DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

27. april 2006 *

I sag C-145/05,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Cour de cassation (Belgien) ved afgørelse af 17. marts 2005, indgået til Domstolen den 31. marts 2005, i sagen:

Levi Strauss & Co.

mod

Casucci SpA,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Rosas, og dommerne J. Malenovský (refererende dommer), J.-P. Puissochet, S. von Bahr og U. Lõhmus,

* Processprog: fransk.

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: fuldmægtig K. Sztranc,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 17. november 2005,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Levi Strauss & Co. ved avocat T. van Innis

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved N.B. Rasmussen og D. Maidani, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 17. januar 2006,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

2 Anmodningen er fremsat under en sag mellem Levi Strauss & Co. (herefter »Levi Strauss«) og Casucci SpA (herefter »Casucci«) vedrørende sidstnævntes salg af jeans, der var påført et tegn, som angiveligt krænkede et varemærke, som Levi Strauss er indehaver af.

Retsforskrifter

3 Tiende betragtning til direktiv 89/104 har følgende ordlyd:

»Den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; beskyttelsen gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag 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; spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling vil kunne konstateres, navnlig bevisbyrden, henhører under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke berører.«

4 Samme direktivs artikel 5 bestemmer:

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

[...]

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 med varemærket.

[...]

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

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

[...]«

5 I direktivets artikel 12, stk. 2, bestemmes følgende:

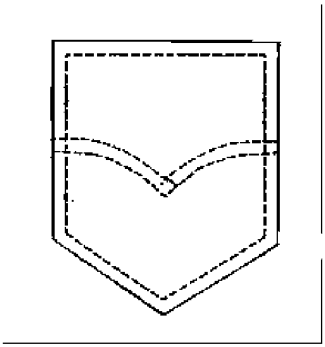
»2. Endvidere kan indehaveren af et varemærke fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret:

a) som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilket mærket er registreret

[...]«

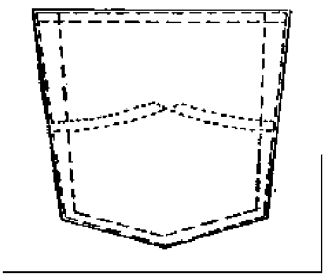
Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

6 I 1980 foretog Levi Strauss en registrering i Benelux af det nedenfor gengivne figurmærke benævnt »mouette«, som består af en aftegning udformet som en dobbelt stikning, som buer nedad i midten, og som er placeret midt på et mønster, der er formet af en femkantet lommes syninger.



Figurmærket blev registreret for beklædningsgenstande, der henhører under klasse 25 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

7 Casucci begyndte i Benelux at markedsføre jeans, der på baglommerne var påført et tegn, som var udformet som en dobbelt stikning, der buer opad i midten, og som har følgende form:



8 Da Levi Strauss var af den opfattelse, at Casucci herved krænkede selskabets rettigheder i henhold til det registrerede varemærke »mouette«, anlagde Levi Strauss ved stævning af 11. marts 1998 sag mod Casucci ved Tribunal de commerce de Bruxelles med påstand om, at selskabet skulle ophøre med enhver brug af det omhandlede tegn på de beklædningsgenstande, som det markedsførte. Desuden nedlagde Levi Strauss påstand om, at Casucci tilpligtedes at betale skadeserstatning.

9 Da førsteinstansen ved afgørelse af 28. oktober 1999 ikke gav sagsøger medhold i disse påstande, appellerede Levi Strauss til Cour d'appel de Bruxelles. Appellanten gjorde for denne instans gældende, at det fremgår af Domstolens praksis dels, at der skal foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, idet der navnlig skal tages hensyn til graden af lighed mellem varemærket og det omhandlede tegn og mellem de berørte varer, dels, at denne risiko er større, jo stærkere det ældre varemærkes særpræg er. Ud over den omstændighed, at der var visuel lighed mellem Levi Strauss' varemærke og det omhandlede tegn, og at de omhandlede varer var af samme art, var det ifølge appellanten væsentligt i det konkrete tilfælde, at varemærket »mouette« var et varemærke med en høj grad af særpræg som følge af dets opfindsomme indhold og den omfattende anvendelse af det gennem årtier.

10 Cour d'appel de Bruxelles tog imidlertid heller ikke Levi Strauss' påstande til følge, da retten var af den opfattelse, at graden af lighed mellem det omhandlede tegn og varemærket »mouette« var svag, og særligt at sidstnævnte varemærke ikke længere kunne anses for at være et varemærke med en høj grad af særpræg. Varemærket bestod således delvis af bestanddele, der som følge af deres meget udbredte og vedvarende brug herefter var blevet almindelige kendetegn for de berørte varer. En sådan brug havde uundgåeligt haft den konsekvens, at varemærkets særpræg var blevet væsentligt afsvækket, idet mærket ikke fra disse bestanddele kunne få fornødent særpræg i sig selv.

11 Levi Strauss appellerede til Cour de cassation. Selskabet gjorde for denne instans gældende, at Casucci tilsyneladende havde påstået, at varemærket »mouette« stadig

havde en høj grad af særpræg i 1997, og at det havde mistet sit særpræg i 1998, da der i dét år blev købt andre jeans, hvis distribution i Benelux-landene havde medført en udvanding af det pågældende varemærke. I denne sammenhæng skulle Cour d'appel de Bruxelles ifølge Levi Strauss have henholdt sig til Benelux-Domstolens standpunkt i »Quick«-dommen af 13. december 1994 (A 93/3), hvorefter retten ved vurderingen af, om et varemærke har en høj grad af særpræg, skal tage udgangspunkt i det tidspunkt, hvor brugen af det omhandlede tegn blev påbegyndt — dvs. ifølge Levi Strauss i 1997 — og at resultatet kun kunne blive et andet, hvis det omhandlede varemærke helt eller delvist havde mistet sit særpræg efter dette tidspunkt, men kun såfremt dette tab af særpræg helt eller delvist skyldtes omstændigheder eller forsømmelser, der måtte tilskrives indehaveren af dette varemærke. Ved vurderingen af risikoen for forveksling havde Cour d'appel imidlertid i denne sag taget udgangspunkt i domsafsigelsestidspunktet og ikke det tidspunkt, hvor brugen af det omhandlede tegn blev påbegyndt. Selv om Cour d'appel de Bruxelles fastslog, at den omstændighed, at det omhandlede varemærkes bestanddele var meget udbredte, havde haft som konsekvens, at varemærkets særpræg var blevet væsentligt afsvækket, fastslog retten imidlertid ikke, at den væsentlige svækkelse af særpræget efter det tidspunkt, hvor brugen af det omhandlede tegn blev påbegyndt, helt eller delvist skyldes handlinger eller forsømmelser, der måtte tilskrives Levi Strauss. Cour d'appel havde derfor ikke med føje kunnet fastslå, at varemærket »mouette« ikke længere var et varemærke med en høj grad af særpræg.

12 Under disse omstændigheder har Cour de cassation besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Skal retten, for at fastslå omfanget af den beskyttelse, der tilkommer et retmæssigt registreret varemærke i kraft af dets særpræg, jf. artikel 5, stk. 1, i [direktiv 89/104], tage hensyn til den berørte kundekreds' opfattelse på det tidspunkt, hvor benyttelsen af det lignende mærke eller tegn, der anfægtes som en krænkelse af varemærket, blev påbegyndt?

2) Såfremt spørgsmål 1 besvares benægtende, kan retten da tage hensyn til den berørte kundekreds' opfattelse på et hvilket som helst tidspunkt i tiden efter det tidspunkt, hvor den anfægtede benyttelse blev påbegyndt? Kan retten navnlig tage hensyn til den berørte kundekreds' opfattelse på det tidspunkt, hvor den træffer afgørelse?

3) Såfremt retten i henhold til det i spørgsmål 1 nævnte kriterium konstaterer, at der foreligger en krænkelse af varemærket, vil det da som regel være berettiget, at retten bestemmer, at benyttelsen af det krænkende tegn skal ophøre?

4) Kan det forholde sig anderledes, hvis sagsøgerens varemærke helt eller delvist har mistet sit særpræg efter det tidspunkt, hvor den krænkende benyttelse blev påbegyndt, dog kun i de tilfælde, hvor tabet af særpræg helt eller delvist skyldes omstændigheder eller forsømmelser, der må tilskrives indehaveren af det pågældende varemærke?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Første og andet spørgsmål

13 Med disse spørgsmål, som skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om retten, for at fastslå omfanget af den beskyttelse, der tilkommer et retmæssigt registreret varemærke i kraft af dets særpræg, jf. artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, skal tage hensyn til den berørte kundekreds' opfattelse på det tidspunkt, hvor brugen af det tegn, der udgør en krænkelse af det omhandlede varemærke, blev påbegyndt, eller på et hvilket som helst tidspunkt i den efterfølgende periode, eller på det tidspunkt, hvor retten træffer sin afgørelse.

14 Det bemærkes først, at idet artikel 5 i direktiv 89/104 giver indehaveren af et varemærke ret til at forbyde tredjemand at gøre brug af et identisk eller lignende tegn i tilfælde af, at der er risiko for forveksling, og idet bestemmelsen opregner de former for brug af et sådant tegn, der kan forbydes, har den til formål at beskytte denne indehaver mod brug af tegn, der vil kunne krænke dette varemærke.

15 Domstolen har således understreget, at for at sikre varemærkets væsentligste funktion, der består i at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed bliver i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, må varemærkeindehaveren beskyttes mod konkurrenter, som måtte ønske at misbruge varemærkets stilling og omdømme til at sælge produkter, der retsstridigt er forsynet med dette varemærke (jf. dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 22, og af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 50). Dette gør sig ligeledes gældende, når der som følge af lighed mellem de omhandlede tegn og det pågældende varemærke er en risiko for forveksling mellem dem.

16 Det bemærkes dernæst, at medlemsstaterne skal træffe foranstaltninger, der er tilstrækkelige til, at direktivets mål faktisk nås, hvorved medlemsstaterne skal sikre, at de berørte personer effektivt kan hævde deres rettigheder i henhold til direktivet ved de nationale domstole (jf. dom af 10.4.1984, sag 14/83, von Colson og Kamann, Sml. s. 1891, præmis 18, og af 15.5.1986, sag 222/84, Johnston, Sml. s. 1651, præmis 17).

17 Indehaverens ret til beskyttelse af sit varemærke mod krænkelser heraf vil imidlertid hverken være reel eller effektiv, såfremt den ikke tillader, at der tages hensyn til den berørte kundekreds' opfattelse på det tidspunkt, hvor brugen af det tegn, der udgør en krænkelse af det pågældende varemærke, blev påbegyndt.

18 Såfremt risikoen for forveksling blev bedømt på et senere tidspunkt end det tidspunkt, hvor benyttelsen af det pågældende tegn blev påbegyndt, ville brugeren af dette tegn således utilbørligt kunne drage fordel af sin egen ulovlige adfærd ved at påberåbe sig en afsvækkelse af det beskyttede varemærkes anseelse, som han selv er ansvarlig for, eller som han selv har bidraget til.

19 Endelig bemærkes, at det følger af artikel 12, stk. 2, litra a), i direktiv 89/104, at indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret, som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken varemærket er registreret. Ved afvejningen af varemærkeindehaverens interesser og dennes konkurrenters interesse i at kunne råde over tegn har lovgiver således ved vedtagelsen af denne bestemmelse ment, at varemærkets tab af særpræg kun kan gøres gældende over for indehaveren af det, hvis dette tab skyldes indehaverens virksomhed eller passivitet. Så længe dette ikke er tilfældet, og navnlig når tabet af særpræg står i forbindelse med en virksomhed udøvet af tredjemand, der har gjort brug af et tegn, som har krænket varemærket, skal varemærket således fortsat nyde beskyttelse.

20 På baggrund af det ovenfor anførte skal det første og det andet spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at retten, for at fastslå omfanget af den beskyttelse, der tilkommer et retmæssigt registreret varemærke i kraft af dets særpræg, skal tage hensyn til den berørte kundekreds' opfattelse på det tidspunkt, hvor brugen af det tegn, der udgør en krænkelse af det pågældende varemærke, blev påbegyndt.

Tredje spørgsmål

21 Med dette spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om det generelt skal bestemmes, at benyttelsen af det omhandlede tegn skal ophøre, når det er fastslået, at dette tegn udgjorde en krænkelse af det beskyttede varemærke på det tidspunkt, hvor brugen af tegnet blev påbegyndt.

22 Det følger af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, sammenholdt med besvarelsen af det første og andet spørgsmål, der er stillet af den forelæggende ret, at når der var en risiko for forveksling mellem et registreret varemærke og et lignende tegn på det tidspunkt, hvor brugen af det pågældende tegn blev påbegyndt, kan indehaveren af dette varemærke forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af dette tegn.

23 Idet der i artikel 5, stk. 3, i direktiv 89/104 på en ikke udtømmende måde er angivet nogle foranstaltninger, der har til formål at sikre indehaveren en sådan ret, er det imidlertid ikke et krav i henhold til direktivet, at disse foranstaltninger antager en bestemt form, da de kompetente nationale myndigheder har en vis skønsmargen i denne henseende.

24 Det krav om en reel og effektiv beskyttelse af indehaverens rettigheder i henhold til direktiv 89/104, som er omtalt i denne doms præmis 16, indebærer ikke desto mindre, at den kompetente ret skal træffe de foranstaltninger, der henset til omstændighederne i den konkrete sag forekommer mest hensigtsmæssige for at sikre varemærkeindehaverens rettigheder og for at afhjælpe krænkelsen heraf. I denne forbindelse må det især fastslås, at et pålæg om at ophøre med at bruge det pågældende tegn er en foranstaltning, der på en reel og effektiv måde sikrer indehaverens rettigheder.

25 Det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at når den kompetente ret har fastslået, at det omhandlede tegn udgjorde en krænkelse af varemærket på det tidspunkt, hvor brugen af tegnet blev påbegyndt, påhviler det denne ret at træffe de foranstaltninger, der henset til omstændighederne i den konkrete sag forekommer mest hensigtsmæssige for at sikre varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, og disse foranstaltninger kan navnlig omfatte et pålæg om at ophøre med at bruge dette tegn.

Fjerde spørgsmål

26 Med det fjerde spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om det skal bestemmes, at brugen af det omhandlede tegn skal ophøre, når varemærket helt eller delvist har mistet sit særpræg, efter at brugen af dette tegn blev påbegyndt, og når tabet af særpræg helt eller delvist skyldes omstændigheder eller forsømmelser, der må tilskrives varemærkeindehaveren.

27 Selv om der i henhold til artikel 5 i direktiv 89/104 gives indehaveren af et varemærke visse rettigheder, tages der i direktivet hensyn til indehaverens adfærd ved fastlæggelsen af omfanget af beskyttelsen af dennes rettigheder.

28 Således er det i direktivets artikel 9, stk. 1, bestemt, at en indehaver af et ældre varemærke, som i en medlemsstat i fem på hinanden følgende år har tålt og været bekendt med brugen af et yngre varemærke, der er registreret i denne medlemsstat, i princippet ikke under henvisning til det ældre varemærke kan kræve dette yngre varemærke erklæret ugyldigt eller modsætte sig brugen af det yngre varemærke for varer eller tjenesteydelser, for hvilke det yngre varemærke er blevet anvendt. Ligeledes fremgår det af direktivets artikel 10, at såfremt indehaveren ikke efter registreringsprocedurens afslutning har gjort reel brug af varemærket i den pågældende medlemsstat for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis en sådan brug har været ophørt uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i samme direktiv omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger skellig grund til, at brug ikke har fundet sted. Endelig følger det af artikel 12, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104, at indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når der ikke er gjort reel brug af dette varemærke inden for en sammenhængende periode på fem år, eller når varemærket som følge af indehaverens adfærd er blevet til en almindelig betegnelse for en vare eller en tjenesteydelse.

29 Det fremgår af disse bestemmelser, at direktiv 89/104 har til formål at foretage en afvejning mellem på den ene side varemærkeindehaverens interesse i at sikre varemærkets væsentligste funktion og på den anden side andre erhvervsdrivendes interesse i at kunne råde over tegn, der kan betegne deres varer og tjenesteydelser (jf. vedrørende kravet om friholdelse af farver i tilfælde af, at en farve i sig selv registreres som varemærke, dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793).

30 Det følger heraf, at beskyttelsen af varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til direktivet ikke er ubetinget, eftersom denne beskyttelse med henblik på nævnte interesseafvejning bl.a. er begrænset til de tilfælde, hvor den pågældende indehaver er tilstrækkelig agtpågivende med hensyn til at gribe ind over for andre erhvervsdrivendes brug af tegn, der vil kunne krænke hans varemærke.

31 Et sådant krav om en agtpågivende adfærd findes i øvrigt ikke blot inden for området for beskyttelse af varemærker, men kan også finde anvendelse på andre fællesskabsretlige områder, når et retssubjekt gør krav på en rettighed på grundlag af denne retsorden.

32 Det er nævnt i denne doms præmis 28, at indehaveren af et varemærke kan fortabe sine rettigheder, når varemærket som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken varemærket er registreret.

33 Når et varemærke har mistet sit særpræg som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet, således at varemærket er blevet til en almindelig betegnelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 12, stk. 2, i direktiv 89/104, kan indehaveren således ikke længere gøre sine rettigheder i henhold til direktivets artikel 5 gældende.

34 En sådan passivitet kan ligeledes bestå i varemærkeindehaverens undladelse af i tide at gøre brug af artikel 5 med henblik på at anmode den kompetente myndighed om at forbyde tredjemand at benytte det tegn, i forbindelse med hvilket der er en risiko for forveksling med indehaverens varemærke, eftersom sådanne anmodninger netop har til formål at bevare nævnte varemærkes særpræg.

35 Henset til de betragtninger, der er anført i denne doms præmis 29 og 30, påhviler det den kompetente ret at konstatere, om der eventuelt er sket fortabelse af rettigheder, bl.a. som følge af en sådan undladelse, og dette gælder også inden for rammerne af en sag om beskyttelse af eneretten i henhold til artikel 5 i direktiv 89/104, der i givet fald er anlagt for sent af varemærkeindehaveren. Hvis spørgsmålet om, hvorvidt der i en varemærkekrænkelsessag skulle tages hensyn til fortabelse i henhold til ovennævnte artikel 12, stk. 2, udelukkende afhang af medlemsstaternes nationale ret, kunne varemærkeindehaverne alt efter den relevante lovgivning risikere at opnå en forskellig beskyttelse. Formålet vedrørende »samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener«, der omtales i niende betragtning til direktivet, og som ifølge betragtningen er af »afgørende betydning«, ville ikke blive opfyldt (jf. med hensyn til bevisbyrden for krænkelse af indehaverens eneret dom af 18.10.2005, sag C-405/03, Class International, Sml. I, s. 8735, præmis 73 og 74).

36 Efter at det er blevet konstateret, at der er sket en sådan fortabelse, må den kompetente ret således ikke bestemme, at brugen af det omhandlede tegn skal ophøre, selv ikke hvis der på det tidspunkt, hvor brugen af dette tegn blev påbegyndt, var en risiko for forveksling mellem tegnet og det omhandlede varemærke.

37 Det fjerde spørgsmål skal følgelig besvares med, at det ikke må bestemmes, at brugen af det omhandlede tegn skal ophøre, når det er blevet konstateret, at varemærket har mistet sit særpræg som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet, således at varemærket er blevet til en almindelig betegnelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 12, stk. 2, i direktiv 89/104, og indehaveren følgelig har fortabt sine rettigheder.

Sagens omkostninger

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

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

1) **Artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at retten, for at fastslå omfanget af den beskyttelse, der tilkommer et retmæssigt registreret varemærke i kraft af dets særpræg, skal tage hensyn til den berørte kundekreds' opfattelse på det tidspunkt, hvor brugen af det tegn, der udgør en krænkelse af det pågældende varemærke, blev påbegyndt.**

2) **Når den kompetente ret har fastslået, at det omhandlede tegn udgjorde en krænkelse af varemærket på det tidspunkt, hvor brugen af tegnet blev påbegyndt, påhviler det denne ret at træffe de foranstaltninger, der henset til omstændighederne i den konkrete sag forekommer mest hensigtsmæssige for at sikre varemærkeindehaverens rettigheder i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, og disse foranstaltninger kan navnlig omfatte et pålæg om at ophøre med at bruge dette tegn.**

3) **Det må ikke bestemmes, at brugen af det omhandlede tegn skal ophøre, når det er blevet konstateret, at varemærket har mistet sit særpræg som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet, således at varemærket er blevet til en almindelig betegnelse i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 12, stk. 2, i direktiv 89/104, og indehaveren følgelig har fortabt sine rettigheder.**

Underskrifter