Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

6. februar 2014*

»Præjudiciel forelæggelse — varemærker — direktiv 89/104/EØF — rettigheder, der er knyttet til varemærket — velrenommeret varemærke — beskyttelse udvidet til at omfatte varer eller tjenesteydelser, der ikke er af lignende art — tredjemands anvendelse uden skellig grund af et tegn, der er identisk med eller ligner det renommerede varemærke — begrebet »skellig grund««

I sag C-65/12,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) ved afgørelse af 3. februar 2012, indgået til Domstolen den 8. februar 2012, i sagen:

Leidseplein Beheer BV,

Hendrikus de Vries

mod

Red Bull GmbH,

Red Bull Nederland BV,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Tizzano, vicepræsidenten, K. Lenaerts, som fungerende dommer i Første Afdeling, og dommerne A. Borg Barthet, E. Levits (refererende dommer) og M. Berger,

generaladvokat: J. Kokott

justitssekretær: ekspeditionssekretær M. Ferreira,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 27. februar 2013,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Leidseplein Beheer BV og Hendrikus de Vries ved advocaten T. Cohen Jehoram og L. Bakers

— Red Bull GmbH og Red Bull Nederland BV ved advocaat S. Klos

* Processprog: nederlandsk.

— den italienske regering ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato S. Fiorentino

— Europa-Kommissionen ved F. Wilman og F. Bulst, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 21. marts 2013,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 2, 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 Denne anmodning er blevet fremsat i forbindelse med en tvist mellem på den ene side Leidseplein Beheer BV og Hendrikus de Vries (herefter samlet »De Vries«) og på den anden side Red Bull GmbH og Red Bull Nederland BV (herefter samlet »Red Bull«) vedrørende De Vries' fremstilling og markedsføring af energidrikke i en emballage forsynet med tegnet »Bull Dog«, et andet tegn, hvori ordbestanddelen »Bull« indgår, eller andre tegn, som til forveksling ligner Red Bulls varemærkeregistreringer.

Retsforskrifter

EU-retten

3 Artikel 5 i direktiv 89/104, der senere i det væsentlige er gentaget i artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), bestemmer under overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«:

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

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

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

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

[...]«

Nederlandsk ret

4 Varemærkeretten i Nederlandene har sit grundlag i Beneluxaftalen om intellektuel ejendomsret (varemærker og design), der blev undertegnet i Haag den 25. februar 2005 (herefter »Beneluxaftalen«).

5 Beneluxaftalens artikel 2.20, stk. 1, litra c), der har erstattet den tidligere artikel 13, A, stk. 1, litra c), i Benelux-landenes fælles lov om varemærker, er affattet som følger:

»1. Et registreret varemærke giver indehaveren en eneret. Med forbehold for den mulige anvendelse af almindelig ret i sager om civilretligt ansvar kan indehaveren af eneretten til et varemærke forbyde enhver tredjemand, der ikke har hans samtykke:

[...]

c) at gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret inden for Beneluxområdet, og brugen af tegnet uden skellig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug vil kunne skade dette særpræg eller renommé

[...]«

Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål

6 Red Bull er i Benelux bl.a. indehaver af ord- og figurmærket Red Bull Krating-Daeng (herefter »varemærket Red Bull Krating-Daeng«), der blev registreret den 11. juli 1983 for varer i bl.a. klasse 32 vedrørende ikke-alkoholiske drikke.

7 De Vries er i Benelux indehaver af varer i denne klasse 32 for følgende varemærker:

— ord- og figurmærket The Bulldog, der blev registreret den 14. juli 1983

— ordmærket The Bulldog, der blev registreret den 23. december 1999, samt

— ord- og figurmærket The Bulldog Energy Drink, der blev registreret den 15. juni 2000.

8 Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at parterne ikke har bestridt, at inden Red Bulls varemærkeansøgning blev indleveret i 1983, er tegnet »The Bulldog« blevet anvendt af De Vries som varemærke ved tjenesteydelser i forbindelse med salg af drikkevarer på restauranter, hoteller og udskænkningssteder (herefter »restaurationsmæssige tjenesteydelser«). Det er ligeledes ubestridt, at varemærket Red Bull Krating-Daeng er velkendt i Benelux-landene.

9 Da Red Bull fandt, at De Vries' anvendelse af tegnet med fornødent særpræg, »The Bulldog«, for så vidt angår ordbestanddelen »Bull« var til skade for varemærket Red Bull Krating-Daeng, anlagde selskaberne den 27. juni 2005 et søgsmål ved Rechtbank Amsterdam (retten i første instans i Amsterdam) med henblik på, at De Vries tilpligtes at indstille fremstillingen og markedsføringen af energidrikke i en emballage forsynet med tegnet »Bull Dog«, et andet tegn, hvori ordbestanddelen »Bull« indgår, eller andre tegn, som til forveksling ligner Red Bulls registrerede varemærker.

10 De Vries nedlagde modpåstand om, at Red Bulls rettigheder, der er knyttet til registreringen af ord- og figurmærket »Red Bull Krating-Daeng«, i Benelux skal erklæres for fortabt.

11 Ved dom af 17. januar 2007 forkastede Rechtbank Amsterdam samtlige påstande.

12 Ved dom af 2. februar 2010 gav Gerechtshof te Amsterdam (appelretten i Amsterdam) Red Bull medhold i de fleste selskabets anbringender i den appel, selskaberne havde iværksat til prøvelse af den af Rechtbank Amsterdam afsagte dom. Gerechtshof te Amsterdam fastslog for det første, at varemærket Red Bull Krating-Daeng var velkendt i Benelux-landene, og for det andet, at den relevante kundekreds, på grund af ligheden som følge af den fælles bestanddel »Bull« i dette varemærke og i tegnet »The Bulldog«, som De Vries anvendte til energidrikke, skabte en forbindelse mellem det nævnte varemærke og dette tegn, uden dog at sammenblande dem.

13 Gerechtshof te Amsterdam fandt, at det nævnte tegn lignede varemærket Red Bull Krating-Daeng, og at De Vries ved at lægge sig i kølvandet på dette renommerede varemærke havde villet drage fordel af det nævnte varemærkes omdømme for at udnytte fordelene ved Red Bulls markedsandel for energidrikke, som svarer til en omsætning på flere milliarder euro.

14 Den af De Vries påberåbte omstændighed, at varemærket The Bulldog var blevet anvendt i forlængelse af en brug, der begyndte før 1983, af tegnet »The Bulldog« til markedsføring og angivelse af restaurationsmæssige tjenesteydelser, der navnlig består i salg af drikkevarer, er ikke af Gerechtshof te Amsterdam blevet anset for skellig grund, der giver mulighed for at anvende dette tegn.

15 Ifølge Gerechtshof te Amsterdam havde De Vries ikke begrundet, at der forelå et sådan behov for at anvende det nævnte tegn, at det ikke med rimelighed kunne forventes, at de afholdt sig fra at anvende det.

16 De Vries iværksatte kassationsanke ved Hoge Raad der Nederlanden (højesteret) til prøvelse af afgørelsen afsagt af Gerechtshof te Amsterdam og kritiserede bl.a. denne ret for at have fortolket begrebet »skellig grund« som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 (herefter »begrebet »skellig grund««) indskrænkende. I det foreliggende tilfælde kan anvendelsen af tegnet »The Bulldog« som handelsbetegnelse i god tro inden indgivelsen af ansøgningen om varemærket Red Bull Krating-Daeng udgøre en sådan grund.

17 Den forelæggende ret har fastslået, at Gerechtshof te Amsterdam i den sag, den havde fået forelagt, anvendte kriteriet om behovet for anvendelse af tegnet, der blev opstillet i Benelux-Domstolens dom af 1. marts 1975, Colgate Palmolive mod Bols (Claeryn mod Klarein), for at vurdere, om der foreligger en skellig grund, der giver mulighed for denne anvendelse.

18 Den forelæggende ret er i tvivl om Gerechtshof te Amsterdams fortolkning af begrebet »skellig grund«. For det første skal dette begreb, som fastsat i Beneluxaftalens artikel 2.20, stk. 1, litra c), fortolkes i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104. For det andet gav Den Europæiske Unions Domstol i dom af 22. september 2011, Interflora og Interflora British Unit (sag C-323/09, Sml. I, s. 8625), det nævnte begreb et mere udvidet omfang end det, som Benelux-Domstolen nåede frem til i dommen i sagen Colgate Palmolive mod Bols (Claeryn mod Klarein).

19 Hoge Raad der Nederlanden har på den baggrund besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Skal artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104[…] fortolkes således, at der kan foreligge en skellig grund som omhandlet i bestemmelsen, når tredjemand i god tro allerede har anvendt et tegn, der er identisk med eller ligner det renommerede varemærke, inden ansøgningen om registrering af dette varemærke blev indgivet?«

Om det præjudicielle spørgsmål

20 Med det præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at tredjemands anvendelse af et tegn, der ligner et renommeret varemærke, for en vare af samme art som den, for hvilken dette varemærke er registreret, når det viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om det nævnte varemærke, kan anses for »skellig grund« i henhold til denne bestemmelse.

21 Henset til omstændighederne i hovedsagen, og eftersom det præjudicielle spørgsmål forudsætter en fortolkning af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, bemærkes, at beskyttelsen omhandlet i denne bestemmelse – selv om denne alene udtrykkeligt refererer til den situation, hvor der gøres brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemærke for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret – gælder så meget desto mere i forhold til brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret (dommen i sagen Interflora og Interflora British Unit, præmis 68 og den deri nævnte retspraksis).

22 Desuden bemærkes, at eftersom det er ubestridt, at varemærket Red Bull Krating-Daeng er renommeret, og at indehaveren af dette varemærke kræver, at De Vries indstiller fremstillingen og markedsføringen i emballage forsynet med et tegn, der ligner det nævnte varemærke, for en vare af samme art som den, for hvilken varemærket er registreret, finder artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 anvendelse i hovedsagen.

23 Parterne i hovedsagen er imidlertid uenige om omfanget af begrebet »skellig grund«. Mens De Vries har anført, at anvendelsen i god tro af et tegn, der ligner et renommeret varemærke, når denne anvendelse foregår inden indgivelsen af ansøgningen om det nævnte varemærke, er omfattet af dette begreb, har Red Bull gjort gældende, at det nævnte begreb kun omfatter objektivt tvingende grunde.

24 Red Bull har for det første gjort gældende, at den vide fortolkning af begrebet »skellig grund«, der følger af De Vries' argumentation, indirekte fører til anerkendelsen af ikke-registrerede varemærker, selv om Beneluxaftalen i overensstemmelse med direktiv 89/104 har valgt et system til beskyttelse af varemærker, der udelukkende er baseret på deres registrering.

25 Red Bull har for det andet gjort gældende, at denne fortolkning fejlagtigt fører til, at omfanget af de rettigheder, der i henhold til det nævnte direktivs artikel 5, stk. 2, tildeles indehaveren af et registreret varemærke til beskyttelse af dette, er mindre end omfanget af de rettigheder, som denne indehaver har i henhold til denne artikels stk. 1.

26 Der skal således indledningsvis foretages en vurdering af omfanget af begrebet »skellig grund«, inden det efterfølgende bedømmes – under hensyntagen til denne vurdering – om brug inden indgivelsen af ansøgningen om det renommerede varemærke af et tegn, der ligner dette varemærke, kan være omfattet af dette begreb, når dette tegn anvendes for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er blevet registreret.

Omfanget af begrebet »skellig grund«

27 Det skal indledningsvis fastslås, at begrebet »skellig grund« ikke er defineret i direktiv 89/104. Desuden underbygger ordlyden af dette direktivs artikel 5, stk. 2, ikke den snævre fortolkning, som Red Bull har anlagt af dette begreb.

28 Dette begreb skal derfor fortolkes under hensyntagen til den generelle opbygning af og formålene med det system, det indgår i (jf. i denne retning dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 24), og navnlig under hensyntagen til konteksten for den bestemmelse, hvori den indgår (jf. i denne retning dom af 27.6.2013, sag C-320/12, Malaysia Dairy Industries, ECLI:EU:C:2013:435, præmis 25).

29 Det bemærkes indledningsvis, at selv om artikel 5 i direktiv 89/104 bestemmer, at det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret, følger der af denne bestemmelse ligeledes hindringer for udøvelsen af denne ret.

30 Det følger således af fast retspraksis, at eneretten i henhold til denne bestemmelse tildeles med henblik på at gøre det muligt for varemærkeindehaveren at beskytte sine særlige interesser som indehaver af dette varemærke, dvs. at sikre, at dette varemærke opfylder sine funktioner. Udøvelsen af denne ret må således være forbeholdt tilfælde, hvor en tredjemands brug af tegnet er til skade for eller kan være til skade for en af varemærkets funktioner. Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere den omhandlede vares eller tjenesteydelses oprindelse over for forbrugerne, men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, såsom den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner (dom af 19.9.2013, sag C-661/11, Martin Y Paz Diffusion, ECLI:EU:C:2013:577, præmis 58 og den deri nævnte retspraksis).

31 Det bemærkes i denne forbindelse, at det følger af ordlyden af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og af tiende betragtning hertil, at medlemsstaternes lovgivning er blevet harmoniseret således, at den eneret, der er knyttet til et varemærke, indebærer en »absolut« beskyttelse af indehaveren mod tredjemands brug af tegn, der er identiske med dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art (dommen i sagen Interflora og Interflora British Unit, præmis 36).

32 Selv om lovgiver har kvalificeret beskyttelsen mod brug uden samtykke af tegn, der er identiske med et varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, som »fuldstændig«, har Domstolen sat denne kvalifikation i perspektiv ved at påpege, at selv om den er vigtig, har den beskyttelse, som artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 yder, alene til formål at gøre indehaveren af varemærket i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at dette opfylder sine egentlige funktioner. Domstolen har deraf sluttet, at udøvelsen af den eneret, der er knyttet til varemærket, bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet krænker eller kan krænke varemærkets funktioner (dommen i sagen Interflora og Interflora British Unit, præmis 37).

33 Artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 indfører imidlertid til fordel for velrenommerede varemærker en videre beskyttelse end den, der er foreskrevet ved samme artikels stk. 1. Den udtrykkelige betingelse for denne beskyttelse er en brug uden skellig grund af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, der medfører eller ville medføre en utilbørlig udnyttelse af dette varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug skader eller ville skade dette særpræg eller renommé (dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 34 og den deri nævnte retspraksis).

34 En medlemsstat skal derfor, når den gennemfører artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 i sin lovgivning, yde varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art en beskyttelse, der er mindst lige så omfattende som den, der ydes varer eller tjenesteydelser af anden art. Medlemsstatens valgmulighed vedrører således selve princippet om, at renommerede varemærker skal ydes en større beskyttelse, men ikke situationer, der omfattes af denne beskyttelse, når denne ydes (jf. af dom 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 20).

35 Denne konstatering betyder imidlertid ikke, at begrebet »skellig grund« skal fortolkes under hensyntagen til anvendelsesområdet for artikel 5, stk.1, i direktiv 89/104.

36 Som generaladvokaten således i det væsentlige har anført i punkt 29 i forslaget til afgørelse, har dette direktivs artikel 5, stk. 1 og 2, ikke samme formål, således at reglerne vedrørende beskyttelsen af simple varemærker kan finde anvendelse i tilfælde, der ikke er reguleret af bestemmelser for beskyttelse af renommerede varemærker. Omvendt kan sidstnævnte bestemmelser finde anvendelse i de tilfælde, der ikke er reguleret af bestemmelser for beskyttelse af simple varemærker.

37 Det er følgelig med urette, at Red Bull og den italienske regering har gjort gældende, at systemet til beskyttelse af varemærker, der er baseret på deres registrering, der er vedtaget i Beneluxaftalen, er til hinder for, at omfanget af de rettigheder, der tildeles indehaveren af et registreret varemærke, kan være afgrænset.

38 Det bemærkes, at det således kun er under visse betingelser, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 giver indehaverne af et renommeret varemærke ret til at forbyde tredjemænd at anvende tegn, der er identiske med eller ligner deres varemærker, for varer eller tjenesteydelser, der ikke er af samme eller lignende art som dem, varemærkerne er registreret for.

39 Beskyttelsen af renommerede varemærker er bredere end beskyttelsen af simple varemærker, idet forbuddet mod tredjemands brug af et tegn hverken er afhængig af identiteten mellem tegnet og varemærket i henhold til det nævnte direktivs artikel 5, stk. 1, litra a), eller risikoen for forveksling, der er nævnt i samme direktivs artikel 5, stk. 1, litra b).

40 Det påhviler navnlig ikke indehaveren af et renommeret varemærke – for at påberåbe sig beskyttelsen i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 – at godtgøre, at der foreligger skade på dette varemærkes særpræg eller renommé, idet tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemærke, medfører en utilbørlig udnyttelse af dets renommé.

41 Direktiv 89/104 har imidlertid 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 (dom af 27.4.2006, sag C-145/05, Levi Strauss, Sml. I, s. 3703, præmis 29).

42 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 (Levi Strauss-dommen, præmis 30).

43 I et system til beskyttelse af varemærker, som det, der er vedtaget på grundlag af direktiv 89/104 ved Beneluxaftalen, er tredjemands interesser i erhvervsmæssigt at anvende et tegn, som ligner et renommeret varemærke, imidlertid taget i betragtning i forbindelse med dette direktivs artikel 5, stk. 2, gennem muligheden for brugeren af det nævnte tegn til at påberåbe sig »skellig grund«.

44 Når indehaveren af det renommerede varemærke har godtgjort, at der foreligger en krænkelse som omhandlet i dette direktivs artikel 5, stk. 2, og navnlig utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé, påhviler det således tredjemand, der har anvendt et tegn, der ligner det renommerede varemærke, at godtgøre, at anvendelsen af et sådan tegn har en skellig grund (jf. analogt dom af 27.11.2008, sag C-252/07, Intel Corporation, Sml. I, s. 8823, præmis 39).

45 Det følger heraf, at begrebet »skellig grund« ikke kun omfatter objektivt tvingende grunde, men også kan være knyttet til subjektive grunde hos en tredjemand, der anvender et tegn, der er identisk med eller ligner et renommeret varemærke.

46 Begrebet »skellig grund« har således ikke til formål at løse en konflikt mellem et renommeret varemærke og et lignende tegn, hvis anvendelse er sket inden indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke, eller begrænse de rettigheder, der tilkendes indehaveren af det nævnte varemærke, men i den særlige kontekst, som udgøres af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og under hensyn til den udstrakte beskyttelse, som det samme varemærke nyder, at skabe balance mellem de pågældende interesser, idet der tages hensyn til interesserne hos den tredjemand, der anvender dette tegn. En tredjemands påberåbelse af skellig grund for anvendelsen af et tegn, der ligner et renommeret varemærke, kan i denne forbindelse ikke danne grundlag for en anerkendelse til dennes fordel af rettigheder, der er forbundet med et registreret varemærke, men tvinger indehaveren af det renommerede varemærke til at tåle anvendelsen af et lignende tegn.

47 Domstolen har således fastslået i præmis 91 i dommen i sagen Interflora og Interflora British Unit vedrørende en sag angående anvendelsen af nøgleord til en reference på internettet, at når den reklame, der vises på internettet ved anvendelse af et søgeord, som svarer til et velkendt varemærke, foreslår et alternativ til varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at tilbyde en simpel efterligning af varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, uden at skade varemærkets renommé eller særpræg og uden i øvrigt at krænke varemærkets funktioner, vedrører en sådan brug i princippet en sund og loyal konkurrence inden for sektoren for de omhandlede varer eller tjenesteydelser og har derfor en »skellig grund«.

48 Begrebet »skellig grund« kan følgelig ikke fortolkes således, at det begrænses til objektivt tvingende grunde.

49 Det skal også undersøges, under hvilke omstændigheder en tredjemands anvendelse af et tegn, der ligner et renommeret varemærke, for en vare af samme art som den, for hvilken dette varemærke er registreret, når dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om det nævnte varemærke, kan henhøre under dette begreb.

Under hvilke omstændigheder den tidligere brug af et tegn, der ligner tegnet i et renommeret varemærke, kan være omfattet af begreb »skellig grund«

50 De Vries har i sine skriftlige indlæg gjort gældende, at de har anvendt tegnet »The Bulldog« til restaurationsmæssige tjenesteydelser siden 1979. Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at denne anvendelse er påvist fra et tidligere tidspunkt end registreringen af varemærket Red Bull Krating-Daeng. De Vries er desuden indehaver af ord- og figurmærket The Bulldog bl.a. for så vidt angår ikke-alkoholholdige drikkevarer, der er registreret den 14. juli 1983. Det tidspunkt, hvor De Vries begyndte at fremstille og markedsføre energidrikke i en emballage forsynet med tegnet »Bull Dog«, er ikke præciseret.

51 Det er ubestridt, at De Vries anvendte tegnet »The Bulldog« for andre tjenesteydelser eller varer end dem, varemærket Red Bull er blevet registreret for, inden dette varemærke erhvervede sit renommé.

52 Domstolen har fastslået, at når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation, og uden i denne forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig udnyttelse af det nævnte varemærkes særpræg eller renommé (jf. L'Oréal-dommen, præmis 49).

53 For at afgøre, om tredjemands anvendelse inden indgivelsen af ansøgningen om det renommerede varemærke af et tegn, der ligner dette varemærke, kan anses for »skellig grund« i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og begrunde den omstændighed, at denne tredjemand drager fordel af dette varemærkes renommé, tilkommer det den forelæggende ret at foretage en vurdering, der navnlig tager to forhold i betragtning.

54 For det første kræver en sådan undersøgelse, at etableringen af det nævnte tegn fastlægges, og at det omdømme, som det nyder hos den relevante kundekreds, vurderes. I den foreliggende sag er det ubestridt, at tegnet »The Bulldog« er blevet anvendt for en mængde af varer og restaurationsmæssige tjenesteydelser fra et tidspunkt, der ligger forud for eller samtidig med 1983. Det tidspunkt, fra hvilket De Vries markedsførte energidrikke, fremgår imidlertid ikke præcist af forelæggelsesafgørelsen.

55 For det andet skal hensigten hos brugeren af dette tegn undersøges.

56 For at anvendelsen af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, i denne forbindelse kan betragtes som værende i god tro, skal der tages hensyn til graden af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette tegn er anvendt, og den vare, for hvilken dette varemærke er registreret, samt tidspunktet for den første brug af det nævnte tegn for en vare, der er identisk med varen omfattet af det nævnte varemærke, og tidspunktet, hvor samme varemærkes renommé opstod.

57 For det første bemærkes, at såfremt et tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om et renommeret varemærke for tjenesteydelser og varer, der kan knyttes til varer, for hvilken dette varemærke er registreret, kan anvendelsen af dette tegn for sidstnævnte varer fremstå som en naturlig udvidelse af udbuddet af de tjenesteydelser og varer, for hvilke det nævnte tegn allerede nyder et vist omdømme hos den relevante kundekreds.

58 I den foreliggende sag er det ubestridt, at De Vries anvender tegnet »The Bulldog« for varer og restaurationsmæssige tjenesteydelser i forbindelse med salg af drikkevarer. Henset til den anerkendelse, som dette tegn nyder hos den pågældende kundekreds, og til arten af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke tegnet er anvendt, kan salget af energidrikke i en emballage forsynet med det nævnte tegn, derfor ikke betragtes som et forsøg på udnyttelse af varemærket Red Bulls renommé, men som en egentlig udvidelse af De Vries' udbud af varer og tjenesteydelser. Dette indtryk er endnu mere udtalt i et tilfælde, hvor tegnet »The Bulldog« er blevet anvendt for energidrikke, inden varemærket Red Bull Krating-Daeng erhvervede sit renommé.

59 For det andet bemærkes, at jo mere det tegn, der er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om et lignende varemærke, er kendt for en bestemt type varer og tjenesteydelser, desdo mere kræves anvendelsen af tegnet for markedsføringen af en vare, der er identisk med den vare, for hvilken varemærket er registreret, og dette så meget desto mere, når denne vare i kraft af sin art er tæt på det udvalg af varer og tjenesteydelser, for hvilke dette tegn tidligere er blevet anvendt.

60 Det følger derfor af samtlige de foregående betragtninger, at det forelagte spørgsmål skal besvares med, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et renommeret varemærke som følge af en »skellig grund« som omhandlet i denne bestemmelse vil kunne blive tvunget til at tåle en tredjemands brug af et tegn, der ligner det nævnte varemærke, for en vare af samme art som den, for hvilken dette varemærke er registreret, når det viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke, og at brugen for den identiske vare er foretaget i god tro. For at vurdere, om dette er tilfældet, skal den nationale retsinstans navnlig tage hensyn til:

— etableringen af og omdømmet for det nævnte tegn hos den relevante kundekreds

— graden af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette tegn oprindeligt er blevet anvendt, og den vare, for hvilken det renommerede varemærke er blevet registreret, og

— den økonomiske og handelsmæssige betydning af brugen for denne vare af tegnet, der ligner dette varemærke.

Sagens omkostninger

61 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om 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 (Første Afdeling) for ret:

Artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et renommeret varemærke som følge af en »skellig grund« som omhandlet i denne bestemmelse vil kunne blive tvunget til at tåle en tredjemands brug af et tegn, der ligner det nævnte varemærke, for en vare af samme art som den, for hvilken dette varemærke er registreret, når det viser sig, at dette tegn er blevet anvendt inden indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke, og at brugen for den identiske vare er foretaget i god tro. For at vurdere, om dette er tilfældet, skal den nationale retsinstans navnlig tage hensyn til:

— **etableringen af og omdømmet for det nævnte tegn hos den relevante kundekreds**

— **graden af lighed mellem de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette tegn oprindeligt er blevet anvendt, og den vare, for hvilken dette renommerede varemærke er blevet registreret, og**

— **den økonomiske og handelsmæssige betydning af brugen for denne vare af tegnet, der ligner dette varemærke.**

Underskrifter