DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

27. november 2008 *

I sag C-252/07,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) ved afgørelse af 15. maj 2007, indgået til Domstolen den 29. maj 2007, i sagen:

**Intel Corporation Inc.**

mod

**CPM United Kingdom Ltd,**

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne M. Ilešič (refererende dommer), A. Tizzano, A. Borg Barthet og E. Levits,

* Processprog: engelsk.

generaladvokat: E. Sharpston
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 16. april 2008,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Intel Corporation Inc. ved J. Mellor, QC, befuldmægtiget af CMS Cameron McKenna LLP

— CPM United Kingdom Ltd ved barrister M. Engelman, og registered trade mark attorney M. Bilewycz

— Det Forenede Kongeriges regering ved V. Jackson, som befuldmægtiget, bistået af barrister S. Malynicz

— den italienske regering ved I.M. Braguglia, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato G. Aiello

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved W. Wils, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 26. juni 2008,

afsagt følgende

## Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 4, stk. 4, litra a), 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, herefter »direktivet«).

2 Anmodningen er indgivet i forbindelse med en sag anlagt af Intel Corporation Inc. (herefter »Intel Corporation«) med påstand om annullation af registreringen af varemærket INTELMARK, som CPM United Kingdom Ltd er indehaver af.

### Retsforskrifter

*Fællesskabsbestemmelser*

3 Direktivets artikel 4, der har overskriften »Yderligere registreringshindringer og ugyldighedsgrunde vedrørende konflikter med ældre rettigheder«, bestemmer:

»1. Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

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

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

2. Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

a) mærker af følgende kategorier, hvis anmeldelsesdato ligger før varemærkets anmeldelsesdato, eventuelt under hensyntagen til den fortrinsret, der gøres gældende til støtte for disse mærker:

[…]

ii) varemærker, der er registreret i den pågældende medlemsstat […]

[…]

[…]

4. En medlemsstat kan endvidere træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt i det omfang:

a) varemærket er identisk med eller ligner et ældre nationalt varemærke efter stk. 2, og det søges eller er blevet registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velrenommeret i den pågældende medlemsstat, og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé

[…]«

4 Direktivets artikel 5 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, foreskriver i stk. 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.«

5 Domstolen har fortolket denne sidstnævnte bestemmelse i præmis 29 og 30 i dom af 23. oktober 2003, Adidas-Salomon og Adidas Benelux (sag C-408/01, Sml. I, s. 12537), som følger:

»29 Når de i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede krænkelser indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem (jf. i denne retning dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 23).

30 Om der foreligger en sådan sammenhæng skal — på samme måde som vurderingen inden for rammerne af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), af, om der er risiko for forveksling — afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. vedrørende risiko for forveksling [dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191], præmis 22, og [af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861], præmis 40).«

*De nationale bestemmelser*

6 Direktivet blev gennemført i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland ved lov af 1994 om varemærker (Trade Marks Act 1994, herefter »varemærkeloven«).

7 I henhold til varemærkelovens section 5(3)(a) kan »[e]t varemærke, der […] er identisk med eller ligner et ældre varemærke […] ikke registreres hvis, eller i det omfang, det ældre varemærke er velrenommeret i Det Forenede Kongerige (eller i tilfælde af et EF-varemærke [eller et internationalt varemærke (EF)] i Det Europæiske Fællesskab), og brugen af det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.

8 Varemærkelovens section 47(2)(a) bestemmer, at »registreringen af et varemærke kan erklæres ugyldigt med den begrundelse […], at der findes et ældre varemærke, i forhold til hvilket betingelserne i section 5(1), (2) eller (3) er opfyldt«.

**Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål**

9 Intel Corporation er bl.a. indehaver af det nationale ordmærke INTEL, registreret i Det Forenede Kongerige, samt af forskellige andre nationale varemærker og EF-varemærker, der består af ordet »Intel« eller omfatter dette. De varer og tjenesteydelser, som disse varemærker er registreret for, er i det væsentlige computere og computerrelaterede varer og tjenesteydelser henhørende under klasse 9, 16, 38 og 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

10 Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at varemærket INTEL er velrenommeret i Det Forenede Kongerige for mikroprocessorer (chips og styreenheder) samt multimedie- og virksomhedssoftware.

11 CPM United Kingdom Ltd er indehaver af det nationale ordmærke INTELMARK, registreret i Det Forenede Kongerige med virkning fra den 31. januar 1997 for »marketings- og telemarketingsydelser« henhørende under klasse 35 i Nicearrangementet.

12 Den 31. oktober 2003 anlagde Intel Corporation sag ved United Kingdom Trade Mark Registry med påstand om annullation af registreringen af varemærket INTELMARK på grundlag af varemærkelovens section 47(2), idet selskabet gjorde gældende, at brugen af dette varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det varemærke INTEL's særpræg eller renommé eller ville skade dette særpræg eller renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i samme lovs section 5(3).

13 Denne påstand blev afvist ved afgørelse truffet den 1. februar 2006 af Hearing Officer (den kompetente tjenestemand i United Kingdom Trade Mark Registry).

14 Intel Corporation fik ved dom af 26. juli 2006 ikke medhold i det søgsmål, selskabet anlagde for High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), til prøvelse af denne afgørelse.

15 Intel Corporation har iværksat appel af denne dom til Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

16 For denne retsinstans har Intel Corporation gjort gældende, at såvel direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), som artikel 5, stk. 2, er rettet mod at beskytte indehaveren af et velrenommeret varemærke mod risikoen for udvanding.

17 Med støtte i Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommen er den forelæggende ret af den opfattelse, at det er tilstrækkeligt for at nyde godt af beskyttelsen i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), at graden af lighed mellem det ældre velrenommerede varemærke og det yngre varemærke har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem disse to varemærker. Ved »sammenhæng« skal forstås enhver

form for tankemæssig forbindelse mellem nævnte varemærker. Således er det tilstrækkeligt, at tanken blot henledes på det ældre varemærke.

18 Med støtte i General Motors-dommens præmis 30 har Intel Corporation endvidere gjort gældende, at når det ældre varemærke er unikt, samtidig med at det har en høj grad af særpræg, vil praktisk talt enhver brug i forhold til en hvilken som helst vare eller tjenesteydelse skade dette. Intel Corporation har tilføjet, at når varemærket er unikt og velkendt, er det vigtigt at forhindre alle indgreb fra begyndelsen, idet varemærket i modsat fald langsomt vil miste sin betydning.

19 Den forelæggende ret har for det første konstateret, at »Intel« er et opdigtet ord, der ikke har noget meningsindhold eller nogen betydning ud over de varer, det identificerer, at varemærket INTEL er unikt i den forstand, at ordet, som det består af, ikke er blevet brugt af nogen som helst i forhold til nogen som helst vare eller tjenesteydelse ud over af Intel Corporation i forhold til de varer og tjenesteydelser, som virksomheden markedsfører, og endelig at nævnte varemærke er meget velrenommeret i Det Forenede Kongerige for computere og computerelaterede varer.

20 For det andet er den forelæggende ret af den opfattelse, at varemærkerne INTEL og INTELMARK ligner hinanden, men retten antager som udgangspunkt, at brugen af INTELMARK ikke leder tankerne hen på en kommerciel forbindelse med Intel Corporation.

21 For det tredje har den forelæggende ret konstateret, at dels de varer — navnlig computere og computerrelaterede varer — og de tjenesteydelser, som det nationale varemærke og EF-varemærket er registreret for, der består af ordet »Intel« eller omfatter dette, og som Intel Corporation er indehaver af, og dels de tjenesteydelser, som varemærket INTELMARK er registreret for, ikke er af lignende art.

22 Retten rejser spørgsmålet om, hvorvidt indehaveren af det ældre velrenommerede varemærke under sådanne faktiske omstændigheder har ret til beskyttelsen efter direktivets artikel 4, stk. 4, litra a). Mere generelt er Intel Corporation i tvivl om betingelserne for og udstrækningen af denne beskyttelse.

23 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) har derfor besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Er følgende omstændigheder:

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

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

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

d) gennemsnitsforbrugeren vil komme i tanke om det ældre varemærke, når den pågældende bliver stillet over for det yngre varemærke anvendt i forbindelse med de tjenesteydelser, der er omfattet af det yngre varemærke

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

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

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

## Om de præjudicielle spørgsmål

*Indledende bemærkninger*

24 Det skal konstateres, at direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), og artikel 5, stk. 2, i det væsentlige er udformet med identisk ordlyd og tilsigter at give den samme beskyttelse for velrenommerede varemærker.

25 Fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 2, som Domstolen gav i Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommen, gælder derfor ligeledes for direktivets artikel 4, stk. 4, litra a) (jf. i denne retning dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 17).

Beskyttelsen i henhold til direktivets artikel 4, stk. 4, litra a)

26 Direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), indfører 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, at brugen af det yngre varemærke uden skellig grund medfører eller ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug skader eller ville skade dettes særpræg eller renommé (jf. i denne retning vedrørende direktivets artikel 5, stk. 2,

Marca Mode-dommen, præmis 36, Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommen, præmis 27, samt dom af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas Benelux, Sml. I, s. 2439, præmis 40).

27 De krænkelser, som direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), sikrer den nævnte beskyttelse mod til fordel for de velrenommerede varemærker, er for det første skader på det ældre varemærkes særpræg og for det andet skader på dette varemærkes renommé og for det tredje utilbørlig udnyttelse af nævnte varemærkes særpræg eller renommé.

28 En enkelt af disse tre typer skader er tilstrækkelig til, at nævnte bestemmelse finder anvendelse.

29 Hvad nærmere angår skade på det ældre varemærkes særpræg, der også er betegnet med ordene »udvanding«, »nedslidning« eller »udviskning«, foreligger denne skade, når dette varemærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret og brugt for, som stammende fra indehaveren af nævnte varemærke, svækkes, idet brugen af det yngre varemærke medfører en opløsning af det ældre varemærkes identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed. Dette er bl.a. tilfældet, når det ældre varemærke, der gav anledning til en umiddelbar association med de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for, ikke længere kan gøre det.

30 Når de i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a) omhandlede krænkelser indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ældre og det yngre varemærke, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder disse to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem.

(jf. angående direktivets artikel 5, stk. 2, General Motors-dommen, præmis 23, Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommen, præmis 29, samt adidas og adidas Benelux-dommen, præmis 41).

31 Hvis der ikke er en sådan sammenhæng i kundekredsens bevidsthed, giver brugen af det yngre varemærke ikke anledning til utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller til skade på dette særpræg eller renommé.

32 Imidlertid er en sådan sammenhæng ikke i sig selv tilstrækkeligt til at fastslå, at der foreligger en krænkelse som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), der, som det er anført i denne doms præmis 26, er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen af velrenommerede varemærker som foreskrevet ved denne bestemmelse.

Den relevante kundekreds

33 Den kundekreds, der skal tages i betragtning for at afgøre, om registreringen af det yngre varemærke skal annulleres ved anvendelse af direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), varierer afhængig af den type krænkelse, som påstås af indehaveren af det ældre varemærke.

34 For det første skal såvel et varemærkes særpræg som dets renommé bedømmes i forhold til den opfattelse, som den relevante kundekreds, der består af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de varer eller

tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for, har af mærket (angående særpræg jf. dom af 12.2.2004, sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 34, angående renommé jf. i denne retning General Motors-dommen, præmis 24).

35 Om der er indtrådt krænkelser, der består i skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé, skal derfor bedømmes i forhold til en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for.

36 For det andet skal spørgsmålet, om den krænkelse, der består i utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — i det omfang hvor det, der er forbudt, er den fordel, som indehaveren af det yngre varemærke får af det ældre varemærke — er indtrådt, bedømmes i forhold til en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for.

Beviset

37 For at nyde godt af den beskyttelse, der er indført ved direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), skal indehaveren af det ældre varemærke føre bevis for, at brugen af det yngre varemærke »ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.

38 I den forbindelse er indehaveren af det ældre varemærke ikke forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a). Når det kan forudsiges, at en sådan krænkelse vil følge af den brug, som indehaveren af det yngre varemærke kan tænkes at gøre af sit varemærke, er indehaveren af det ældre varemærke ikke forpligtet til at afvente den faktiske iværksættelse heraf for at kunne forbyde nævnte brug. Indehaveren af det ældre varemærke skal imidlertid godtgøre, at der foreligger oplysninger, der gør det muligt at fastslå, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden.

39 Når indehaveren af det ældre varemærke har godtgjort, at der enten er sket en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), eller, hvis dette ikke er tilfældet, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse indtræder i fremtiden, tilkommer det indehaveren af det yngre varemærke at godtgøre, at brugen af dette varemærke har en rimelig grund.

*Første spørgsmål, nr. i), og andet spørgsmål*

40 Med det første spørgsmål, nr. i), og med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, hvilke kriterier der er relevante for vurderingen af, om der er en sammenhæng i Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommens forstand (herefter »en sammenhæng«) mellem det ældre velrenommerede varemærke og det yngre varemærke, som er søgt annulleret.

41 Om der foreligger en sådan sammenhæng, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. angående

direktivets artikel 5, stk. 2, Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommen, præmis 30, samt adidas og adidas Benelux-dommen, præmis 42).

42 Blandt disse faktorer kan følgende nævnes:

— Graden af lighed mellem de omtvistede varemærker.

— Arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds.

— Intensiteten af det ældre varemærkes renommé.

— Graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug.

— Risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed.

43 I denne forbindelse skal følgende præciseringer anføres.

44 Angående graden af lighed mellem de omtvistede varemærker gælder det, at jo mere de ligner hinanden, jo større er sandsynligheden for, at det yngre varemærke får den

relevante kundekreds til at komme i tanke om det ældre velrenommerede varemærke. Dette gælder så meget desto mere, når varemærkerne er identiske.

45 Identitet mellem de omtvistede varemærker og så meget desto mere deres blotte lighed er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at der er en sammenhæng mellem disse varemærker.

46 Det er således muligt, at de omtvistede varemærker er registreret for henholdsvis varer eller tjenesteydelser, som for den berørte kundekreds ikke overlapper hinanden.

47 Det skal i øvrigt bemærkes, at et varemærkes renommé bedømmes i forhold til den kundekreds, der er berørt af de varer eller tjenesteydelser, som dette varemærke er registreret for. Der kan således være tale om enten den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds (jf. General Motors-dommen, præmis 24).

48 Det kan derfor ikke udelukkes, at den kundekreds, der er berørt af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, er fuldstændig forskellig fra den, der berøres af de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, og at det ældre varemærke uanset dets renommé er ukendt for det yngre varemærkes kundekreds. I dette tilfælde vil kundekredsen for hvert af de to varemærker aldrig blive konfronteret med det andet varemærke, således at den ikke vil skabe nogen sammenhæng mellem disse varemærker.

49 Desuden kan — selv hvis de relevante kundekredse for de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, er de samme eller i et vist omfang

overlapper hinanden — varerne eller tjenesteydelserne være så forskellige, at det yngre varemærke ikke får den relevante kundekreds til at komme i tanke om det ældre varemærke.

50 Derfor skal arten af de varer eller tjenesteydelser, som de omtvistede varemærker hver er registreret for, tages i betragtning ved en vurdering af, om der er en sammenhæng mellem disse varemærker.

51 Det skal endvidere understreges, at visse varemærker kan have opnået et så stort renommé, at det rækker videre end den relevante kundekreds for de varer eller tjenesteydelser, som disse varemærker er registreret for.

52 I et sådant tilfælde er det muligt, at den kundekreds, der er relevant i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, forbinder de omtvistede varemærker med hinanden, selv om den er en helt anden kundekreds end den, som er relevant i forhold til de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for.

53 For at kunne vurdere, om der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, kan det derfor være nødvendigt at tage intensiteten af det ældre varemærkes renommé i betragtning for at slå fast, om dette renommé rækker videre end den kundekreds, som dette varemærke er rettet mod.

54 I jo højere grad det ældre varemærke har særpræg, uanset om det er iboende eller opnået ved brug af dette varemærke, desto større er sandsynligheden for, at den

relevante kundekreds, når den konfronteres med et identisk eller lignende yngre varemærke, vil komme i tanke om nævnte ældre varemærke.

55 For at kunne vurdere, om der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, skal det ældre varemærkes grad af særpræg derfor tages i betragtning.

56 Det bemærkes i denne forbindelse, at idet et varemærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret og brugt for, som stammende fra indehaveren af nævnte varemærke, og derfor dets grad af særpræg, er så meget desto højere, når dette varemærke er unikt — dvs. angående et ordmærke som INTEL, at ordet, som det består af, ikke er blevet brugt af nogen for nogen vare eller tjenesteydelse undtagen af indehaveren af dette varemærke for de varer og tjenesteydelser, den pågældende markedsfører — skal det efterprøves, om det ældre varemærke er unikt eller i det væsentlige unikt.

57 Endelig er der nødvendigvis en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, hvis der er risiko for forveksling, dvs. når den relevante kundekreds tror eller vil kunne tro, at de varer eller tjenesteydelser, der markedsføres under det ældre varemærke, og dem, der markedsføres under det yngre varemærke, hidrører fra samme virksomhed eller økonomisk forbundne virksomheder (jf. bl.a. i denne retning dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, og af 12.6.2008, sag C-533/06, O2 Holdings og O2 (UK), Sml. I, s. 4231, præmis 59).

58 Som det imidlertid fremgår af Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommens præmis 27-31, stilles der ikke i forbindelse med gennemførelsen af beskyttelsen i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), noget krav om, at der skal foreligge en risiko for forveksling.

59 Den forelæggende ret har nærmere bestemt spurgt, om omstændighederne i det første præjudicielle spørgsmåls punkt a)-d) er tilstrækkeligt grundlag for at konkludere, at der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker.

60 Angående omstændigheden i spørgsmålets punkt d) betyder den kendsgerning, at det yngre varemærke hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger leder tankerne hen på det ældre varemærke, at der er en sådan sammenhæng.

61 Angående omstændighederne i samme spørgsmåls punkt a)-c) medfører disse ikke nødvendigvis — som det fremgår af denne doms præmis 41-58 — at der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, men de udelukker heller ikke dette. Den forelæggende ret skal støtte sin analyse på alle de faktiske omstændigheder i hovedsagen.

62 Det første spørgsmål, nr. i), og det andet spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), skal fortolkes således, at spørgsmålet om, hvorvidt der er en sammenhæng i Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommens forstand mellem det ældre velrenommerede varemærke og det yngre varemærke, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.

63 Den omstændighed, at det yngre varemærke hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger leder tankerne hen på det ældre varemærke, betyder, at der er en sammenhæng i Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommens forstand mellem de omtvistede varemærker.

64 Den omstændighed,

— at det ældre varemærke er meget velrenommeret i forhold til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser,

— at disse varer eller tjenesteydelser og de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, er af forskellig art eller i det væsentlige af forskellig art, og

— at det ældre varemærke er unikt i forhold til alle varer eller tjenesteydelser,

medfører ikke nødvendigvis, at der er en sammenhæng i Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommens forstand mellem de omtvistede varemærker.

*Første spørgsmål, nr. ii), og tredje spørgsmål*

65 Med første spørgsmål, nr. ii), ønsker den forelæggende ret oplyst, om omstændighederne, der fremgår af dets punkt a)-d), er tilstrækkelige til at godtgøre, at brugen af det yngre varemærke medfører eller ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Med det tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, hvilke kriterier der er afgørende i forbindelse med en vurdering af, om brugen af det yngre varemærke medfører eller ville medføre skade på det ældre varemærkes særpræg.

66 For det første — som det er anført i denne doms præmis 30 — er de i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), omhandlede krænkelser, når de indtræder, en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem det ældre og det yngre varemærke, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder disse to varemærker med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem.

67 I jo højere grad og jo mere umiddelbart det yngre varemærke leder tanken hen på det ældre varemærke, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af det yngre varemærke medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé.

68 Det følger heraf, at i lighed med spørgsmålet, om der foreligger en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, skal spørgsmålet om, hvorvidt der er sket en krænkelse som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), eller er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse vil indtræde i fremtiden, afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde, herunder kriterierne opført i denne doms præmis 42.

69 Angående intensiteten af det ældre varemærkes renommé og dets grad af særpræg har Domstolen i øvrigt allerede fastslået, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge (jf. angående direktivets artikel 5, stk. 2, General Motors-dommen, præmis 30).

70 For det andet er omstændighederne opført i første spørgsmåls punkt a)-d) ikke tilstrækkeligt til at fastslå, at der er sket utilbørlig udnyttelse og/eller påført skade som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a).

71 For så vidt angår bl.a. omstændigheden i spørgsmålets punkt d) — som det allerede er understreget i denne doms præmis 32 — fritager det forhold, at der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, ikke indehaveren af det ældre varemærke fra at fremlægge bevis for en faktisk og aktuel krænkelse af vedkommendes varemærke som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), eller for, at der er en alvorlig risiko for, at en sådan krænkelse vil indtræde i fremtiden.

72 Endelig bemærkes, at særligt hvad angår skaden på det ældre varemærkes særpræg, skal det som svar på det tredje spørgsmåls anden del for det første anføres, at det ikke er nødvendigt, at det ældre varemærke er unikt, for at det kan fastslås, at der er sket en sådan krænkelse, eller at der er en alvorlig risiko for, at den vil indtræde i fremtiden.

73 Et velrenommeret varemærke har således nødvendigvis en grad af særpræg, en grad der i det mindste er opnået ved brug. Selv hvis et ældre velrenommeret varemærke ikke er unikt, vil brugen af et identisk eller lignende yngre varemærke derfor kunne svække nævnte ældre varemærkes grad af særpræg.

74 I jo højere grad det ældre varemærke er unikt, desto mere vil brugen af et identisk eller lignende yngre varemærke imidlertid kunne skade dets særpræg.

75 For det andet kan en første brug af et identisk eller lignende yngre varemærke i givet fald være tilstrækkeligt til at påføre faktisk og aktuel skade på det ældre varemærkes særpræg eller til at skabe en alvorlig risiko for, at en sådan skade påføres i fremtiden.

76 For det tredje — som det er understreget i denne doms præmis 29 — er skaden på det ældre varemærkes særpræg sket, når dette varemærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for, som stammende fra indehaveren af nævnte varemærke, svækkes, idet brugen af det yngre varemærke medfører en opløsning af det ældre varemærkes identitet og dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed.

77 Det følger heraf, at beviset for, at brugen af det yngre varemærke skader eller vil skade det ældre varemærkes særpræg, forudsætter, at det godtgøres, at der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre varemærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden.

78 Derimod er det uden betydning for vurderingen af, om brugen af det yngre varemærke skader eller vil skade det ældre varemærkes særpræg, om indehaveren af det yngre varemærke har en reel kommerciel fordel af det ældre varemærkes særpræg.

79 Det første spørgsmål, nr. ii), og det tredje spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), skal fortolkes således, at spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en brug af det yngre varemærke, der medfører eller ville medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en brug, der skader eller ville skade dette særpræg eller renommé, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.

80 Den omstændighed,

— at det ældre varemærke er meget velrenommeret i forhold til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser,

— at disse varer eller tjenesteydelser og de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, er af forskellig art eller i det væsentlige af forskellig art,

— at det ældre varemærke er unikt i forhold til alle varer eller tjenesteydelser, og

— at det yngre varemærke hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger leder tankerne hen på det ældre varemærke,

er ikke tilstrækkeligt til at godtgøre, at brugen af det yngre varemærke medfører eller ville medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at en sådan brug skader eller ville skade dette særpræg eller renommé, som omhandlet i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a).

81 Direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), skal fortolkes således:

— Brugen af det yngre varemærke kan skade det ældre velrenommerede varemærkes særpræg, selv om sidstnævnte ikke er unikt.

— Den første brug af det yngre varemærke kan være tilstrækkelig til at skade det ældre varemærkes særpræg.

— Beviset for, at brugen af det yngre varemærke skader eller ville skade det ældre varemærkes særpræg, forudsætter, at det er godtgjort, at der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre varemærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden.

**Sagens omkostninger**

82 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:

**1) Artikel 4, stk. 4, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at spørgsmålet om, hvorvidt der er en sammenhæng i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i dom af 23. oktober 2003, Adidas-Salomon og Adidas Benelux (sag C-408/01), mellem det ældre velrenommerede varemærke og det yngre varemærke, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.**

**2) Den omstændighed, at det yngre varemærke hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger leder tanken hen på det ældre velrenommerede varemærke, betyder, at der er en sammenhæng i Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommens forstand mellem de omtvistede varemærker.**

**3) Den omstændighed,**

**— at det ældre varemærke er meget velrenommeret i forhold til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser,**

**— at disse varer eller tjenesteydelser og de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, er af forskellig art eller i det væsentlige af forskellig art, og**

— **at det ældre varemærke er unikt i forhold til alle varer eller tjenesteydelser,**

**medfører ikke nødvendigvis, at der er en sammenhæng i Adidas-Salomon og Adidas Benelux-dommens forstand mellem de omtvistede varemærker.**

4) **Artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at spørgsmål om, hvorvidt der foreligger en brug af det yngre varemærke, der medfører eller ville medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller en brug, der skader eller ville skade dette særpræg eller renommé, skal afgøres efter en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde.**

5) **Den omstændighed,**

— **at det ældre varemærke er meget velrenommeret i forhold til bestemte typer af varer eller tjenesteydelser,**

— **at disse varer eller tjenesteydelser og de varer eller tjenesteydelser, som det yngre varemærke er registreret for, er af forskellig art eller i det væsentlige af forskellig art,**

— **at det ældre varemærke er unikt i forhold til alle varer eller tjenesteydelser, og**

— **at det yngre varemærke hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger leder tankerne hen på det ældre varemærke,**

**er ikke tilstrækkeligt til at godtgøre, at brugen af det yngre varemærke medfører eller ville medføre utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at en sådan brug skader eller ville skade dette særpræg eller renommé, som omhandlet i artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 89/104.**

6) **Artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således:**

— **Brugen af det yngre varemærke kan skade det ældre velrenommerede varemærkes særpræg, selv om sidstnævnte ikke er unikt.**

— **Den første brug af det yngre varemærke kan være tilstrækkelig til at skade det ældre varemærkes særpræg.**

— **Beviset for, at brugen af det yngre varemærke skader eller ville skade det ældre varemærkes særpræg, forudsætter, at det er godtgjort, at der er sket en ændring i den økonomiske adfærd hos gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ældre varemærke er registreret for, der er forårsaget af brugen af det yngre varemærke, eller at der er en alvorlig risiko for, at en sådan ændring vil forekomme i fremtiden.**

Underskrifter