



Rättsfallssamlingen

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT
JULIANE KOKOTT
föredraget den 21 mars 2013¹

Mål C-65/12

**Leidseplein Beheer BV
H.J.M. de Vries**

(begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna))

”Direktiv 2008/95/EG — Varumärkesrätt — Rätt för innehavaren av ett registrerat varumärke — Varumärke som är känt — Tredje man drar utan skälig anledning otillbörlig fördel av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke — Begreppet skälig anledning”

I – Inledning

1. Medlemsstaterna kan ge innehavarna av varumärken som är kända rätt att förhindra tredje man från att använda ett kännetecken som liknar varumärket om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

2. Eftersom domstolen, vad avser reklam genom sökord på Internet, redan har uttalat sig om olika aspekter som kan utgöra skälig anledning för användningen,² ska nu prövas i vilken omfattning användning i god tro av ett kännetecken innan ansökan om registrering av ett liknande varumärke, som senare blir känt, kan utgöra skälig anledning för senare användning av det förstnämnda tecknet. H.J.M. de Vries och hans företag Leidseplein Beheer BV använder nämligen sedan lång tid innan varumärket Red Bull först registrerades en bild av en bulldogg tillsammans med orden ”The Bulldog”. Den aktuella tvisten rör frågan huruvida Red Bull kan förbjuda användningen av detta kännetecken för en energidryck.

1 — Originalspråk: tyska.

2 — Dom av den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora och Interflora British Unit (REU 2011, s. I-8625), punkt 91.

II – Tillämpliga bestämmelser

A – Unionsrätten

3. Artikel 5.1 i varumärkesdirektivet³ reglerar de rättigheter som tillkommer samtliga varumärkesinnehavare enligt följande:

”Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”

4. Artikel 5.2 i varumärkesdirektivet reglerar de ytterligare rättigheter som tillkommer innehavarna av varumärken som är kända, enligt följande:

”En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som ... liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskilningsförmåga eller renommé.”

B – Nederländsk rätt

5. Nederländsk varumärkesrätt regleras av Beneluxkonventionen om immateriella rättigheter, undertecknad i Haag den 25 februari 2005, i dess gällande lydelse från den 1 februari 2007. Artikel 2.20 första stycket c i konventionen motsvarar artikel 5.2 i varumärkesdirektivet.

III – Bakgrund och begäran om förhandsavgörande

6. Red Bull är innehavare av ord-/figurmärket ”Red Bull Krating-Daeng”, som den 11 juli 1983 registrerades för klass 32 (alkoholfria drycker). Företagets mest kända produkt är en energidryck som bär samma namn.

7. H.J.M. de Vries är innehavare av ord-/figurmärket ”The Bulldog”, som den 14 juli 1983 även det registrerades för klass 32 (alkoholfria drycker), samt liknande äldre varumärken. H.J.M. de Vries hade börjat använda detta kännetecken (långt) innan Red Bull år 1983 registrerade sitt varumärke, och detta för ”gastronomiska tjänster med dryckesförsäljning” och för olika merchandise-tjänster. H.J.M. de Vries har härvid uppgett att man sedan år 1975 bland annat använder kännetecknet för ”Coffeeshops”, men även för kaféer, ett hotell, cykeluthyrning och sedan år 1997 även för en energidryck. Leidseplein Beheer BV är det bolag som H.J.M. de Vries använder sig av för att bedriva denna verksamhet.

3 — Begäran om förhandsavgörande rör rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178). Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), vars relevanta bestämmelser till innehållet inte skiljer sig från dem i förstnämnda direktiv, är dock tillämpligt.

8. Red Bull vill särskilt uppnå resultatet att H.J.M. de Vries slutar att producera och sälja energidrycker med kännetecknet ”Bull Dog”, andra kännetecken som innehåller ordet ”Bull” eller andra kännetecken som liknar Red Bull på ett sådant sätt att de kränker varumärkesrätten.

9. Rechtbank Amsterdam gick i första instans på H.J.M. de Vries linje. Gerechtshof te Amsterdam gick i andra instans däremot på Red Bulls linje. H.J.M. de Vries överklagade till Hoge Raad, som nu har att avgöra målet.

10. Enligt begäran om förhandsavgörande har det hittills aldrig avgjorts hur mycket de båda kännetecknen liknar varandra. I förevarande förfarande går det därför inte att utgå från att det föreligger en risk för förväxling. Av begäran om förhandsavgörande framgår inte heller klart huruvida H.J.M. de Vries vill delta i den miljardomsättning som Red Bull har inom energidrycksbranschen och åkt snålskjuts på dess välkända varumärke för att dra otillbörlig fördel av detsamma.⁴

11. Hoge Raad är framförallt osäker på huruvida den tidigare användningen av kännetecknet kan utgöra skälig anledning. Hoge Raad har därför ställt följande fråga till domstolen:

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

12. Parterna i det nationella målet, det vill säga Leidseplein Beheer B.V., H.J.M. de Vries och Red Bull GmbH, samt Republiken Italien och Europeiska kommissionen har inkommit med skriftliga yttranden. Alla utom Italien deltog också i förhandlingen den 27 februari 2013.

IV – Rättslig bedömning

A – Bakgrunden till tolkningsfrågan

13. Vad för det första gäller tillämpligheten av de bestämmelser som nämns i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet följer det av fast rättspraxis att även om dessa bestämmelser uttryckligen endast avser det fall då användning sker av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke för varor eller tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket har registrerats, så gäller det föreskrivna skyddet givetvis även de fall där en sådan användning avser varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.⁵ De gäller således även i målet vid den nationella domstolen, vilket rör identiska varor, närmare bestämt energidrycker.

14. Vad sedan gäller omfattningen av det skydd som ges innehavare av kända varumärken, gör domstolen följande bedömning. Det följer av ordalydelsen i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet att innehavare av denna typ av varumärken har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans medgivande, att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar

4 — Nummer 3.10.2 i begäran om förhandsavgörande.

5 — Dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff (REG 2003, s. I-389), punkt 30, och av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08-C-238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I-2417), punkt 48, samt domen i målet Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkt 68.

varumärket, om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé. Det krävs inte att det föreligger risk för förväxling hos omsättningskretsen för att innehavaren av det kända varumärket ska kunna göra gällande denna rätt.⁶

15. De intrång som artikel 5.2 i varumärkesdirektivet skyddar mot utgörs för det första av intrång som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga ("urvattning"), för det andra intrång som innebär förfång för varumärkets renommé ("nedsvärtning") och för det tredje intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ("snyltning"). Det räcker att något av dessa tre slags intrång är för handen för att regeln i de nämnda bestämmelserna ska vara tillämplig.⁷

16. I det nationella förfarandet utgick domstolen i andra instans från att sökanden "drar otillbörlig fördel av ... varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé", även kallat snyltning. Intrånget i varumärkesinnehavarens rättigheter är i detta fall inte knutet till det förfång varumärket utsatts för, utan till den fördel det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken. Uttrycket omfattar bland annat de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på de varor som omfattas av det identiska eller liknande kännetecknet.⁸

17. Hoge Raad har vilandeförklarat målet om överklagande från H.J.M. de Vries och ställt en fråga till domstolen om huruvida en skälig anledning, i den mening som avses i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet, också kan föreligga när kännetecknen som är identiska med eller liknar det kända varumärket använts av tredje man i god tro redan innan detta varumärke registrerades.

B – *Red Bulls ståndpunkt*

18. Red Bull anser att en skälig anledning endast ska anses föreligga när den person som använder detta kännetecken måste använda just detta kännetecken, och när det vore obilligt att hindra denna användning, trots att den orsakar varumärkesinnehavaren skada. Med andra ord: Det måste vara fråga om en tvingande grund som gör det omöjligt för den berörde att avstå från den omtvistade användningen. Red Bull stöder sig här på en dom från domstolen,⁹ ett beslut från en överklagandenämnd vid harmoniseringsbyrån¹⁰ och Beneluxdomstolens tidigare praxis.¹¹

C – *Ordalydelsen*

19. Artikel 5.2 i varumärkesdirektivet har i nederländsk version en lydelse som möjligen ligger närmare Red Bulls restriktiva tolkning än andra språkversioner. I nederländsk version används inte uttrycket "skälig anledning" ("rechtvaardige reden"), utan "övertygande skäl" eller "giltiga skäl" ("geldige reden"). Denna lydelse kan man tolka så, att det uppställs ett krav att det föreligger en konkret rätt att använda kännetecknet, exempelvis en namnrätt eller ett äldre varumärke.

6 — Dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 36, och domen i målet Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkterna 70 och 71.

7 — Dom av den 27 november 2008 i mål C-252/07, Intel Corporation (REG 2008, s. I-8823), punkterna 27 och 28, och domarna i målen L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 6), punkterna 38 och 42, och Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkterna 70 och 71.

8 — Domarna i målen L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 41, och Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkt 74.

9 — Dom av den 25 mars 2009 i mål T-21/07, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån – Spa Monopole (SPALINE) (ej publicerad i rättsfallssamlingen), punkt 43.

10 — Beslut fattat av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 10 november 2010 (OStCaR/OSCAR) (R 1797/2008-2), punkt 63.

11 — Dom av den 1 mars 1975 i målet Bols mot Colgate Palmolive (Claeryn/Klarein) *GRUIR International* 1975, s. 399 (på s. 401).

20. Mot denna tolkning kan man anföra att den tyska lydelsen "rechtfertigender Grund" men också motsvarande uttryck i fransk version – "juste motif" – och engelsk version – "due cause" – också kan tolkas så, att grunden för att använda kännetecknet inte måste vara av tvingande natur. Det kan även räcka med att det föreligger ett berättigat intresse som är starkare än det intresse innehavaren av det kända varumärket kan göra gällande.

21. Vid ett första påseende är det inte möjligt att se några skäl varför tidigare användning av ett kännetecken inte skulle kunna grunda ett potentiellt starkare vägande berättigat intresse.

22. De olika språkversionerna av en unionsbestämmelse ska emellertid tolkas enhetligt. För det fall att de skiljer sig åt är det därför nödvändigt att bestämmelsen i fråga tolkas i enlighet med den allmänna systematiken i och syftet med den lagstiftning som bestämmelsen är en del av.¹²

D – Varumärkesdirektivets systematik

23. Red Bull verkar vilja åberopa systematiken i varumärkesdirektivet, och det sätt på vilket direktivet har genomförts genom Beneluxkonventionen, till stöd för sin ståndpunkt. Dessa rättsakter grundar sig på reglerna om skydd för så kallade faktiska varumärken, det vill säga varumärken som inte har registrerats men som är skyddade på grund av användning.

24. Enligt artikel 4.4 b i varumärkesdirektivet får medlemsstaterna avslå en ansökan om registrering av ett varumärke om rätten till ett oregistrerat varumärke redan har förvärvats och om det oregistrerade varumärket ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket. Artikel 6.2 ger dessutom medlemsstaterna rätt att erkänna en äldre rättighet som endast gäller i ett avgränsat geografiskt område. Såsom även framgår av skäl 5 i direktivet kan medlemsstaterna också erkänna och skydda oregistrerade varumärken, men de behöver inte göra det.

25. I Beneluxkonventionen utnyttjas inte dessa möjligheter. Enligt konventionens bestämmelser kan ett varumärke endast få skydd genom registrering men inte genom ren användning. I ett rent registreringssystem är, enligt Red Bull, det enda sättet att komma till rätta med ett sådant problem att sanktionera ansökningar om varumärkesregistrering i ond tro med tillämpning av artikel 3.2 d i varumärkesdirektivet. Italien har också gjort gällande att i ett sådant system kan tidigare användning i god tro av kännetecken inte utgöra skäligen anledning enligt artikel 5.2.

26. Denna argumentationslinje bygger på att ett erkännande av tidigare användning av ett kännetecken i god tro som möjlig skäligen anledning, i den mening som avses i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet, indirekt skulle påverka skyddet för oregistrerade varumärken.

27. Detta resonemang är emellertid inte övertygande. Att erkänna tidigare användning som en potentiell skäligen anledning betyder varken att vem som helst som har använt ett kännetecken, utan att ansöka om registrering, kan åberopa samma skydd som följer av ett varumärke eller att ett sådant erkännande gör att denna skäligen anledning alltid ska väga tyngst.

28. För övrigt kan användning av ett kännetecken som möjligen uppfyller kravet på skäligen anledning enligt artikel 5.2 i varumärkesdirektivet alltid förbjudas med stöd av artikel 5.1 när det föreligger risk för förväxling, i förevarande fall genom att konsumenterna vilseleds.

12 — Dom av den 5 december 1967 i mål 19/67, van der Vecht (REG 1967, s. 462, på s. 473), av den 27 oktober 1977 i mål 30/77, Bouchereau (REG 1977, s. 1999; svensk specialutgåva, volym 3, s. 459), punkterna 13 och 14, av den 14 juni 2007 i mål C-56/06, Euro Tex (REG 2007, s. I-4859), punkt 27, och av den 21 februari 2008 i mål C-426/05, Tele2 Telecommunication (REG 2008, s. I-685), punkt 25.

29. Mot sistnämnda övervägande har Red Bull invänt att skyddet enligt artikel 5.2 i varumärkesdirektivet är bredare än skyddet enligt artikel 5.1. Detta argument är inte heller övertygande. I själva verket har dessa båda krav helt skilda funktioner. Artikel 5.2 syftar endast till att skydda varumärkesinnehavaren medan artikel 5.1 även skyddar konsumenten mot vilseledande. Därför kan skyddet för enkla varumärken komma att tillämpas i fall där skyddet för kända varumärken inte är tillämpligt och vice versa.

30. Det ska vidare anmärkas att systematiken i varumärkesdirektivet också kan bli aktuellt i ett annat sammanhang, nämligen vad rör relativa registreringshinder för det kända varumärket enligt artikel 4.3 och 4.4 a. I dessa bestämmelser används nämligen samma terminologi som i artikel 5.2. Eftersom det omtvistade kännetecknet emellertid redan hade registrerats innan Red Bull blev ett känt varumärke, behöver jag emellertid inte ta ställning till de möjliga följderna av den här föreslagna tolkningen av artikel 5.2 för registrering av varumärken.

31. Därmed kräver direktivets systematik inte heller att Red Bulls restriktiva tolkning måste följas.

E – *Intresseavvägningen*

32. Följaktligen är det inte överraskande att domstolen i den nyligen meddelade domen i det ovannämnda målet Interflora, som Hoge Raad också har hänvisat till som skäl för att begära förhandsavgörande, inte har tolkat uttrycket ”skälig anledning” som en tvingande grund. Nämnda mål rörde en annons som visas på Internet utifrån ett sökord som motsvarar ett känt varumärke. I detta sammanhang föreslås – utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att varumärkets funktioner skadas – ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder. En sådan användning ska i princip anses ingå i en sund och lojal konkurrens inom den aktuella varu- och tjänstesektorn och således äga rum av ”skälig anledning”, i den mening som avses i artikel 5.2 i varumärkesdirektivet.¹³

33. Inom ramen för en sund och ärlig konkurrens med innehavaren av ett känt varumärke kan det helt klart vara till hjälp att använda detta varumärke som sökord i en internetannons. Att använda sig av sådana annonser är dock ingen tvingande nödvändig förutsättning för sådan konkurrens.

34. Domstolen har därför i domen i det ovannämnda målet Interflora inte stött sig på tanken att det enda alternativet var att använda ett känt varumärke som sökord. Domstolen har istället grundat sitt avgörande på en avvägning mellan varumärkesintrånget och andra skyddade intressen, särskilt den fria konkurrensen.

35. Dessutom ligger en avvägning också närmare domstolens praxis, enligt vilken direktivets bestämmelser rent allmänt syftar till att upprätthålla en balans mellan varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande funktion bevaras och andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecknen som kan beteckna deras varor eller tjänster hålls fria.¹⁴

13 — Domen i målet Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkt 91.

14 — Dom av den 27 april 2006 i mål C-145/05, Levi Strauss, REG 2006, s. I-3703, punkt 29, och av den 22 september 2011 i mål C-482/09, Budějovický Budvar (REU 2011, s. I-8701), punkt 34.

36. Även artikel 5.2 i varumärkesdirektivet förespråkar en intresseavvägning. Innehavaren av ett känt varumärke kan nämligen inte förbjuda varje användning av ett varumärke eller liknande kännetecken, utan endast användning som utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Därvid är uttrycket användning eller intrång som drar otillbörlig fördel nära knutet till att varumärket används utan skälig anledning. När det finns en skälig anledning bakom användningen av kännetecknet är det nämligen i regel svårt att kritisera densamma genom att tala om otillbörliga fördelar.¹⁵

37. Av detta följer att prövningen huruvida det föreligger en skälig anledning ska knytas till prövningen huruvida användningen av ett kännetecken innebär att någon drar otillbörlig fördel av ett varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé. Detta kräver en omfattande utredning av samtliga relevanta omständigheter i det konkreta fallet.¹⁶

38. Domstolen har härvid betonat faktorer som hur känt varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och grad av likhet. När det gäller fastställandet av hur känt det äldre varumärket är respektive hur stor särskiljningsförmåga det har, förhåller det sig så att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer känt det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger. Ju snabbare och tydligare kännetecknet för tankarna till varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.¹⁷

39. Vid denna prövning måste den nationella domstolen beakta att det är fråga om identiska varor och att det således ligger nära till hands att förbinda dessa varor med det välkända varumärket. Kännetecknen är däremot inte identiska, utan deras enda likhet är att båda innehåller ordet "Bull", vilket i de Vries kännetecken endast är en del av ordet Bulldog och i vilket den däri ingående bilden inte anknyter till förstnämnda ord.

40. Det som särskilt kännetecknar användning som medför *otillbörlig* fördel är emellertid att en tredje man genom användning av ett kännetecken som liknar ett känt varumärke försöker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt att, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren har gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket, ska användningen anses innebära att en otillbörlig fördel dras av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé.¹⁸

41. Det kan vid denna utvärdering komma att spela stor roll att kännetecknet "The Bulldog" redan år 1983 registrerats som varumärke för alkoholfria drycker. Varumärket "Red Bull" är några dagar äldre men det är tveksam om det redan vid denna tidpunkt var ett känt varumärke. H.J.M. de Vries kan vad avser detta varumärke i princip åberopa den i unionsrätten erkända principen om skydd för förvärvade rättigheter¹⁹ som skälig anledning för att använda sitt varumärke för en alkoholfri energidryck. Användning av en existerande rättighet kan i princip inte anses medföra en otillbörlig fördel utan skälig anledning, av den enda anledningen att ett annat varumärke senare lyckats bli mycket känt och därmed fått ett skyddsområde som kolliderar med skyddsområdet för existerande varumärken.

15 — Se, för ett liknande resonemang, generaladvokaten Mengozzis förslag till avgörande av den 10 februari 2009, i mål C-487/07, L'Oréal m.fl. (REG 2009, s. I-5185), punkt 105 och följande punkter, Hacker, F., "§ 14 – Ausschließliches Recht – Sonderschutz der bekannten Marke", i Ströbele/Hacker, *Markengesetz-Kommentar*, 9:e upplagan, Carl-Heymanns-Verlag, Köln 2009, s. 925, punkt 323, Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4:e upplagan, München 2009, § 14, s. 1167, punkt 814.

16 — Domarna i målen Intel Corporation (ovan fotnot 7), punkt 68, och L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 44.

17 — Domarna i målen Intel Corporation (ovan fotnot 7), punkterna 67-69, och L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 44.

18 — Domen i målet L'Oréal m.fl. (ovan fotnot 6), punkt 49, domen i de förenade målen Google France och Google (ovan fotnot 5), punkt 102, och domen i målet Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkt 89.

19 — Dom av den 27 januari 2011 i mål C-168/09, Flos (REU 2011, s. I-181), punkt 50.

42. Det ska emellertid anmärkas att H.J.M. de Vries inte påstår sig ha använt sitt varumärke för energidrycker före år 1997. Hoge Raad har i begäran om förhandsavgörande inte klart uttalat sig om vilka verkningar detta varumärke har. Hoge Raad har snarare inriktat sig på att detta varumärke använts för *annan* näringsverksamhet inom gastronomi.

43. Även sådan användning ska emellertid beaktas vid intresseavvägningen. Denna användning utgör en egen ansträngning från tredje mans sida, vilken i vilket fall som helst inte kan anklagas för att utan egna ansträngningar klättra uppåt. Genom tidigare användning kan kännetecknet tvärtom få attraktionsförmåga, anseende och prestige, vilket utgör berättigade intressen hos tredje man som måste beaktas. I mindre mån gäller detta också när kännetecknet används efter registrering men innan det blir känt. Vilken vikt ett känneteckens användning efter att ett varumärke blivit känt ska tillmätas behöver inte avgöras i detta mål.

44. Eftersom tidigare användning av ett kännetecken kan ge det attraktionsförmåga, anseende och prestige, kan dess aktuella användning i övrigt också vara ägnad att förverkliga varumärkets ursprungsfunktion och därmed bidra till att konsumenten blir bättre informerad. I förevarande fall är det exempelvis möjligt att åtminstone konsumenterna i Amsterdam lättare kan förknippa kännetecknet "The Bulldog" med ett bestämt företag än namnen "H.J.M. de Vries" och "Leidseplein Beheer" eller något helt nytt kännetecken.

45. Detta berättigade intresse av att få fortsätta att använda ett kännetecken försvagas inte heller av den omständigheten att H.J.M. de Vries möjligen först nyligen börjat marknadsföra energidrycker, sedan Red Bull haft stora framgångar med sådana produkter. Varumärkesrättens syfte är inte att förhindra vissa företag från att konkurrera med vissa varumärken. Såsom framgår av domen i det ovannämnda målet Interflora eftersträvas tvärtom sådan konkurrens på den inre marknaden.²⁰ Inom ramen för denna konkurrens måste företag – med undantag från fall där det råder risk för förväxling – i princip också ha rätt att använda det kännetecken under vilket företaget är känt på marknaden.

46. Red Bull har anfört exemplet att en etablerad bokhandel med namnet "Green Apple" börjar sälja datorer under denna beteckning. Detta kan enligt min mening dock inte automatiskt anses som ett intrång i rättigheterna för det kända varumärket "Apple".

47. Såsom kommissionen med rätta har anmärkt är det fortfarande möjligt att ingripa mot bestämda former av användning av redan använda kännetecken när de med hänsyn till samtliga omständigheter innebär att tredje man utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller gör intrång i det. Detta bör också gälla när presentationen av kännetecknet för kunderna skapar intrycket av en särskild närhet till det kända varumärket.

48. Alla dessa faktorer ska beaktas av behöriga nationella domstolar när de avgör huruvida användning av ett kännetecken utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av ett känt varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé.

V – Förslag till avgörande

49. Jag föreslår därför att domstolen besvarar begäran om förhandsavgörande enligt följande:

Vid prövningen av huruvida tredje man, i den mening som avses i artikel 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar en person, genom att använda ett kännetecken som liknar ett känt varumärke, utan

20 — Domen i målet Interflora och Interflora British Unit (ovan fotnot 2), punkt 91. Se även artikel 3.3 FEU om upprättande av en inre marknad och protokoll nr 27 om den inre marknaden och konkurrensen samt dom av den 17 november 2011 i mål C-496/09, kommissionen mot Italien (REG 2009, s. I-11483), punkt 60.

skälig anledning drar otillbörlig fördel av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska det läggas denne tredje man till förmån om kännetecknet redan i god tro har använts för andra varor eller tjänster innan det kända varumärket registrerades eller blev känt.