FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
fremsat den 17. januar 2006 [1]

I — Indledning

1. Den væsentligste forskel mellem den beskyttelse, som varemærkeretten giver, og den beskyttelse, som andre former for intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder giver, består efter al sandsynlighed i varigheden, idet den første beskyttelse gives på ubestemt tid på den ene betingelse, at der gøres reel brug af varemærket og betales afgifter for fornyelse af registreringen. Dette kendetegn beskytter imidlertid ikke mod markedets omskiftelighed, hvor intens konkurrence og andre omstændigheder kan fratage varemærkeretten dens eksistensberettigelse, nemlig dens evne til at adskille den indehavende virksomheds varer eller tjenesteydelser, f.eks. på grund af udviklingen i den berørte kundekreds' opfattelse af mærket.

2. De faktiske omstændigheder i denne sag er et eksempel på disse ændringer og de problemer, der følger heraf. Den belgiske Cour de cassation (den belgiske højesteret) ønsker oplyst, på hvilket tidspunkt den skal vurdere forbrugernes opfattelse med henblik på at afgøre, om der er risiko for forveksling mellem et registreret varemærke og et symbol, der er bragt på samme marked af en anden virksomhed, som herved skader det registrerede varemærke. Spørgsmålet er ikke uvigtigt, eftersom svaret, hvis der er sket udvanding af retten til dette immaterielle gode, giver modsatte resultater afhængig af det tidspunkt, retten anser for hensigtsmæssigt ved vurderingen af denne risiko.

3. Det er tilstrækkeligt at se det antal personer, der hver dag på gaden bærer jeans, for at få en idé om den økonomiske betydning, som disse beklædningsgenstande har i handelen [2], og dermed baggrunden for

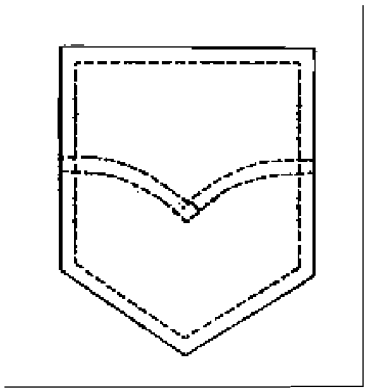
1 — Originalsprog: spansk.

2 — Levi Strauss har på mere end 150 år solgt tæt ved 3 500 mio. par bukser. J. Adrián, *Levi's abandona sus raíces*, http://winred.com

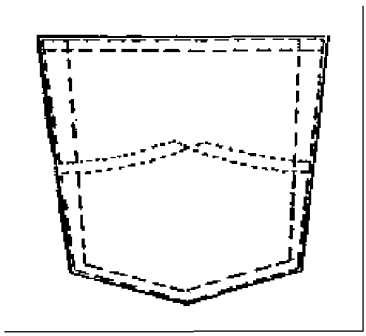
den tvist, der udspiller sig ved de belgiske retsinstanser. Oprindelsen er omtvistet [3], men jeg tvivler på, at der findes en klædedragt, der er lige så repræsentativ for den amerikanske livsstil, og som har en så verdensomspændende udbredelse [4].

II — De faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

4. I 1980 fik Levi Strauss & Co., som er et selskab med hjemsted i staten Delaware (Amerikas Forenede Stater), ved Benelux-varemærkemyndigheden registreret det figurmærke, som blev betegnet »mouette« [5], og som består af en dobbelt stikning, som buer nedad i midten, og som er placeret midt på en femkantet lomme. Varemærket, der er registreret i Nice-arrangementets klasse 25, svarer til følgende afbildning:



5. Selskabet Casucci Spa, der har hjemsted i Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Italien), begyndte i 1997 at markedsføre jeans, som ligeledes var forsynet med en let opadbøjet dobbelt stikning på midten af baglommerne, og som kan afbildes således:



3 — Jeans blev generelt anvendt som arbejdstøj, og fra 1950'erne begyndte de at gøre sig gældende blandt de unge. Jeans' historie synes imidlertid mindre kendt. Det begyndte i Genua, da den italienske by stadig var en uafhængig republik og en flådemagt. Byens flåde, der havde behov for holdbare beklædningsgenstande til sømændene, vendte sig mod denne type tekstil, som endda kunne anvendes i våd tilstand (http://es.wikipedia.org).

4 — Blandt de utallige henvisninger til denne beklædningsgenstand, der findes i nyere litteratur, ønsker jeg at fremhæve K. Hosseini — en forfatter, der er født i Afghanistan, men som bor i Californien — som i sin bog *Cometas en el cielo*, 2. udgave, der er oversat til spansk af Isabell Murillo Fort, forlaget Salamandra, Madrid, 2003, iforer hovedpersonen »en sort skindjakke, rødt tørklæde og affarvede jeans« (s. 78) den vinterdag i 1975, som ændrer hans liv, da han vinder papirdragekonkurrencen i Kabul, på hvilket tidspunkt præsident Daoud Kan, der efter et statskup i 1973 omstyrtede sin fætter shah Zahir, bragte monarkiet i dette land til ophør. Lidt efter tilføjer Hosseini, at »hans blik hvilede med beundring på min skindjakke og mine jeans [...] som vi kaldte cowboybukser. I Afghanistan var det et tegn på rigdom at eje noget fra Nordamerika, navnlig hvis det ikke var brugt« (s. 81).

5 — Det franske ord »mouette« betyder »måge« og er ifølge forelæggelsesafgørelsen også kendt under udtrykket »arcuate«.

6. Da appellanten i hovedsagen var af den opfattelse, at dette mønster krænkede varemærkeretten, anlagde selskabet sag mod den italienske virksomhed ved Tribunal de commerce de Bruxelles med påstand om, at indstævnte skulle ophøre med at bruge det tegn, der fandtes på Casuccis bukser, og at indstævnte skulle betale skadeserstatning.

7. Da denne retsinstans ikke gav Levi Strauss medhold, appellerede selskabet til Cour d'appel i Bruxelles, som i en dom af 7. juni 2002 stadfæstede førsteinstansens afgørelse, idet den italienske virksomhed ikke fandtes at have krænket varemærket »mouette«. Cour d'appel fastslog i øvrigt, at der var en svag lighed mellem de omtvistede tegn, og at Levis Strauss' varemærke havde mistet sin karakter som et »stærkt« varemærke på grund af den meget udbredte brug af varemærkets mest kendetegnende bestanddele. Ifølge retten angiver den dobbelte stikning i dag, at der er tale om beklædningsgenstande, som tilhører kategorien bukser fremstillet af denimstof [6], »jeans« på engelsk [7].

8. Cour d'appel fandt ligeledes, at de respektive mønstre på lommerne havde en forskellig betydning, idet risikoen for forveksling i henhold til SABEL-dommens præmis 23 [8] skal baseres på det helhedsindtryk, som varemærkerne giver, og at Levi Strauss' syning fremkaldte en forestilling om en måge, der folder sine vinger ud, mens Casuccis syning snarere mindede om formen på en vulkan. Cour d'appel de Bruxelles anførte under henvisning til den nævnte dom [9] og Canon-dommens præmis 29 [10], at den manglende begrebsmæssige lighed hindrede, at kundekredsen anså jeans, der var fremstillet af hver af de to virksomheder i tvisten, for at have samme handelsmæssige oprindelse.

9. Da Levi Strauss ikke var tilfreds med afgørelsen, appellerede selskabet til Cour de cassation, hvor sagen fortsat verserer i afventning af besvarelsen af nærværende præjudicielle spørgsmål.

10. Levi Strauss er i det væsentlige af den opfattelse, at appelinstansen tilsidesatte artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF [11] ved at udtale, at selskabets varemærke »mouette« ikke længere havde tidligere tiders styrke. Levi Strauss' industrielle ejendomsrettighed var fortsat i kraft i 1997, da

6 — Dette ord stammer fra stoffets oprindelse, angiveligt i den franske by Nîmes (serge de Nîmes, denim). Der er tale om bomuldsstof, selv om det ligeledes kan være blandet med nylon, og den sædvanlige farve er blå. Stoffet blev traditionelt anvendt til arbejdstøj på rancher og gårde. *Encyclopedia Britannica*, 15. udgave, forlaget Helen Hemingway Benton, Chicago, 1974, bind III, s. 466.

7 — Dette ords etymologi stammer fra den gamle republik Genua og kommer sandsynligvis af den engelske udtale af det franske navn for denne by, Gênes, jeans (http://es.wikipedia.org).

8 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191.

9 — Konkret præmis 16-18.

10 — Dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Sml. I, s. 5507.

11 — Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

det italienske selskab begyndte at sælge bukserne i Benelux, hvilket tidspunkt appelinstansen burde have henholdt sig til ved vurderingen af risikoen for forveksling i overensstemmelse med Benelux-Domstolens retspraksis i Quick-sagen [12].

11. Endelig har den amerikanske virksomhed anført, at appelinstansen savnede retligt grundlag for at udtale, at varemærket »mouette« var svagt, fordi det havde mistet sit særpræg som følge af, at dets mest karakteristiske bestanddel var blevet almeneje, eftersom den ikke vurderede, om en sådan omstændighed kunne tilskrives Levi Strauss, i det mindste delvist, som følge af passivitet over for en forstærket konkurrence.

12. Under disse omstændigheder har Cour de cassation udsat sagens afgørelse og stillet 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 Rådets første 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 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?«

III — Retsforhandlingerne for Domstolen

13. Forelæggelseskendelsen blev registreret af Domstolens Justitskontor den 31. marts 2005.

12 — Benelux-Domstolens dom af 13.12.1994 (A 93/3).

14. Levis Strauss og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har indgivet skriftlige indlæg inden for den frist, der er fastsat i artikel 20 i Domstolens statut. Casucci har derimod udtrykkeligt givet afkald på at udøve en sådan ret ved brev fra selskabets advokat af 1. juni 2005.

15. Under retsmødet, der blev afholdt den 17. november 2005, gav appellanten i hovedsagen og Kommissionen møde og afgav mundtlige indlæg.

IV — De relevante retsforskrifter

16. Tvistens løsning afhænger grundlæggende af fortolkningen af direktiv 89/104, som har til formål »indbyrdes at tilnærme medlemsstaternes lovgivning om varemærker med henblik på at fjerne de forskelligheder, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet. Direktivet har imidlertid kun til formål at gennemføre en delvis harmonisering af lovgivningerne, og fællesskabslovgiver regulerer således kun visse aspekter vedrørende varemærker, der erhverves ved registrering« [13]. Direktivet indeholder navnlig ingen processuelle regler.

13 — Punkt 3 i det forslag til afgørelse, jeg fremsatte den 6.11.2001 i den sag, der gav anledning til dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sieckmann, Sml. I, s. 11737. Jf. ligeledes tredje og niende betragtning til direktiv 89/104.

17. Direktivets artikel 5, stk. 1 og 3, bestemmer:

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

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

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af [den industrielle ejendomsret og logoet], 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.«

18. Direktivets artikel 12, stk. 2, bestemmer:

»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 hvilken mærket er registreret

[...]«

V — Undersøgelsen af de præjudicielle spørgsmål

19. Inden de præjudicielle spørgsmål, som Cour de cassation har forelagt Domstolen, undersøges, skal jeg erindre om interessen i realiteten i tvisten i hovedsagen. Fastlæggelsen af det tidspunkt, hvor den nationale ret skal fastslå risikoen for forveksling, er vigtig i denne sag, eftersom det forhold, at varemærket »mouette« tilsyneladende har mistet sit særpræg i den periode, der gik forud for sagens anlæggelse i Belgien, ikke er anfægtet. Resultatet kan derfor blive helt forskelligt alt efter det tidspunkt, hvor risikoen bedømmes, da dette har betydning for beregningen af den periode, der skal tages i betragtning ved udmålingen af en eventuel erstatning.

A — *Det første og det andet præjudicielle spørgsmål*

20. Den forelæggende ret har med disse spørgsmål ønsket oplyst, hvornår den berørte kundekreds' opfattelse af varemærker skal bedømmes ved fastlæggelsen af omfanget af den beskyttelse, der tilkommer et retmæssigt registreret varemærke i kraft af dets særpræg i henhold til artikel 5, stk. 1, i første direktiv 89/104, og retten har taget tre hypoteser i betragtning, nemlig det tidspunkt, hvor brugen af det tegn, der skader varemærket, er påbegyndt, ethvert andet tidspunkt, eller det tidspunkt, hvor retten træffer afgørelse i sagen.

21. Det er ikke overflødigt at bemærke, at varemærkets grundlæggende funktion ifølge fast retspraksis er at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen [14]. Man kan derfor kun bekræfte, at et varemærke er egnet til at opfylde denne funktion, når det har fornødent særpræg, for ellers kan det ikke registreres, således som det fremgår af direktivets artikel 3, stk. 1, litra b) [15].

22. Efter registrering ved den kompetente varemærkemyndighed og offentliggørelse i det relevante varemærketidende giver varemærket indehaveren de rettigheder, der er opregnet i artikel 5 i direktiv 89/104. Selv om der ikke er nogen bestemmelse herom, indebærer den juridiske logik, at sådanne rettigheder kan udøves, så længe varemærkeindehaveren har retten til mærket.

23. Således som Kommissionen med rette har anført, spiller det ifølge SABEL-dommen [16] en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af den pågældende type produkt eller tjenesteydelse opfatter varemærkerne, og dette er et særlig vigtigt kriterium ved bedømmelsen af det fornødne særpræg. Kundekredsens måde at forstå disse tegn på forandrer sig dog med tiden, navnlig på grund af den adfærd, som andre leverandører af varer eller tjenesteydelser på det samme marked udviser, hvilket påvirker tegnenes adskillelsesevne.

24. De rettigheder, der følger af artikel 5, udfolder derfor kun deres fulde virkning,

14 — Dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30, og af 15.9.2005, sag C-37/03 P, BioID mod KHIM, Sml. I, s. 7975, præmis 27. Jf. ligeledes sjette betragtning til direktiv 89/104.

15 — Vedrørende artikel 7, stk. 1, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), der er alter ego til bestemmelsen i direktiv 89/104, jf. dom af 16.9.2004, sag C-329/02 P, SAT.1 mod KHIM, Sml. I, s. 8317, præmis 23, og dommen i sagen BioID mod KHIM, præmis 27.

16 — Dommens præmis 23.

hvis de i sig selv beskytter varemærkeindehaveren, dvs., hvis de kan håndhæves, når de krænkes. Ved goder, der er forsynet med et symbol, som krænker en varemærkeret på grund af den forveksling, som den kundekreds, varerne er bestemt for, udsættes for, opstår krænkelsen af den industrielle ejendomsrettighed på det tidspunkt, hvor genstandene markedsføres, og fortsætter, indtil situationen er blevet afhjulpet.

25. Den nationale ret må derfor ikke anvende et tidspunkt, der ligger senere end påbegyndelsen af den ulovlige handling, som tidsmæssig reference ved vurderingen af risikoen for forveksling, idet den retmæssige varemærkeindehavers beskyttelse ellers formindskes. Retten må imidlertid heller ikke udstrække denne beskyttelse ud over det tidspunkt, hvor indehaveren ophører med at have disse rettigheder. I denne sag er der derfor ikke grundlag for at henholde sig til den dag, hvor der træffes afgørelse i sagen, eftersom dette hverken gør det muligt at bedømme virkningen af risikoen for forveksling på varemærkets særpræg eller at træffe relevante foranstaltninger eller sanktioner.

26. Hvis det viser sig på det tidspunkt, hvor retten behandler sagen, således som det er tilfældet i denne sag, hvor der er nedlagt påstand om erstatning, at der ikke længere krænkes nogen ret, da adskillelsesevnen for det varemærke, der oprindeligt var blevet krænket, er gået tabt, skal det ligeledes undersøges, hvornår det beskyttede tegns retsvirkninger ophørte, med henblik på at beregne den periode, for hvilken denne erstatning kan kræves.

27. Når et tegn, der ligner et varemærke, krænker varemærket, idet tegnet skaber en risiko for forveksling mellem de to, skal den nationale ret derfor ved fastlæggelsen af omfanget af den beskyttelse, der tilkommer det retmæssigt registrerede varemærke i kraft af dets særpræg i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, vurdere den berørte kundekreds' opfattelse på det tidspunkt, hvor brugen af tegnet blev påbegyndt.

B — *Det tredje spørgsmål*

28. Dette spørgsmåls hovedindhold vedrører en præcis foranstaltning, nemlig et pålæg om forbud mod at bruge det krænkende tegn som et passende forebyggende indgreb under de omstændigheder, der er anført i de to forudgående præjudicielle spørgsmål, nemlig når retten har fastslået, at brugen af tegnet udgør en krænkelse.

29. Jeg har allerede anført, at direktiv 89/104 ikke foretager en processuel tilnærmelse af de nationale lovgivninger, hvor princippet om autonomi hersker, hvorefter medlemsstaterne frit kan vælge de hensigtsmæssige procedurer med henblik på at gennemføre de materielle regler, som fællesskabslovgiver har udstedt.

30. Ved gennemførelsen af direktiver i national ret er statens tiltag imidlertid fortsat underlagt princippet om loyalt samarbejde, der er opstillet i artikel 10 EF. Ud over dette princip skal Domstolens faste praksis, således som Kommissionen har anført, overholdes [17]. Retspraksis forpligter de nationale dommere og retter til at fortolke og anvende loven til gennemførelse af et direktiv i overensstemmelse med fællesskabsrettens krav, således at de trufne afgørelser garanterer den domstolsbeskyttelse af rettigheder, som følger af sådanne normative retsakter.

31. Hvad angår harmoniseringen af varemærkebestemmelserne har de, selv om direktiv 89/104 ikke udtrykkeligt vedrører processuelle forhold [18], trods alt en indirekte betydning i visse henseender.

32. Artikel 5, stk. 3, i direktiv 89/104 angiver, idet bestemmelsen definerer varemærkeindehaverens forbudsret, de mest hensigtsmæssige fremgangsmåder til at opnå de beskrevne resultater. I lyset af stk. 3, litra a) og d), er et pålæg om forbud mod at bruge et krænkende tegn en effektiv foranstaltning. Endvidere råder de nationale systemer sandsynligvis over sammenlignelige instrumenter.

33. Det tilkommer imidlertid den nationale ret at afgøre, om en foranstaltning af denne type er passende henset til alle de omstændigheder, der gør sig gældende på det tidspunkt, hvor retten træffer afgørelse, til at garantere beskyttelsen af de af direktiv 89/104 omfattede rettigheder.

C — *Det fjerde præjudicielle spørgsmål*

34. Belgiens Cour de cassation ønsker med dette spørgsmål oplyst, om der kan nedlægges et forbud mod brug af det tegn, der skader et varemærke, når varemærket helt eller delvist har mistet sit særpræg på grund af handlinger eller undladelser, der kan tilskrives varemærkeindehaveren. Der er reelt set tale om en variant af det forudgående spørgsmål.

35. Levi Strauss har foreslået at besvare spørgsmålet bekræftende, eftersom der således skabes en passende balance mellem interessen hos indehaveren af den industrielle ejendomsret og hans konkurrenters interesser.

17 — Dom af 10.4.1984, sag 14/83, Von Colson og Kamann, Sml. s. 1891, præmis 23, 26 og 28, og af 20.3.1997, sag C-352/95, Phytheron International, Sml. I, s. 1729, præmis 18.

18 — Der er i mellemtiden taget skridt til tilvejebringelse af en processuel ensartethed på området for intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, navnlig med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29.4.2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 157, s. 45), der i henhold til artikel 1 finder anvendelse på varemærker.

36. Kommissionen er af den opfattelse, at eftersom fastlæggelsen af særpræget bygger på objektive kriterier, kan det forhold, at særpræget mistes, ikke skyldes adfærden hos den person, der i henhold til artikel 5 har opnået beskyttelse, hvorimod hans adfærd har betydning i forbindelse med de artikler, som udtrykkeligt bestemmer dette, nemlig artikel 9 (rettighedsfortabelse på grund af passivitet) og artikel 12 (fortabelsesgrunde). Endvidere ville meningen med artikel 5 blive fordrejet, hvis en virksomhed, der har distribueret varer eller tjenesteydelser, og som herved har krænket rettigheder til retligt beskyttet immaterielt gode, der tilhører en anden erhvervsdrivende, opnår visse fordele i kraft af den begåede ulovlige handling.

37. Det skal bemærkes, at arten af den ejendomsret, der formelt tildeles med registreringen af et varemærke — hvis tidsmæssigt ubegrænsede gyldighed følger af registreringen på betingelse af, at varemærket anvendes i handelen, og at der betales afgifter — indebærer, at registreringen kun kan ophæves ved en erklæring fra et retligt kompetent organ. På samme vis har konkurrenter, der bruger lignende tegn, i henhold til direktiv 89/104 mulighed for i visse tilfælde at anmode om en sådan erklæring om ophævelse eller fortabelse. Variationerne i opfattelsen af den industrielle ejendomsrettigheds genstand er den forudgående betingelse for sådanne sager. Variationerne er imidlertid ikke som sådan tilstrækkelige til at bringe den beskyttelse, der følger af registreringen, til ophør.

38. Kommissionen har med rette henledt opmærksomheden på konkurrenternes rettigheder, der tjener som begrænsning af og modvægt til varemærkeindehaverens rettigheder. Kommissionens betragtninger skal imidlertid nuanceres ved at understrege to situationer, hvor det forhold, at varemærket mister sit særpræg, kan skyldes både faktorer forbundet med indehaverens brug af varemærket og med andre virksomheders omfattende kopiering heraf, samt endog forbrugernes adfærd.

39. Det mest gængse eksempel på den første situation er den udbredte spredning af varemærket blandt brugerne, som anvender det for andre varer eller tjenesteydelser [19], hvilket fremkalder varemærkets banalisering. Visse undladelser fra indehaverens side, f.eks. at han ikke indleder sager mod krænkere, har imidlertid også skadelige virkninger [20]. Endelig omdanner kundekredsen, hvis den uden at gøre forskel betegner alle tilsvarende genstande med det samme varemærke, dette til en artsbetegnelse og fratager det dets særpræg.

40. Når tabet af adskillelsesevne skyldes konkurrenters handlinger på markedet, medfører det forhold, at den nationale ret fratages muligheden for at nedlægge forbud mod brug af tegn, der kan krænke varemærkeindehaverens tegn, at krænkende virksomheder opfordres til i en samordnet aktion

19 — C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, s. 662, anfører ligeledes, at velkendte varemærker er mere udsat for denne risiko.

20 — Samme sted.

at oversvømme markedet med lignende tegn og derefter påstå, at det kopierede logo er udvandet. Under disse omstændigheder deler jeg Kommissionens opfattelse af, at konkurrenterne herved opnår en fordel ved ulovlige forhold, som de selv har ansvaret for.

41. Hvis derimod funktionen som garanti for oprindelsen forsvinder på grund af indehaverens misbrug af hans eget symbol eller forbrugerens inappellable dom, og varemærket mister sit særpræg, kan konkurrenterne til den virksomhed, som er indehaver af varemærket, anvende artikel 12 til at indlede en sag om fortabelse eller artikel 3, stk. 1, litra b), i en sag om ugyldighed. Den formelle erklæring i sådanne sager medfører ophævelse af rettigheden, og der er dermed ikke grundlag for at forbyde brug af tilsvarende tegn.

42. Sammenfattende er det kun berettiget, at retten afholder sig fra at nedlægge forbud mod en brug, der skader et varemærke, hvis de andre virksomheder kan påberåbe sig, at varemærket er blevet en artsbetegnelse af årsager, der ikke er forbundet med brugen af deres egne varemærker, på betingelse af at der anmodes om varemærkets udslettelse efter den behørige fremgangsmåde. Bortset fra dette tilfælde vil et sådant manglende indgreb fra rettens side være i strid med ånden i beskyttelsen af indehaverens ret i henhold til artikel 4 og 5 i direktiv 89/104.

VI — Forslag til afgørelse

43. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at besvare de af Belgiens Cour de cassation forelagte præjudicielle spørgsmål således:

»1) Når et tegn, der ligner et varemærke, krænker varemærket, idet tegnet skaber en risiko for forveksling, skal den nationale ret ved fastlæggelsen af omfanget af

den beskyttelse, der tilkommer det retmæssigt registrerede varemærke i kraft af dets særpræg i henhold til artikel 5, stk. 1, i Rådets første direktiv 89/104/EF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, vurdere den berørte kundekreds' opfattelse på det tidspunkt, hvor brugen af tegnet blev påbegyndt.

2) Hvis den nationale ret har konstateret, at der foreligger en krænkelse af et registreret varemærke, påhviler det den ligeledes at afgøre, om et retligt pålæg om forbud mod brug af det krænkende tegn, når henses til alle de omstændigheder, der gør sig gældende på det tidspunkt, hvor retten træffer afgørelse, er en passende foranstaltning til at garantere beskyttelsen af de rettigheder, der er omfattet af ovennævnte direktiv.

3) Den nationale ret kan imidlertid afholde sig fra at træffe en sådan foranstaltning, når varemærket har mistet sit særpræg på grund af indehaverens handlinger eller undladelser, på betingelse af at indehaverens ansvar herfor er blevet udtrykkeligt fastslået ved en afgørelse fra et kompetent organ.«