.

15. I henhold til betragtningerne til direktivet er den beskyttelse, som direktivet giver — hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som oprindelsesangivelse — fuldstændig i tilfælde af identitet mellem mærket og tegnet, samt hvor varerne eller tjenesteydelserne er af samme art, men beskyttelsen gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet, samt hvor varerne eller tjenesteydelserne er af lignende art, i hvilket tilfælde risiko for forveksling er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen¹¹.

(a) såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er anmeldt eller registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet

(b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.«

17. Medlemsstaterne kan dog yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse¹².

9 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) (herefter »forordningen«).

10 — Nævnt ovenfor i fodnote 2.

11 — Jf. tiende betragtning til direktivet.

12 — Niende betragtning til direktivet.

18. I denne forbindelse giver artikel 4, stk. 4, litra a) — den bestemmelse, som striden netop står om i denne sag — medlemsstaterne ret til at bestemme, at

varemærket er registreret, når det er renomméret 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«.

»et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang [...] varemærket er identisk med eller ligner et ældre nationalt varemærke [...], og det søges eller er blevet registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velrenommeret i den pågældende medlemsstat, og brugen af det yngre varemærke [uden skellig grund] ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«¹³.

20. Direktivet og forordningen er parallelt udarbejdet, og mange af deres væsentlige bestemmelser ligner hinanden, således at fortolkningen af den ene kan overføres på den anden. Dette er netop relevant i denne sag hvad angår forordningens artikel 8, stk. 5, som giver indehavere af ældre nationale varemærker eller EF-varemærker, der er velkendte på det område, hvor de er registreret, ret til at nedlægge indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke af samme årsager som de i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), opregnede¹⁴.

19. På tilsvarende måde giver artikel 5, stk. 2, medlemsstaterne ret til at give en varemærkeindehaver lov til at forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervs-mæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke

21. Direktivet — herunder de valgfrie bestemmelser i artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2 — er blevet gennemført i Det Forenede Kongerige ved Trade Marks Act 1994. Den forelæggende ret har udtrykkeligt anført, at loven har samme betydning som direktivet, hvorfor det er unødvendigt særskilt at henvise til lovens bestemmelser.

13 — Det kan bemærkes, at bestemmelsens ordlyd hvad angår begreberne »reputation« (velrenommeret) og »repute« (renommé) på engelsk ikke er ensartet i alle direktivets sprogversioner. Flere af versionerne (f.eks. fransk, portugisisk og spansk, bruger det samme begreb begge steder, mens andre (f.eks. tysk og nederlandsk) har en tilsvarende sondring som på engelsk.

14 — Forordningens artikel 52, stk. 1, litra a), bestemmer, at et EF-varemærke, når det er registreret, kan erklæres ugyldigt af de samme årsager, hvorved den fuldstændiggør parallellen til direktivets artikel 4, stk. 4, litra a).

III — Retspraksis

22. Den foreløbigt eneste anledning, som Domstolen har haft til at fortolke direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), har været Davidoff II-sagen, som på en række punkter ikke er af direkte relevans i denne sag¹⁵. Domstolen har dog afsagt en række mere relevante domme vedrørende den sammenlignelige bestemmelse i artikel 5, stk. 2¹⁶.

23. I General Motors-dommen¹⁷ fandt Domstolen, at begrebet »renommeret« i artikel 5, stk. 2, indebar et »bekendthedsniveau«, som er nået, når et varemærke er kendt af en »betydelig del« af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke, inden for en »væsentlig del« af den pågældende medlemsstat. Det er kun under forudsætning af, at det ældre mærke har en tilstrækkelig grad af bekendthed, at det yngre mærke hos offentligheden i givet fald — selv for varer eller

tjenesteydelser af anden art — kan udløse en association mellem de to varemærker, hvorved det ældre varemærke kan blive skadet. Ved afgørelsen af, om dette niveau er nået, skal alle relevante forhold tages i betragtning, 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. Domstolen bemærkede også, at jo større varemærkets særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge.

24. I Adidas I-dommen¹⁸ fastslog Domstolen i det væsentlige, at direktivets artikel 5, stk. 2, ikke kræver risiko for forveksling i offentligheden, men forudsætter visse elementer af visuel, lydlig og begrebsmæssig lighed mellem et varemærke med et renommé og det anvendte tegn¹⁹, således at den berørte kundefælle »skaber en sammenhæng« mellem dem, selv om den ikke forveksler dem. Om der foreligger en sådan sammenhæng skal — på

15 — Dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff og Zino Davidoff, Sml. I, s. 389. Domstolen fastslog, at artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, på trods af brugen af ordene »af den anden art« også udstrakte sig til tilfælde, hvor de omfattede varer eller tjenesteydelser var af samme eller lignende art (hvilket er bekræftet i Adidas I-dommen, præmis 19, og i dom af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas Benelux, Sml. I, s. 2439, præmis 37 (»Adidas II«)).

16 — Retten har også afsagt en række domme vedrørende forordningens tilsvarende bestemmelser.

17 — Dom af 14.9.1999, sag C-375/97, Sml. I, s. 5421, navnlig præmis 22-30.

18 — Nævnt ovenfor i fodnote 5, præmis 27-30. Domstolen henviste også til General Motors-dommen, præmis 23, dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22 og 23, af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 25 og 27, og af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 34, 36 og 40.

19 — Artikel 5, stk. 2, henviser til tegn, der ikke er registrerede varemærker, mens artikel 4, stk. 4, litra a), vedrører tegn, som er blevet registreret, eller hvoraf der er ansøgt om registrering, og disse betegnes som »yngre« varemærker. Selv om bestemmelserne således har et forskelligt anvendelsesområde, betyder paralleliteten mellem dem, at henvisninger til et »tegn« i den ene sammenhæng svarer til henvisninger til et »yngre varemærke« i den anden.

samme måde som vurderingen af, om der er risiko for forveksling — afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.

25. I Adidas II-dommen²⁰ bekræftede Domstolen Adidas I-dommen og udtalte videre, at friholdelsesbehovet (nemlig at andre erhvervsdrivendes brug af visse tegn ikke kan begrænses unødigt, hvilket begreb på tysk er kendt som *Freihaltebedürfnis*) hverken har noget at gøre med vurderingen af graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, eller med den sammenhæng, som den berørte kundekreds kan skabe mellem det nævnte varemærke og det nævnte tegn. Friholdelsesbehovet kan derfor ikke have nogen relevans for efterprøvelsen af, hvorvidt brugen af tegnet ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

IV — Faktiske omstændigheder og retsforhandlinger

26. Intel Corporation Inc. (herefter »Intel«) har siden 1997 ejet en række britiske varemærker og EF-varemærker, som består af eller indeholder ordet »Intel«, og som er registreret

i Nice-klassifikationens²¹ klasse 9, 16, 38 og 42 for det, der af den forelæggende ret beskrives som »computere og computerrelaterede varer og tjenesteydelser«. Den forelæggende ret har fundet, at »Intel« er et varemærke med et »enorm[t] renommé«, som det allerede opnåede i 1997. Retten har videre udtalt, at Intel er »et opdigtet ord, der ikke har noget meningsindhold eller nogen betydning ud over de varer, det identificerer«, og at det er »unik« i den forstand, at det ikke er blevet brugt af nogen i forhold til nogen andre varer eller tjenesteydelser end Intels egne.

27. CPM United Kingdom Ltd (»CPM«) ejer det britiske varemærke »Intelmark«, der blev registreret i 1997 i Nice-klassifikationens klasse 35 for »marketings- og telemarketingsydelser« (ifølge den forelæggende ret blev det dannet som en forkortelse for ordene »Integrated Telephone Marketing«).

28. Intel ønsker, at CMP's varemærke erklæres ugyldigt i henhold til den nationale bestemmelse, som gennemfører direktivets

20 — Nævnt ovenfor i fodnote 15, præmis 41-43.

21 — Nicearrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret i Stockholm i 1967 og Geneve i 1977.

artikel 4, stk. 4, litra a). Intel fik ikke medhold i denne ugyldighedspåstand i førsteinstansen og ved High Court, og hvilken skæbne selskabets påstande skal have, skal nu afgøres af Court of Appeal, som med følgende spørgsmål har ønsket Domstolens vejledning:

forbindelse med de tjenesteydelser, der er omfattet af det yngre varemærke

»1) Er følgende omstændigheder:

a) det ældre varemærke har et enormt renommé i forhold til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser

b) disse varer eller tjenesteydelser er af forskellig art eller i det væsentlige af forskellig art i forhold til de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det yngre varemærke

c) det ældre varemærke er unikt i forhold til alle varer eller tjenesteydelser

d) gennemsnitsforbrugeren vil komme i tanke om det ældre varemærke, når den pågældende bliver stillet over for det yngre varemærke anvendt i

i medfør af [direktivets] artikel 4, stk. 4, litra a), [...] i sig selv tilstrækkelige til at skabe (i) »en sammenhæng« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i præmis 29 og 30 i [Adidas I-dommen], og/eller til at udgøre (ii) utilbørlig udnyttelse og/eller skade i denne bestemmelses forstand?

2) Hvis ikke, hvilke faktorer skal den nationale ret i så fald tage i betragtning ved afgørelsen af, hvorvidt sådanne omstændigheder er tilstrækkelige? Nærmere bestemt, hvilken betydning skal der ved helhedsvurderingen med henblik på at afgøre, om der er en »sammenhæng«, tillægges varerne og tjenesteydelserne i specifikationen af det yngre varemærke?

3) Hvad kræves der inden for rammerne af artikel 4, stk. 4, litra a), for at opfylde betingelsen om, at det fornødne særpræg påføres skade? Nærmere bestemt (i) skal det ældre varemærke være unikt, (ii) er en første anvendelse i strid hermed tilstrækkeligt til at påføre det fornødne særpræg skade, og (iii) kræves det, at den skade, det fornødne særpræg påføres, får indflydelse på forbrugers økonomiske adfærd?«

29. Intel, CPM, den italienske regering, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen har indleveret skriftlige bemærkninger i sagen, og de er alle, med undtagelse af den italienske regering, fremkommet med mundtlige bemærkninger under retsmødet. Intel og den italienske regering har kort fortalt støttet en vid fortolkning af rækkevidden af den beskyttelse, som artikel 4, stk. 4, litra a), giver, og CPM har argumenteret for en strengere fortolkning (som også synes at blive støttet af den forelæggende ret), mens Det Forenede Kongerige og Kommissionen har en mere nuanceret fremgangsmåde.

mangel på stillingtagen)²². Den nuværende amerikanske og europæiske lovgivning er nogle gange blevet kritiseret for ikke at være i overensstemmelse med Schechters oprindelige synspunkt, hvorefter varemærker *med en høj grad af særpreg* skal beskyttes snarere end blot meget *berømte* varemærker²³. Omvendt er retterne nogle gange blevet kritiseret for ikke at anerkende, i hvilket omfang berømte varemærker bør være beskyttet²⁴.

31. Domstolens opgave er dog ikke at definere teorien om udvanding, således som Schechter og andre har formuleret den, men at fortolke fællesskabsdirektivets ordlyd. Det er kun direktivet, der udgør de relevante retsfor skrifter, men teorien kan kaste meget lys herpå.

V — Bedømmelse

A — Indledende bemærkninger

1. De retsfor skrifter, der skal fortolkes

30. Ud vandingsteorien har længe været genstand for uenighed mellem teoretikerne (og har blandt disse været en kilde til frustration over andres, herunder retternes,

32. Selv når Domstolen fortolker ordlyden som sådan, kan den ikke se bort fra de modsatrettede kræfter, der er i spil. Indehavere af berømte varemærker har en særlig

22 — »No part of trademark law that I have encountered in my forty years of teaching and practicing IP law has created so much doctrinal puzzlement and judicial incomprehension as the concept of »dilution« as a form of intrusion on a trademark. It is a daunting pedagogical challenge to explain even the basic theoretical concept of dilution to students, attorneys and judges. Few can successfully explain it without encountering stares of incomprehension or worse, nods of understanding which mask and conceal bewilderment and misinterpretation« — J.T. McCarthy, »Dilution of a trademark: European and United States law compared«, *The Trademark Reporter*, bind 94, 2004, s. 1163.

23 — Jf. f.eks. S. Stadler Nelson, »The wages of ubiquity in trademark law«, *Iowa Law Review* 2003, s. 731.

24 — Jf. f.eks. M. Strasser, »The rational basis of trademark law revisited: putting the dilution doctrine into context«, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, s. 375.

interesse i at skabe en så vid udelukkelseszone som muligt omkring deres varemærker, og andre aktører på markedet har en interesse i at holde denne udelukkelseszone så minimal som muligt. Endvidere er der en almen interesse i ikke kun at beskytte sådanne paradoksalt sårbare varemærker, men også i at forhindre dominerende erhvervsdrivende — som i det store hele ejer disse varemærker — i at misbruge denne beskyttelse til skade for andre, svagere erhvervsdrivende. Enhver fortolkning bør så vidt muligt forsøge at opnå en rimelig balance mellem disse interesser.

dette særpræg eller renommé«. Der er således i princippet fire former for anvendelse, som kan være omfattet: brug, der medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg, brug, der medfører en utilbørlig udnyttelse af dets renommé, brug, der skader varemærkets særpræg, og brug, som er til skade for dets renommé.

2. Generaladvokat Jacobs' beskrivelse af udvanding i Adidas I-sagen

33. Der er blevet henvist meget til punkt 36-39 i generaladvokat Jacobs' forslag til afgørelse i Adidas I-sagen. Det kan være nyttigt at citere hele ordlyden²⁵ af disse punkter. Han anførte:

»Artikel 5, stk. 2, beskytter indehaveren af et renommeret varemærke mod brug af et identisk eller lignende tegn, hvor »brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade

Udtrykket til skade for et varemærkes særpræg afspejler det, der normalt kaldes udvanding af et varemærke. Dette udtryk blev første gang brugt af Schechter, som anbefalede en beskyttelse af varemærkeindehaveren, som går ud over beskyttelsen mod den skade, der forårsages ved brug af et identisk eller lignende varemærke for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, og som fører til forveksling af oprindelse. Schechter beskrev den type af skade som »gradvis svinden bort eller opløsning af visse varemærkers identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed«. I USA, hvor indehavere af visse varemærker i nogen tid har været beskyttet mod udvanding, har domstolene i vidt omfang bidraget til at udvide listen af ord, der illustrerer begrebet udvanding, ved at beskrive begrebet med ord som »lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away at a trade mark«. I klassisk forstand er det centrale i begrebet udvanding, at varemærkets særpræg udvandes, hvilket betyder, at det ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for. Men for at citere

25 — For at lette læsningen udelader jeg punkternes numre og fodnoterne.

Schechter igen: »Hvis man f.eks. tillader Rolls Royce-restauranter og Rolls Royce-caféer, Rolls Royce-bukser og Rolls Royce-slik, vil varemærket Rolls Royce ikke længere findes om ti år.«

Derimod beskriver begrebet til skade for et varemærkes renommé, der ofte henviser til, at varemærket forringes eller plettes, en situation, hvor — som Benelux-Domstolen formulerede det i den velkendte dom i sagen Claeryn mod Klarein — de varer, for hvilke det kolliderende tegn bruges, har en sådan indflydelse på offentligheden, at varemærkets effekt påvirkes. Denne sag vedrørte de to fonetisk enslydende varemærker »Claeryn« for nederlandsk gin og »Klarein« for et flydende rengøringsmiddel. Da Benelux-Domstolen fandt, at ligheden mellem de to mærker kunne få forbrugere til at tænke på et rengøringsmiddel, når de drak »Claeryn«-gin, fastslog den, at varemærket »Klarein« udgjorde en krænkelse af varemærket »Claeryn«.

Udtrykket at drage utilbørlig fordel af et varemærkes særpræg eller renommé må derimod antages at omfatte »tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé«. Således ville f.eks. Rolls Royce have ret til at forhindre en whiskyproducent i at udnytte Rolls Royces renommé til at markedsføre sit varemærke. Det er ikke givet, at der foreligger en reel forskel mellem at drage fordel af et varemærkes særpræg og at drage fordel af dets

renommé. Da intet i denne sag imidlertid drejer sig om en sådan forskel, vil jeg henvise til begge forhold som snylteri.«

34. Den forelæggende ret har anført, at afsnittet er et »vidtrækkende syn på beskyttelsens rækkevidde«, men at Domstolen ikke fandt det nødvendigt at tage stilling til, om dette syn var korrekt.

35. Jeg læser imidlertid ikke afsnittet som udtryk for et syn på omfanget af den beskyttelse, som fællesskabsretten giver velrenommerede varemærker. Det forekommer mig snarere, at generaladvokat Jacobs præsenterede den historiske og begrebsmæssige sammenhæng, hvori beskyttelsen blev ydet, som hjælp til forståelsen, således som jeg selv har forsløget ovenfor i punkt 5-13.

3. De forelagte spørgsmål

36. Court of Appeals tre spørgsmål overlapper i vidt omfang hinanden.

37. Samlet spørger de i det væsentlige, hvilke faktorer der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, og hvad der er krævet for at fastslå i) en »sammenhæng« i den berørte kundekreds' opfattelse, ii) utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé²⁶ (snylteri), iii) skade på særpræget (udviskning) og iv) skade på renomméet (tilsmudsning).

38. Jeg vil derfor behandle disse spørgsmål i denne rækkefølge, idet jeg henviser til de specifikke kriterier, der er foreslået i spørgsmålene, på rette sted. Det er imidlertid for det første nødvendigt at overveje forholdet mellem »sammenhængen« og de tre andre problemstillinger. Det forekommer endvidere at fremgå klart af sagsakterne, at de vigtigste spørgsmål i hovedsagen er kriterierne for afgørelsen af, om der er en »sammenhæng«, og om der er skade på særpræget, hvilke jeg vil give særlig opmærksomhed. Jeg vil afslutte med nogle mere generelle overvejelser, som vedrører alle fire problemstillinger.

26 — Jeg er enig med generaladvokat Jacobs' synspunkt i Adidas I-sagen (punkt 39 in fine), hvorefter der ikke er nogen reel forskel mellem udnyttelse af særpræget og udnyttelse af renomméet.

B — *Forholdet mellem »sammenhæng« og »krænkelse«*

39. Det er i retspraksis udtalt²⁷: »Når de i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede krænkelser indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem.« Med »krænkelser« mener Domstolen i denne sammenhæng snylteri, udviskning eller tilsmudsning.

40. Det synes at fremgå klart af opbygningen af direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, at registreringen eller brugen efter omstændighederne kan hindres eller standses, hvis der er opfyldt to rækker af betingelser. For det første er der de forhånds-betingelser, som er kumulative i sig selv: Der skal være et ældre varemærke og et yngre varemærke eller tegn, de to skal være identiske eller ligne hinanden, det ældre varemærke skal være renommeret, og brugen af det yngre varemærke skal være uden skellig grund²⁸. For det andet er der følger, der skal beskyttes imod, og som er alternative: Der skal — i det mindste potentielt — være utilbørlig udnyttelse af *eller* skade på det ældre varemærkes

27 — Adidas I-dommen, præmis 29, og Adidas II-dommen, præmis 41.

28 — I henhold til ordlyden skal de to også være registreret eller brugt for varer eller tjenesteydelser af forskellig art, men denne betingelse blev anset for overflødig i Davidoff II-dommen.

særpræg *eller* renommé. Hvis både den første og den anden række betingelser er opfyldt, kan varemærkeindehaveren kræve beskyttelse i henhold til den relevante bestemmelse.

kunne indtræde uden de andre. Den tanke-mæssige sammenhæng mellem varemærkerne kan derfor ikke automatisk uden yderligere bevis føre til den konklusion, at alle disse krænkelser er sket eller ville ske, hvis det anfægtede varemærke blev registreret.

41. Hvorledes passer den sammenhæng, som Domstolen henviste til i Adidas I- og Adidas II-dommene (og som har sin oprindelse i den »association«, der blev henvist til i General Motors-dommen), ind i denne opbygning?

44. Jeg kan derfor ikke godtage den antagelse, som gennemsyrrer Intels bemærkninger til Domstolen, at når den relevante sammenhæng først er fastslået, er der ikke behov for yderligere undersøgelser, inden man tildeler den beskyttelse, der følger af bestemmelsen.

42. Den forekommer mig at passe logisk med den første række betingelser. Den hænger nært sammen med spørgsmålet om lighed eller identitet, og hvis krænkelserne, når de finder sted, er følgen af en vis grad af lighed, som leder offentligheden til at skabe en sammenhæng mellem varemærkerne, er det overflødigt at spørge, om der er snylteri, udviskning eller tilsmudsning, medmindre det er blevet fastslået, at der er skabt en sådan sammenhæng.

45. Når det er sagt, godtager jeg dog, at mange af de faktorer, der er relevante ved vurderingen af en sammenhæng, også er relevante, når man i analysens andet led vender sig mod tilstedeværelsen af eller sandsynligheden for snylteri, udviskning eller tilsmudsning — og navnlig udviskning, som sandsynligvis snarere vil følge af en tankemæssig sammenhæng end de to andre. Hvert kriterium (uanset om det er i forbindelse med vurderingens første eller andet led) skal vurderes særskilt, og når de pågældende faktorer anvendes til at vurdere et andet kriterium, kan det være, at de skal tages i betragtning på forskellige måder.

43. Endvidere er det forhold, at der skabes en sammenhæng i offentlighedens bevidsthed, en nødvendig, men ikke en tilstrækkelig betingelse for, at der foreligger en krænkelse. Der er tre mulige krænkelsestyper, som hver især synes under visse omstændigheder at

C — *Tilstedeværelsen af en sammenhæng*

betingelser for anvendelsen af artikel 4, stk. 4, litra a), eller artikel 5, stk. 2.

46. For det første forekommer det mig, at af de omstændigheder, der er redegjort for i den nationale rets første spørgsmål, nemlig d) — det forhold, at gennemsnitsforbrugeren vil »komme i tanke om« det ældre varemærke — i sig selv er ensbetydende med, at der fastslås en sammenhæng (eller skabes en association eller en forbindelse) mellem de to varemærker, således som det er udtrykt i Domstolens praksis. Jeg vil ikke sondre mellem disse udtryk, som alle antyder en tankemæssig proces, som ligger over bevidsthedsgrænsen, noget mere end en vag, flygtig, udefinerbar følelse eller underbevidst påvirkning.

47. Hvis den nationale ret med udtrykket »komme i tanke om« mente noget mindre end den faktiske fastslåelse af en sammenhæng (som skal være af en rimelig væsentlig art, eftersom den skal foretages af en betydelig del af den relevante offentlighed²⁹), skal andre faktorer klart også undersøges.

48. Af de resterende omstændigheder, der er opregnet i spørgsmål 1, forekommer det mig, at a) — det ældre varemærkes enorme renommé for visse varer eller tjenesteydelser — delvist (hvad angår tilstedeværelsen af et renommé) blot er en af de udtrykkelige

49. Omstændighed b) — brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser af en anden art — gengiver også en betingelse for disse bestemmelsers anvendelse, selv om den ikke længere forekommer at være relevant efter Davidoff II-dommen. Dette punkt er imidlertid forbundet med det i det andet spørgsmål rejste, som jeg vil behandle nedenfor³⁰.

50. Det kan tænkes, at offentligheden vil være mere tilbøjelig til at skabe en sammenhæng mellem to varemærker, hvis det ældre varemærke har et »enormt« renommé og er »unik i forhold til alle varer eller tjenesteydelser« [omstændighed a) og c) i det første spørgsmål]. Disse faktiske forhold synes dog mere relevante for bedømmelsen af, om der er snylteri, udviskning eller tilsmudsning.

51. Der er således intet i omstændighederne a)-c) i det første spørgsmål, som ville tale imod, at der konstateres at være skabt en sammenhæng mellem varemærkerne i offentlighedens bevidsthed i den i retspraksis anvendte forstand, selv om de ikke i sig selv forekommer at være tilstrækkelige hertil. Denne konstatering skal ske i lyset af alle

29 — General Motors-dommen, præmis 26.

30 — Punkt 58-61.

relevante omstændigheder. Der kan anføres visse angivelser for så vidt angår de omstændigheder, som kan være relevante, men der kan ikke opstilles en udtømmende liste.

52. Domstolen har udtalt, at spørgsmålet, om der foreligger en sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering »på samme måde [...] som risiko for forveksling«³¹. Både denne formulering og sund fornuft antyder, at de faktorer, der er relevante for fastslåelsen af en risiko for forveksling, også er relevante ved vurderingen af, om der er en sammenhæng, selv om »tilstedeværelsen af en sammenhæng« i offentlighedens bevidsthed ikke er den samme standard som »risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre varemærke«. Det skal i denne henseende bemærkes, at Domstolen ikke taler om *risiko* for, men om *tilstedeværelse* af en sammenhæng, hvilket indebærer en vurdering af en anden art, selv om det, når det yngre varemærke blot er søgt registreret og endnu ikke er taget i brug, kan være umuligt at fastslå, at der *aktuelt* foreligger en sådan sammenhæng.

53. I henhold til tiende betragtning til direktivet afhænger vurderingen af risikoen for forveksling »af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt

mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser«.

54. Domstolen har stedse udtalt, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydige og begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer og tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer³². En begrebsmæssig lighed kan endvidere skabe risiko for forveksling, og denne kan blive forøget, hvis det ældre varemærke har et særligt stærkt særpræg enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden³³.

55. Alle disse faktorer kan tages i betragtning ved vurderingen af, om der foreligger en sammenhæng mellem de to varemærker i den berørte kundekreds' bevidsthed.

56. Det kan være nyttigt også at se på de faktorer, der er opstillet i Section 43(c) i

31 — Adidas I-dommen, præmis 30, jf. også Adidas II-dommen, præmis 42.

32 — Jf. f.eks. for så vidt angår forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 34 og 35 og den deri nævnte retspraksis.

33 — Jf. navnlig SABEL-dommen, præmis 24, og Marca Modedommen, præmis 38 (der begge er nævnt ovenfor i fodnote 18).

United States Trademark Act af 1946, som ændret ved Trademark Dilution Revision Act af 2006. I henhold til denne bestemmelse kan retten ved afgørelsen af, om et varemærke eller et firmanavn kan indebære udvanding på grund af udviskning, tage alle relevante faktorer i betragtning, herunder graden af lighed mellem varemærket eller firmanavn og det berømte varemærke, det berømte varemærkes grad af iboende eller erhvervet særpræg, i hvilket omfang indehaveren af det berømte varemærke er den eneste, der i det væsentlige gør brug af varemærket, det berømte varemærkes grad af genkendelse og enhver faktisk association mellem varemærket eller firmanavnet og det berømte varemærke.

57. Denne bestemmelse har naturligvis ingen gyldighed i fællesskabsretten, men de opregnede faktorer er fuldt overensstemmende med Domstolens fremgangsmåde ved vurderingen af risikoen for forveksling. Selv om disse faktorer skal tages i betragtning ved vurderingen af risikoen for udvanding i sig selv snarere end af, om der foreligger en sammenhæng i offentlighedens bevidsthed (hvilket ikke er en udtrykkelig betingelse i den amerikanske lovgivning), forekommer de også relevante ved fastslåelsen af, om der findes en sådan sammenhæng.

58. I sammenhæng med det andet spørgsmål har Court of Appeal spurgt om den betydning,

som de omfattede varer eller tjenesteydelsers art har for, om der foreligger en sammenhæng. Retten mener, at det kan være relevant, om gennemsnitsforbrugeren under hensyntagen til karakteren af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke bruges, vil antage, at der er en økonomisk forbindelse mellem indehaverne af de to varemærker.

59. Jeg er enig i, at hvis omstændighederne indebærer, at gennemsnitsforbrugeren antager, at der er en sådan forbindelse, er dette mere end tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger en sammenhæng i retspraksis' forstand. Hvis sådanne omstændigheder ikke foreligger, fører det imidlertid ikke nødvendigvis til den modsatte konklusion. Direktivet taler klart om varer eller tjenesteydelser af en anden art, og der kan ikke opstilles et krav om lighed³⁴. Dette ville være meget tæt på at udviske sondringen mellem de respektive betingelser, hvorunder den grundlæggende beskyttelse mod risiko for forveksling og den udvidede beskyttelse i henhold til direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), finder anvendelse. Domstolen har udtalt, at anvendelsen af direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, heller ikke afhænger af, at det antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder³⁵.

34 — Dette punkt påvirkes ikke af Domstolens afgørelse i Davidoff II-dommen, hvorefter manglende lighed ikke er afgørende.

35 — Jf. senest Adidas II-dommen, præmis 28 og 40.

60. Der er imidlertid en måde, hvorpå arten af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af de respektive varemærker, kan være relevant ved afgørelsen af, om der foreligger en sammenhæng i offentlighedens bevidsthed. Hvis to varemærker ligner hinanden, men bruges på meget forskellige produktområder, fører det forhold, at det ældre varemærke er velrenommeret på et område — f.eks. udstyr til dybhavsboring — ikke nødvendigvis til, at der skabes en tankemæssig sammenhæng med det yngre varemærke, hvis det bruges på et helt andet område — såsom pesticider til landbruget — eftersom der kan være en meget lille overlapning mellem de to berørte kundekredse. Hvis hvert varemærke bruges for varer eller tjenesteydelser, som den brede offentlighed er bekendt med, eller hvis begge bruges for varer af samme art, er risikoen for overlapning og for, at der skabes en sammenhæng, tilsvarende større.

61. Varernes eller tjenesteydelsernes art kan derfor være relevant ved afgørelsen af, om der er en sammenhæng i den berørte kundekreds' bevidsthed, men en manglende lighed mellem produktområderne kan ikke tages som tegn på, at der ikke er en sådan sammenhæng, og en antagelse om, at der er en økonomisk forbindelse mellem varemærkerne, er ikke et nødvendigt kriterium.

D — *Snylteri*

62. Begrebet »utilbørlig udnyttelse« fokuserer på den fordel, som det yngre varemærke opnår, snarere end på den skade, som det ældre varemærke påføres. Det, der skal påvises, er en form for løft, som det yngre varemærke får på grund af dets sammenhæng med det ældre varemærke. Hvis det ældre varemærkes bibetydninger — på trods af dets renommé — har en dæmpende eller blot neutral virkning på det yngre varemærkes ydeevne, forekommer utilbørlig udnyttelse usandsynlig. F.eks. i det tilfælde, hvor en udsøgt kollektion af dyre håndlavede smykker bliver solgt under varemærket »Coca-Cola« eller et lignende varemærke, synes det ikke uundgåeligt, at markedsføringen af smykkerne vil drage utilbørlig fordel (eller overhovedet) af Coca-Cola Companys varemærke.

63. I lyset heraf forekommer de forhold, der er opstillet i det første spørgsmål, at være et for spinkelt grundlag i sig selv til at bære en konklusion om, at der foreligger snylteri.

64. Det er naturligvis en nødvendig forudsætning for en sådan konklusion, at det ældre varemærke har et renommé, og at det yngre varemærke får gennemsnitsforbrugeren til at komme i tanke om det ældre varemærke. Der er (i det mindste siden Davidoff II-dommen)

intet behov for, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de to varemærker, opfylder nogen bestemt standard for lighed eller manglende lighed. Det kan heller ikke, blot ud fra det forhold, at det ældre varemærke er unikt, konkluderes, at det yngre varemærke udnytter det utilbørligt.

65. Når dette er sagt, forekommer det klart, at jo større det ældre varemærkes renommé og særpræg er, og jo større ligheden er mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de to varemærker, desto mere øges også risikoen for, at det yngre varemærke vil få gavn af enhver sammenhæng mellem de to mærker i offentlighedens bevidsthed utilbørligt.

66. Der må dog kræves mere. For at det yngre varemærke skal kunne udnytte det ældre utilbørligt, skal associationerne omkring det ældre varemærke være af en sådan art, at det yngre varemærkes status forbedres på grund af brugen heraf. En relevant faktor at tage i betragtning er derfor forholdet mellem det ældre varemærkes bibetydninger af noget prestigebetonet og den sammenhæng, hvori det yngre varemærke bruges. En eventuel fordel kan meget vel være større, hvis det ældre varemærke er unikt, men der er intet i lovgivningen, som antyder, at beskyttelsen mod snylteri kan være forskellig alt efter omfanget af den opnåede utilbørlige fordel.

67. Hvis det yngre varemærke allerede er blevet registreret og brugt (således som i hovedsagen), eller hvis det er et tegn, hvis brug forsøges hindret i henhold til artikel 5, stk. 2, kan det være muligt at fremkomme med beviser i form af forbrugerundersøgelser, som angiver, hvorvidt det yngre varemærke har fået et løft eller er blevet styrket som følge af det ældre varemærkes eksistens. Hvis det i henhold til artikel 4, stk. 4, litra a), er et spørgsmål om at forhindre registreringen af et varemærke, der endnu ikke er taget i brug, kan et sådant bevis være vanskeligere at føre, og det kan være nødvendigt at drage slutninger fra alle sagens omstændigheder hvad angår den sandsynlige virkning.

E — Udviskning

68. I modsætning til snylteri fokuserer begrebet udviskning på den skade, som det ældre varemærke påføres. Begrebet skade på et varemærkes særpræg indebærer nødvendigvis, at dets særpræg mindskes.

69. De faktorer, der er opregnet i den nationale rets første spørgsmål, forekommer igen utilstrækkelige til i sig selv at kunne

konstatere, at det ældre varemærkes særpræg påføres skade, selv om de på ingen måde er uoverensstemmende med en sådan konstatering. Mine bemærkninger i punkt 64 ovenfor finder også anvendelse her.

70. Det forekommer mig umuligt at antage, at det, at der skabes en sammenhæng i den berørte kundekreds' bevidsthed, automatisk fører til, at der sker skade på det ældre varemærkes særpræg. Hvis f.eks. et kosttilskud blev solgt under varemærket »Kadok«³⁶, kan det meget vel være muligt at fastslå, at der i købernes bevidsthed er skabt en sammenhæng med det velkendte Kodak-varemærke, uden at det nødvendigvis er muligt at fastslå eller at konkludere, at Kodak-varemærkets særpræg på nogen måde er skadet. Sammenhængen er en forudsætning for undersøgelsen af, om der foreligger udviskning, og når offentligheden faktisk skaber en sammenhæng mellem de to varemærker, kan det være første skridt i retning af udviskning, men andre faktorer og beviser er nødvendige for at afgøre, om der faktisk er forvoldt skade på særpræget³⁷.

36 — Kadok er et malaysisk navn for *piper sarmentosum*, som er en sydostasiatisk plante, der anvendes til aromatiske og medicinske formål, og som antages at have antioxidantegenskaber. Det er, så vidt jeg ved, ikke blevet registreret som et varemærke, selv om der i USA er registreret et figurmærke med restaurantnavnet »Kadok's« for forskellige asiatiske fødevarer.

37 — I denne henseende mener jeg, at Retten måske gik for vidt, da den (i dom af 22.3.2007, sag T-215/03, SIGLA mod KHIM, Sml. II, s. 711, præmis 48) antog, at »det — navnlig når der er tale om en indsigelse, der er støttet på et varemærke, som i særlig høj grad har et renommé — [er] muligt, at sandsynligheden for, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for, at det ansøgte varemærke vil skade eller utilbørligt udnytte det varemærke, der er gjort gældende til støtte for indsigelsen, er så åbenbar, at det er uforholdt for indsigeren at påberåbe sig eller føre bevis for nogen andre faktiske omstændigheder i denne henseende«.

71. Court of Appeal har med det tredje spørgsmål spurgt, om det for at opfylde betingelsen om, at særpræget påføres skade, kræves, at det ældre varemærke skal være unikt, om en første anvendelse af et kolliderende mærke eller tegn er tilstrækkelig, om det er et krav, at den skade, særpræget påføres, får indflydelse på forbrugernes økonomiske adfærd.

72. At varemærket er unikt, forekommer mig ikke afgørende. Jeg vil opholde mig lidt ved ordet »unik«. Court of Appeal har anført, at »Intel«-varemærket ikke er blevet brugt for nogen varer af nogen andre personer end sagsøgeren. Intel har i sine bemærkninger antaget, at et varemærke, som i den forstand er »virkeligt unikt«, er yderst sjældent, og at varemærker, som er »i det væsentlige unikke«, også er berettiget til beskyttelse. Jeg opfatter dette som en løser (men ofte anvendt) brug af ordet »unik«, som ligger tættere på »meget usædvanligt«³⁸. Under alle omstændigheder er det sandsynligt, at ethvert særpræget varemærke anses for (i hvert fald »i det væsentlige«) unikt i visse henseender. Et »virkeligt« unikt varemærke vil have en høj grad af særpræg. Jo mere særpræget et varemærke er, desto mere sandsynligt er det, at særpræget påføres skade, hvis der findes andre, lignende varemærker.

38 — »Those of us still on the burning deck of good usage believe that unique — the paradigm of absolute solitude — can never be modified with an insipid very, quite, rather, almost or practically« — W. Safire, »Uniquer than unique? I don't think so«, *International Herald Tribune*, 24.6.2007.

73. Spørgsmålet, om en første anvendelse af et kolliderende mærke eller tegn er tilstrækkelig til at påføre skade, forekommer mig misforstået. En første kolliderende anvendelse kan ikke i sig selv påføre skade, men formålet med både artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, er at hindre eller forebygge gentagen anvendelse i strid hermed, som kan udvande, beskære, opløse, mindske, sænke, svække, gøre svagere, underminere, udviske, erodere eller snigende æde sig ind på det ældre varemærke, navnlig dets særpræg. En første anvendelse kan ikke i sig selv have en sådan virkning, men risikoen for, at der påføres skade ved gentagen brug — hvilket trods alt er normen med varemærker — vil kunne ses i forlængelse af omstændighederne ved brugen.

74. Hvad angår spørgsmålet, om der kræves en indflydelse på forbrugernes økonomiske adfærd, forekommer det mig, at skade på særpræget ikke *nødvendigvis* omfatter økonomisk skade, hvorfor en ændring i den økonomiske adfærd ikke er afgørende. Hvis varemærket Coca-Cola eller et lignende varemærke eller tegn blev brugt for en række varer eller tjenesteydelser, der ikke er beslægtede, kan dets særpræg meget vel blive mindsket, men folk vil måske alligevel indtage drikken i uformindskede mængder. Ethvert bevis for en faktisk negativ ændring af forbrugeradfærden vil imidlertid klart underbygge sagsøgerens sag.

75. Court of Appeal har i sammenhæng med det tredje spørgsmål foreslået, at følgende faktorer skal tages i betragtning ved bedøm-

melsen af, om der er skade på det ældre varemærkes særpræg:

- om det reelt er sandsynligt, at det ældre varemærkes »tiltrækningskraft« i forhold til dets specifikke varer eller tjenesteydelser vil blive påvirket af, at der gøres brug af det yngre varemærke for de specifikke varer eller tjenesteydelser, det omfatter
- om det er sandsynligt, at brugeren af det yngre varemærke vil opnå en reel handelsmæssig fordel ved brugen af dette varemærke for de specifikke varer eller tjenesteydelser, det omfatter, på grundlag af det ældre varemærkes renommé i forhold til dets specifikke varer eller tjenesteydelser
- om det, hvis det ældre varemærke er unikt, er af nogen reel betydning, at der gøres brug af det i forbindelse med de varer og tjenesteydelser af forskellig art, der er omfattet af det yngre varemærke
- hvilken forskel det vil have i forhold til gennemsnitsforbrugeren, at det yngre varemærke ikke er identisk med det ældre varemærke, og navnlig om der

blot er tale om at henlede tanken på det ældre varemærke

- om det er sandsynligt, at gennemsnitsforbrugerens økonomiske adfærd i forhold til det ældre varemærke, når der gøres brug af det for de varer eller tjenesteydelser, det omfatter, vil blive påvirket
- i hvor høj grad det ældre varemærke har særpræg i sig selv, og
- hvor stærkt det ældre varemærkes renommé er i forhold til dets varer eller tjenesteydelser.

76. Af disse faktorer har jeg allerede behandlet forbrugerens økonomiske adfærd³⁹, og spørgsmålet om den kommercielle fordel for brugeren af det yngre varemærke vedrører snarere snylteri end udviskning. Spørgsmålet, om der »blot« er tale om, at forbrugerens kommer til at tænke på det ældre varemærke, vedrører fastslåelsen af en sammenhæng mellem varemærkerne i den berørte kundekreds' bevidsthed og ligger dermed logisk før spørgsmålet om udvisk-

ning. Styrken af det ældre varemærkes særpræg (uanset om det er iboende eller erhvervet) og dets renommé er imidlertid faktorer, der naturligvis skal undersøges, og som kan angive udviskningens omfang. Graden af lighed eller manglende lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de to varemærker (uanset det ældre varemærkes karakter af »unik«), kan også være et indicium i så henseende, men kan ikke — henset til ordlyden af artikel 4, stk. 4, litra a), og Davidoff II-dommen — være afgørende i den ene eller anden retning. Endelig forekommer påvirkningen af det ældre varemærkes »tiltrækningskraft« mig blot at være en anden beskrivelse af selve begrebet udviskning, altså skade på særpræget.

77. Jeg bør dog nævne ordene »reel« eller »reelt«, der er anvendt i sammenhæng med flere af disse faktorer. Det kunne antyde, at Court of Appeal har tænkt på en tærskel (måske en ganske høj tærskel), hvorunder man kunne bortse fra den pågældende faktor. Jeg tror ikke, at dette er den rette fremgangsmåde. Behovet for en helhedsvurdering, hvor alle relevante faktiske omstændigheder tages i betragtning, betyder, at hver faktor skal gives den betydning, den fortjener, men det er den samlede balance, der er afgørende.

78. Endelig har Court of Appeal bemærket, at »[n]år der i lovgivningen henvises til at »være til skade for det ældre varemærkes særpræg eller renommé«, må der være tale om det ældre varemærkes særpræg eller renommé i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret«. Hvad angår

39 — I punkt 74.

særpræget er dette netop generaladvokat Jacobs' fremgangsmåde i forslaget til afgørelse i *Marca Mode-sagen* og *Adidas I-sagen*⁴⁰, som Retten i Første Instans har fulgt i en række domme⁴¹. Hvad derimod angår renomméet kan jeg ikke se, at der kan sondres mellem tilsmudsning generelt og tilsmudsning for så vidt angår specifikke varer, hvilket bringer mig til den sidste problemstilling.

anført ovenfor vedrørende udviskning, også er relevant her, vil jeg blot behandle det kortfattet.

F — *Tilsmudsning*

79. Den sidste form for krænkelse inden for artikel 4, stk. 4, litra a), vedrører atter skade på det ældre varemærke i form af skade på dets renommé. Det forekommer at ramme et lag dybere end udviskning, idet varemærket ikke blot svækkes, men faktisk forringes på grund af den sammenhæng, som offentligheden skaber med det yngre varemærke. Eftersom der ikke påstås at være påført en sådan skade i hovedsagen, og eftersom meget af det, jeg har

80. For det første er de omstændigheder, der er opregnet i det første spørgsmål, i sig selv klart utilstrækkelige til at fastslå tilsmudsning i det hele taget, når forhåndsbetingelserne, herunder sammenhængen, er blevet opfyldt, idet omfanget af det ældre varemærkes renommé og dets karakter af »unik« vil være relevant ved vurderingen af en sådan skade. Den vigtigste faktor må imidlertid være, om det yngre varemærkes bibetydninger faktisk kan skade det ældre varemærkes renommé.

81. Jeg har ovenfor givet to frit opfundne eksempler på varer, der ikke er beslægtede, og som sælges under navnet »Coca-Cola« eller et lignende varemærke: på den ene side motorolie af ringe kvalitet eller billig lakfjerner og på den anden side en udsøgt kollektion af dyre håndlavede smykker. Det forekommer sandsynligt, at sidstnævnte, og usandsynligt, at førstnævnte ville skade renomméet for Coca-Cola Companys varemærker. I hvert tilfælde af påstået tilsmudsning vil det være nødvendigt at sammenligne hvert varemærkes bibetydninger i forhold til enten de omfattede varer eller tjenesteydelser eller til den bredere meddelelse, som de fremkommer med, og at bedømme den påførte skade.

40 — Jf. henholdsvis punkt 44 og 43.

41 — Senest dom af 10.5.2007, sag T-47/06 *Antartica mod KHIM*, Sml. II, s. 42^o, præmis 55.

G — Generelle og konkluderende bemærkninger

82. Jeg vil endelig fremhæve tre punkter vedrørende alle fire problemstillinger (tanke-mæssig sammenhæng, snylteri, udviskning og tilsmudsning).

83. For det første skal vurderingen være en helhedsvurdering, som tager alle relevante omstændigheder i betragtning. De former for omstændigheder, der kan være relevante, er forskellige fra sag til sag, og der kan ikke opstilles en udtømmende liste. Det er sandsynligt, at en enkelt omstændighed ikke vil være afgørende. Der er tale om at vurdere en række kriterier, som hver især repræsenterer et lod i vægtskålen. Et »lille lod« i en vægtskål kan måske opvejes af et »stort lod« i en anden vægtskål. Først når alle lodderne i de relevante vægtskåle er blevet taget i betragtning, kan det afgøres, hvad der vejer tungest.

84. Hvad for det andet angår behovet for beviser, som CPM har lagt stor vægt på, skal det erindres, at de pågældende bestemmelser omfatter to former for situationer: eksisterende brug af et registreret varemærke eller et andet tegn og fremtidig brug af et varemærke, der endnu ikke er blevet registreret. Når det yngre varemærke eller tegn allerede er taget i brug, er det sandsynligvis muligt for indehaveren af det ældre varemærke at få aktuelle

beviser for, at der foreligger en sammenhæng i offentlighedens bevidsthed, og for den påståede krænkelse til støtte for hans sag, navnlig fra forbrugerundersøgelser eller markedsføringstal, selv om det måske ikke er praktisk gennemførligt at kvantificere hvert enkelt element. Når det yngre varemærke blot er søgt registreret, står sådanne beviser sandsynligvis ikke til rådighed. Hvis beviser af denne art kan fremlægges, vil det åbenbart have betydelig vægt ved vurderingen. Hvis de ikke står til rådighed, eller der kun er begrænsede beviser til rådighed, må der nødvendigvis drages slutninger fra det, der kan fastslås. Beviser for det ældre varemærkes omdømme, renommé og særpræg bør imidlertid altid stå til rådighed, og disse egenskaber bør aldrig fastslås via slutninger.

85. I denne forbindelse er jeg for det tredje enig med Rettens linje i praksis vedrørende forordningens artikel 8, stk. 5, hvorefter indehaveren af det ældre varemærke for at forhindre registrering af et lignende varemærke »ikke [er] forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke, men skal fremkomme med oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade«⁴².

42 — Jf. senest dom af 16.4.2008, sag T-181/05, Citigroup mod KHIM, Sml. II, s. 669, præmis 77 og den deri nævnte retspraksis (dommen blev afsagt samme dag som retsmødet i den foreliggende sag).

VI — Forslag til afgørelse

86. I lyset af alle de ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare spørgsmålene således:

»Ved anvendelsen af artikel 4, stk. 4, litra a), i Rådets direktiv 89/104/EØF gælder følgende:

- Den omstændighed, at gennemsnitsforbrugeren vil komme i tanke om det ældre varemærke, når den pågældende bliver stillet over for det yngre varemærke anvendt i forbindelse med de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det yngre varemærke, er i princippet ensbetydende med, at der skabes en sammenhæng i den berørte kundekreds' bevidsthed i den i Domstolens dom af 23. oktober 2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 29 og 30, omhandlede forstand.
- Det faktum, at det ældre varemærke har et enormt renommé i forhold til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser, at disse varer eller tjenesteydelser er af en anden art end varerne eller tjenesteydelserne for det yngre varemærke, og at det ældre varemærke er unikt i forhold til alle varer eller tjenesteydelser, er ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger en sådan sammenhæng, eller at der er sket utilbørlig udnyttelse eller påført skade i denne artikels forstand.
- For at afgøre, om der foreligger en sammenhæng, utilbørlig udnyttelse eller skade, skal den nationale ret tage alle sagens relevante faktorer i betragtning.

- Varesnes eller tjenesteydelsenes art kan være relevant ved afgørelsen af, om der er en sammenhæng, men en manglende lighed mellem produktområderne kan ikke tages som tegn på, at der ikke er en sådan sammenhæng, og en formening om, at der er en økonomisk forbindelse mellem varemærkerne, er ikke et nødvendigt kriterium.

- For at opfylde betingelsen om, at særpræget påføres skade i) kræves det ikke, at det ældre varemærke er unikt, ii) er en første anvendelse af et kolliderende mærke eller tegn ikke i sig selv tilstrækkelig, og iii) er en påvirkning af indflydelse på forbrugernes økonomiske adfærd unødvendig.«