DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 27 november 2008 *

I mål C-252/07,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) genom beslut av den 15 maj 2007, som inkom till domstolen den 29 maj 2007, i målet

Intel Corporation Inc.

mot

CPM United Kingdom Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna M. Ilešič (referent), A. Tizzano, A. Borg Barthet, och E. Levits,

* Rättegångsspråk: engelska.

generaladvokat: E. Sharpston,
justitiesekreterare: förste handläggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 16 april 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Intel Corporation Inc., genom J. Mellor, QC, befullmäktigad av CMS Cameron McKenna LLP,

— CPM United Kingdom Ltd, genom M. Engelman, barrister, och M. Bilewycz, registered trade mark attorney,

— Förenade kungarikets regering, genom V. Jackson, i egenskap av ombud, biträdd av S. Malynicz, barrister,

— Italiens regering, genom I.M. Braguglia, i egenskap av ombud, biträdd av G. Aiello, avvocato dello Stato,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils, i egenskap av ombud,

och efter att den 26 juni 2008 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 4.4 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (nedan kallat direktivet).

2 Begäran har framställts i ett mål där Intel Corporation Inc. (nedan kallat Intel Corporation) har ansökt om upphävande av registreringen av varumärket INTEL-MARK, vars innehavare är CPM United Kingdom Ltd (nedan kallat CPM).

Tillämpliga bestämmelser

Gemenskapsrätten

3 I artikel 4 i direktivet, som har rubriken ”Ytterligare registreringshinder eller ogiltighetsgrunder med avseende på konflikter med äldre rättigheter”, föreskrivs följande:

”1. Ett varumärke skall inte registreras eller om det är registrerat skall det kunna ogiltigförklaras

a) om det är identiskt med ett äldre varumärke och de varor eller tjänster som varumärket har ansökts eller registrerats för är identiska med de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är skyddat,

b) om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

2. Med äldre varumärken i punkt 1 avses

a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av varumärket ifråga, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på företrädesrätt för dessa varumärken:

…

ii) varumärken som har registrerats i medlemsstat …

…

…

4. En medlemsstat kan vidare besluta att ett varumärke inte skall registreras eller, om det är registrerat, skall kunna ogiltigförklaras i följande fall:

a) Om varumärket är identiskt med, eller liknar ett äldre nationellt varumärke enligt punkt 2 och det avses bli registrerat för eller redan har registrerats för varor och tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, om det äldre varumärket är känt i medlemsstaten ifråga och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

…”

4 I artikel 5.2 i direktivet, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:

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

5 Domstolen har tolkat denna sistnämnda bestämmelse i punkterna 29 och 30 i dom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux (REG 2003, s. I-12537), på följande sätt:

”29 De intrång som åsyftas i artikel 5.2 i direktivet är, när de äger rum, följden av ett visst mått av likhet mellan varumärket och tecknet, som medför att den berörda allmänheten förknippar tecknet med varumärket, det vill säga att de får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket även om de inte förväxlar dem (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 september 1999 i mål C-375/97, General Motors, REG 1999, s. I-5421, punkt 23).

30 För att fastställa huruvida det föreligger ett sådant samband skall det, med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet göras en helhetsbedömning, på samma sätt som vid bedömningen av en risk för förväxling enligt artikel 5.1 b i direktivet (se, beträffande risken för förväxling, [dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95,] SABEL [REG 1997, s. I-6191], punkt 22, och [av den 22 juni 2000 i mål C-425/98,] Marca Mode [REG 2000, s. I-4861], punkt 40).”

Den nationella rätten

6 I Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland har direktivet införlivats genom 1994 års lag om varumärken (Trade Marks Act 1994, nedan kallad varumärkeslagen).

7 Enligt section 5 tredje stycket a i varumärkeslagen ska ”[e]tt varumärke som... är identiskt med, eller liknar ett äldre varumärke … inte registreras om eller i den mån det äldre varumärket är känt i Förenade kungariket (eller, såvitt avser gemenskapsvarumärken (eller internationella varumärken (EG)), i Europeiska gemenskapen) och användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.

8 I section 47 andra stycket a i varumärkeslagen föreskrivs att ”registreringen av ett varumärke kan upphävas... om det finns ett äldre varumärke i förhållande till vilket villkoren i section 5 första, andra eller tredje stycket är uppfyllda”.

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

9 Intel Corporation är bland annat innehavare av det nationella ordmärket INTEL, registrerat i Förenade kungariket, och ett antal andra nationella varumärken och gemenskapsvarumärken som består av eller innehåller ordet Intel. De varor och tjänster för vilka dessa varumärken är registrerade är i huvudsak datorer och datorrelaterade varor och tjänster i klasserna 9, 16, 38 och 42 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

10 Det framgår av beslutet om hänskjutande att varumärket INTEL är mycket välkänt i Förenade kungariket för mikroprocessorprodukter (chips och kringutrustning) och multimedia- och affärsprogramvara.

11 CPM United Kingdom Ltd är innehavare av det nationella ordmärket INTELMARK, som registrerades i Förenade kungariket med verkan från och med den 31 januari 1997 för ”marknadsförings- och telefonmarknadsföringstjänster”, som omfattas av klass 35 i Niceöverenskommelsen.

12 Den 31 oktober 2003 lämnade Intel Corporation in en ansökan till United Kingdom Trade Mark Registry om att registreringen av varumärket INTELMARK skulle upphävas med stöd av section 47 andra stycket i varumärkeslagen och gjorde gällande att nämnda varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för bolagets äldre varumärke INTEL:s särskiljningsförmåga eller renommé, i den mening som avses i section 5 tredje stycket i varumärkeslagen.

13 Ansökan avslogs den 1 februari 2006 genom beslut som fattats av Hearing Officer (behörig tjänsteman vid United Kingdom Trade Mark Registry).

14 Intel Corporation överklagade avslagsbeslutet till High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), som i sin tur avslog överklagandet genom dom av den 26 juli 2006.

15 Intel Corporation överklagade domen till Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

16 Intel Corporation gjorde härvid gällande att syftet med såväl artikel 4.4 a som artikel 5.2 i direktivet är att skydda innehavaren av ett känt varumärke från risken för urvattning av detsamma.

17 Intel Corporation hävdade med hänvisning till domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux att det, för att ett varumärke ska vara skyddat enligt artikel 4.4 a i direktivet, räcker att det äldre kända varumärket och det yngre varumärket liknar varandra i sådan grad att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem. Intel Corporation menade att begreppet samband innefattar

varje slags mental association mellan nämnda varumärken, och att det således är tillräckligt att det yngre varumärket ”för tankarna till” det äldre varumärket.

18 Intel Corporation gjorde dessutom, med hänvisning till punkt 30 i domen i det ovannämnda målet General Motors, gällande att när det äldre varumärket är unikt och har hög särskiljningsförmåga ska praktiskt taget all användning av det yngre varumärket, oavsett vilka varor eller tjänster det avser, anses utgöra intrång i det äldre varumärket. Bolaget tillade att det är viktigt att omedelbart hindra intrång när det äldre varumärket är unikt och välkänt, eftersom varumärket annars långsamt förlorar sitt innehåll.

19 Den hänskjutande domstolen konstaterade för det första att Intel är ett påhittat ord som inte har någon annan innebörd än de varor som det betecknar, att varumärket INTEL är unikt i den meningen att ordet som det består av inte har använts av någon annan än Intel Corporation för någon annan vara eller tjänst än de varor och tjänster som Intel Corporation säljer och, slutligen, att nämnda varumärke är mycket välkänt i Förenade kungariket för datorer och datorrelaterade varor.

20 Den hänskjutande domstolen anser för det andra att varumärkena INTEL och INTELMARK är liknande, men har utgått från antagandet att användningen av INTELMARK inte kan ge intryck av att det finns ett affärsmässigt samband med Intel Corporation.

21 För det tredje konstaterade nämnda domstol att de varor – särskilt datorer och datorrelaterade varor – och tjänster för vilka Intel Corporations nationella varumärken och gemenskapsvarumärken som består av eller innehåller ordet Intel är registrerade inte liknar de tjänster för vilka varumärket INTELMARK är registrerat.

22 Domstolen frågade sig härvid om innehavaren av det äldre kända varumärket under ovannämnda omständigheter har rätt till det skydd som föreskrivs i artikel 4.4 a i direktivet och, mer allmänt, vilka villkor och vilken omfattning som gäller för detta skydd.

23 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) beslutade under dessa omständigheter att förklara målet vilande och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

”1) Är de omständigheterna att

a) det äldre varumärket är mycket välkänt för vissa slags varor eller tjänster,

b) dessa varor eller tjänster skiljer sig från eller väsentligen skiljer sig från de varor eller tjänster som det yngre varumärket avser,

c) det äldre varumärket är unikt i förhållande till alla varor och tjänster,

d) genomsnittskonsumentens tankar förs till det äldre varumärket när denne kommer i kontakt med det yngre varumärket då det används för de tjänster som avses med detsamma,

i sig tillräckliga för att vid tillämpning av artikel 4.4 a i [direktivet] skapa i) ett ’samband’ i den mening som avses i punkterna 29 och 30 i [domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux] och/eller ii) en otillbörlig fördel eller förfång i den mening som avses i nämnda artikel?

2) Om svaret på fråga 1 är nekande, vilka faktorer ska den nationella domstolen beakta vid prövningen av om sådana omständigheter är tillräckliga? Vilken betydelse ska vid helhetsbedömningen av om det finns ett ’samband’ tillmätas de varor och tjänster som ingår i beskrivningen av det yngre varumärket?

3) Vad krävs vid tillämpning av artikel 4.4 a [i direktivet] för att rekvisitet förfång för särskiljningsförmågan ska vara uppfyllt? I synnerhet, i) måste det äldre varumärket vara unikt, ii) räcker det att ett varumärke använts en enda gång i strid med den äldre varumärkesrättigheten för att det ska anses vara till förfång för särskiljningsförmågan, och iii) innefattar rekvisitet till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ett krav på att konsumentens ekonomiska beteende påverkas?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Inledande anmärkningar

24 Artiklarna 4.4 a och 5.2 i direktivet har i princip identisk ordalydelse och båda syftar till att ge samma skydd till kända varumärken.

25 Domstolens tolkning av artikel 5.2 i domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux gäller således även för artikel 4.4 a i direktivet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkt 17).

Skyddet enligt artikel 4.4 a i direktivet

26 Genom artikel 4.4 a i direktivet har det inrättats ett skydd för kända varumärken som är mer omfattande än skyddet enligt punkt 1 i samma artikel. Det särskilda villkoret för detta skydd är att användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, för ett liknande resonemang

avseende artikel 5.2 i direktivet, domarna i de ovannämnda målen Marca Mode, punkt 36, och Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 27, samt dom av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas och adidas Benelux, REG 2008, s. I-2439, punkt 40).

27 De intrång mot vilka artikel 4.4 a i direktivet erbjuder kända varumärken ovannämnda skydd är, för det första, intrång som innebär förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra, intrång som innebär förfång för det äldre varumärkets renommé och, för det tredje, intrång som innebär att det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

28 Det räcker med ett av dessa slags intrång för att bestämmelsen ska vara tillämplig.

29 Såvitt avser förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, även kallat urvattning, utsuddning eller uttunning, uppkommer sådant förfång när det äldre varumärkets förmåga att ange att de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och används härrör från varumärkesinnehavaren försvagas till följd av att användningen av det yngre varumärket medför en upplösning av det äldre varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. Så är fallet bland annat när det äldre varumärket inte längre väcker en omedelbar association till de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.

30 De intrång som åsyftas i artikel 4.4 a i direktivet är, när de äger rum, följden av ett visst mått av likhet mellan det äldre och det yngre varumärket, som medför att omsättningskretsen förknippar de två varumärkena, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte

förväxlar dem (se, såvitt avser artikel 5.2 i direktivet, domarna i de ovannämnda målen General Motors, punkt 23, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 29, och adidas och adidas Benelux, punkt 41).

31 Om omsättningskretsen inte får uppfattningen att det finns ett samband mellan varumärkena kan inte användningen av det yngre varumärket dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

32 Ett sådant samband är emellertid i sig inte tillräckligt för att fastställa förekomsten av något av de intrång som avses i artikel 4.4 a i direktivet, vilka intrång – såsom angetts ovan i punkt 26 – utgör det särskilda villkoret för nämnda bestämmelses skydd för kända varumärken.

Omsättningskretsen

33 Vilken omsättningskrets som ska beaktas vid prövningen av huruvida registreringen av det yngre varumärket kan ogiltigförklaras med tillämpning av artikel 4.4 a i direktivet beror på vilket slags intrång som innehavaren av det äldre varumärket gör gällande.

34 Såväl ett varumärkes särskiljningsförmåga som dess renommé ska bedömas utifrån hur omsättningskretsen, som ska anses bestå av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster,

uppfattar varumärket (se, såvitt avser särskiljningsförmåga, dom av den 12 februari 2004 i mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, REG 2004, s. I-1619, punkt 34, och, såvitt avser renommé, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet General Motors, punkt 24).

35 Bedömningen av huruvida det förekommer intrång som innebär förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska således göras med utgångspunkt från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat.

36 Bedömningen av huruvida det förekommer intrång som innebär att otillbörlig fördel dras av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé ska däremot – med hänsyn till att det är den fördel som innehavaren av det yngre varumärket drar av det äldre varumärket som är förbjuden – göras med utgångspunkt från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat.

Bevisbördan

37 För att åtnjuta skyddet enligt artikel 4.4 a i direktivet ska innehavaren av det äldre varumärket styrka att användningen av det yngre varumärket ”skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”.

38 Innehavaren av det äldre varumärket måste härvid inte styrka att varumärket har utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång enligt artikel 4.4 a i direktivet. Om det är möjligt att förutse att det yngre varumärkets innehavare kan komma att använda sitt varumärke på ett sådant sätt att ett intrång kommer att ske, kan innehavaren av det äldre varumärket nämligen inte vara tvungen att vänta till dess intrånget faktiskt skett innan vederbörande kan få till stånd ett förbud mot användningen. Innehavaren av det äldre varumärket måste emellertid styrka att det finns omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden.

39 När innehavaren av det äldre varumärket har styrkt antingen att dess varumärke utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång enligt artikel 4.4 a i direktivet eller att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden, ankommer det på innehavaren av det yngre varumärket att styrka att det finns skälig anledning att använda det yngre varumärket.

Den första tolkningsfrågan i) och den andra tolkningsfrågan

40 Genom den första tolkningsfrågan i) och den andra tolkningsfrågan vill den hänskjutande domstolen få klarhet i vilka kriterier som är relevanta vid bedömningen av om det finns ett samband, i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux (nedan kallat ett samband), mellan det äldre kända varumärket och det yngre varumärke som har begärts ogiltigförklarat.

41 Vid prövningen av om det finns ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se, såvitt avser

artikel 5.2 i direktivet, domarna i de ovannämnda målen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 30, och adidas och adidas Benelux, punkt 42).

42 Bland dessa faktorer kan nämnas

— graden av likhet mellan de motstående varumärkena,

— arten av de varor och tjänster för vilka vart och ett av de motstående varumärkena är registrerat, inbegripet dels hur närliggande eller olikartade dessa varor eller tjänster är, dels omsättningskretsen,

— i hur hög grad det äldre varumärket är känt,

— graden av ursprunglig eller genom användning förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket,

— förekomsten av risk för förväxling hos allmänheten.

43 Härvid ska följande preciseringar göras.

44 Såvitt avser graden av likhet mellan de motstående varumärkena gäller att ju mer de liknar varandra, desto större är sannolikheten för att det yngre varumärket kommer att

föra omsättningskretsens tankar till det äldre kända varumärket. Detta gäller *a fortiori* när varumärkena är identiska.

45 Varken den omständigheten att de motstående varumärkena är identiska eller, än mindre, att de liknar varandra, räcker emellertid i sig för att det ska anses finnas ett samband mellan dessa varumärken.

46 Det kan nämligen vara så att det ena varumärket är registrerat för varor eller tjänster vars omsättningskrets inte överlappar omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka det andra varumärket är registrerat.

47 Det ska dessutom erinras om att bedömningen av ett varumärkes renommé ska ske i förhållande till omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, som kan vara den breda allmänheten eller en mer specialiserad omsättningskrets (se domen i det ovannämnda målet General Motors, punkt 24).

48 Det kan således inte uteslutas att omsättningskretsen för de varor och tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat är en helt annan än omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat, och att det äldre varumärket, även om det är känt, är okänt för det yngre varumärkets omsättningskrets. I ett sådant fall är det möjligt att det ena varumärkets omsättningskrets aldrig kommer i kontakt med det andra varumärket och således inte uppfattar något samband mellan dessa båda varumärken.

49 Även om omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka det ena varumärket är registrerat är densamma eller i viss mån överlappar det andra varumärkets omsätt-

ningskrets kan de varor eller tjänster för vilka respektive varumärke är registrerat dessutom vara så olikartade att det yngre varumärket inte kan föra omsättningskretsens tankar till det äldre varumärket.

50 Vid prövningen av huruvida det finns ett samband mellan de båda varumärkena ska således hänsyn tas till arten av de varor eller tjänster för vilka de motstående varumärkena är registrerade.

51 Det ska även betonas att vissa varumärken kan vara kända i sådan grad att de är kända utanför omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka varumärkena är registrerade.

52 I ett sådant fall är det möjligt att omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat förknippar de motstående varumärkena, även om denna omsättningskrets är en helt annan än omsättningskretsen för de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat.

53 Vid prövningen av huruvida det finns ett samband mellan de motstående varumärkena kan det därför vara nödvändigt att beakta i hur hög grad det äldre varumärket är känt i syfte att avgöra om det är känt utanför sin omsättningskrets.

54 På samma sätt är det så att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, oavsett om det är fråga om ursprunglig eller genom användning förvärvad särskilj-

ningsförmåga, desto högre är sannolikheten för att omsättningskretsens tankar förs till det äldre varumärket när den kommer i kontakt med ett yngre identiskt eller liknande varumärke.

55 Vid prövningen av om det finns ett samband mellan de motstående varumärkena ska således graden av särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket beaktas.

56 Ett varumärkes förmåga att ange att de varor och tjänster för vilka det är registrerat och används härrör från varumärkesinnehavaren och, följaktligen, varumärkets särskiljningsförmåga, är desto högre när varumärket är unikt, det vill säga – vad beträffar ordmärken som INTEL – när det ord som varumärket består av inte har använts av någon annan än varumärkesinnehavaren för att beteckna någon annan vara eller tjänst än dem som innehavaren marknadsför. Med hänsyn till detta är det lämpligt att vid beaktandet av graden av särskiljningsförmåga utreda huruvida det äldre varumärket är unikt eller väsentligen unikt.

57 Slutligen finns det med nödvändighet ett samband mellan de motstående varumärkena när risk för förväxling föreligger, det vill säga när omsättningskretsen tror eller kan tro att de varor eller tjänster som marknadsförs under det äldre respektive det yngre varumärket kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band (se, för ett liknande resonemang, bland annat dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 17, och av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK), REG 2008, s. I-4231, punkt 59).

58 Såsom framgår av punkterna 27–31 i domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux är emellertid förekomsten av en risk för förväxling inget krav för skydd enligt artikel 4.4 a i direktivet.

59 Den hänskjutande domstolen vill särskilt få klarhet i huruvida omständigheterna i punkterna a–d i den första tolkningsfrågan är tillräckliga för att det ska anses finnas ett samband mellan de motstående varumärkena.

60 Såvitt avser omständigheten i punkt d i nämnda tolkningsfråga kan det konstateras att den omständigheten att det yngre varumärket för tankarna hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument till det äldre varumärket innebär att det finns ett sådant samband.

61 Såvitt avser omständigheterna i punkterna a–c i samma tolkningsfråga, innebär dessa inte med nödvändighet, såsom angetts i punkterna 41–58 ovan, att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena, men de innebär heller inte att ett sådant samband är uteslutet. Det ankommer på den nationella domstolen att grunda sin bedömning på samtliga omständigheter i det mål som är anhängigt vid den.

62 Den första tolkningsfrågan i) och den andra tolkningsfrågan ska således besvaras på följande sätt. Artikel 4.4 a i direktivet ska tolkas så att det, vid prövningen av om det finns ett samband, i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, mellan det äldre kända varumärket och det yngre varumärket, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

63 Den omständigheten att det yngre varumärket för tankarna hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument till det äldre kända varumärket innebär att det finns ett samband, i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, mellan de motstående varumärkena.

64 Den omständigheten att

— det äldre varumärket är mycket välkänt för vissa slags varor eller tjänster, och

— dessa varor eller tjänster skiljer sig från eller väsentligen skiljer sig från de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat, och

— det äldre varumärket är unikt i förhållande till alla varor och tjänster

innebär inte nödvändigtvis att det finns ett samband, i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, mellan de motstående varumärkena.

Den första tolkningsfrågan ii) och den tredje tolkningsfrågan

65 Genom den första tolkningsfrågan ii) vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida de omständigheter som räknats upp i punkterna a–d är tillräckliga för att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Genom sin tredje tolkningsfråga vill den hänskjutande domstolen få klarhet i vilka kriterier som är relevanta vid prövningen av huruvida användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

66 För det första, vilket domstolen erinrade om i punkt 30 ovan, är de intrång som åsyftas i artikel 4.4 a i direktivet, när de äger rum, följden av ett visst mått av likhet mellan det äldre och det yngre varumärket, som medför att omsättningskretsen förknippar de två varumärkena med varandra, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, även om den inte förväxlar dem.

67 Ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

68 Vid prövningen av huruvida det föreligger något av de intrång som avses i artikel 4.4 a i direktivet eller en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden, ska det följaktligen – i likhet med vad som gäller vid prövningen av huruvida det finns ett samband mellan varumärkena – göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland vilka ingår de kriterier som nämnts ovan i punkt 42.

69 Såvitt avser omständigheterna i hur hög grad det äldre varumärket är känt respektive det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, har domstolen dessutom redan slagit fast att ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har och ju kändare det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger (se, såvitt avser artikel 5.2 i direktivet, domen i det ovannämnda målet General Motors, punkt 30).

70 För det andra är de omständigheter som nämnts i punkterna a–d i den första tolkningsfrågan inte tillräckliga för att det ska anses vara fråga om otillbörlig fördel eller förfång i den mening som avses i artikel 4.4 a i direktivet.

71 Vad särskilt avser omständigheten i punkt d i den första tolkningsfrågan konstaterar domstolen att, såsom framgår av punkt 32 ovan, den omständigheten att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena inte förändrar det faktum att innehavaren av det äldre varumärket måste styrka att varumärket utsatts för ett faktiskt och aktuellt intrång enligt artikel 4.4 a i direktivet, eller att det finns en verklig risk för ett sådant intrång i framtiden.

72 Slutligen, vad särskilt avser förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, ska den andra delen av den tredje tolkningsfrågan besvaras enligt följande. För det första är det inte nödvändigt att det äldre varumärket är unikt för att sådan skada eller verklig risk för sådan skada i framtiden ska kunna fastställas.

73 Ett känt varumärke har nämligen med nödvändighet särskiljningsförmåga, åtminstone sådan som förvärvats till följd av användning. Användning av ett identiskt eller liknande yngre varumärke kan därför försvaga ett äldre känt varumärkes särskiljningsförmåga även om det äldre varumärket inte är unikt.

74 Ju unikare det äldre varumärket är, desto större är emellertid risken för att användningen av ett identiskt eller liknande yngre varumärke är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

75 För det andra kan det vara tillräckligt att ett identiskt eller liknande yngre varumärke används en enda gång för att användningen ska vara till faktiskt och aktuellt förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller för att det ska uppkomma en verklig risk för sådant förfång i framtiden.

76 För det tredje, såsom det betonats ovan i punkt 29, uppkommer förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga när detta varumärkes förmåga att ange att de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och används härrör från varumärkesinnehavaren försvagas, till följd av att användningen av det yngre varumärket medför en upplösning av det äldre varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande.

77 Härav följer att det, för att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket, eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden.

78 Vid prövningen av huruvida användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga saknar det däremot betydelse huruvida innehavaren av det yngre varumärket drar en verklig kommersiell fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

79 Den första tolkningsfrågan ii) och den tredje tolkningsfrågan ska således besvaras på följande sätt. Artikel 4.4 a i direktivet ska tolkas så att det, vid prövningen av huruvida användningen av det yngre varumärket drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

80 Den omständigheten att

— det äldre varumärket är mycket välkänt för vissa slags varor eller tjänster, och

— dessa varor eller tjänster skiljer sig från eller väsentligen skiljer sig från de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat, och

— det äldre varumärket är unikt i förhållande till alla varor och tjänster, och

— det yngre varumärket för tankarna hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument till det äldre kända varumärket,

räcker inte för att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, i den mening som avses i artikel 4.4 a i direktivet.

81 Artikel 4.4 a i direktivet ska tolkas på följande sätt:

— Användningen av det yngre varumärket kan vara till förfång för det äldre kända varumärkets särskiljningsförmåga även om det äldre varumärket inte är unikt.

— Det kan vara tillräckligt att det yngre varumärket används en enda gång för att användningen ska vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.

— För att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket, eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden.

Rättegångskostnader

82 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

1) **Artikel 4.4 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så att det, vid prövningen av om det finns ett samband, i den mening som avses i dom av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, mellan det äldre kända varumärket och det yngre varumärket, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.**

2) **Den omständigheten att det yngre varumärket för tankarna hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument till det äldre kända varumärket innebär att det finns ett samband, i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, mellan de motstående varumärkena.**

3) **Den omständigheten att**

   — **det äldre varumärket är mycket välkänt för vissa slags varor eller tjänster, och**

   — **dessa varor eller tjänster skiljer sig från eller väsentligen skiljer sig från de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat, och**

— **det äldre varumärket är unikt i förhållande till alla varor och tjänster**

innebär inte nödvändigtvis att det finns ett samband, i den mening som avses i domen i det ovannämnda målet Adidas Salomon och Adidas Benelux, mellan de motstående varumärkena.

4) Artikel 4.4 a i direktiv 89/104 ska tolkas så att det, vid prövningen av huruvida användningen av det yngre varumärket drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

5) Den omständigheten att

— **det äldre varumärket är mycket välkänt för vissa slags varor eller tjänster, och**

— **dessa varor eller tjänster skiljer sig från eller väsentligen skiljer sig från de varor eller tjänster för vilka det yngre varumärket är registrerat, och**

— **det äldre varumärket är unikt i förhållande till alla varor och tjänster, och**

— **det yngre varumärket för tankarna hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument till det äldre kända varumärket**

räcker inte för att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, i den mening som avses i artikel 4.4 a i direktiv 89/104.

6) **Artikel 4.4 a i direktiv 89/104 ska tolkas på följande sätt:**

— **Användningen av det yngre varumärket kan vara till förfång för det äldre kända varumärkets särskiljningsförmåga även om det äldre varumärket inte är unikt.**

— **Det kan vara tillräckligt att det yngre varumärket används en enda gång för att användningen ska vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.**

— **För att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket, eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden.**

Underskrifter