DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

12. juni 2008 *

I sag C-533/06,

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 14. december 2006, indgået til Domstolen den 28. december 2006, i sagen:

O2 Holdings Limited,

O2 (UK) Limited

mod

Hutchison 3G UK Limited,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

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

* Processprog: engelsk.

generaladvokat: P. Mengozzi
justitssekretær: fuldmægtig J. Swedenborg,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 29. november 2007,

efter at der er indgivet indlæg af:

— O2 Holdings Limited og O2 (UK) Limited ved R. Arnold, QC, barrister M. Vanhegen og attorney J. Stobbs på vegne af solicitors S. Tierney, A. Brodie og S. Magee

— Hutchison 3G UK Limited ved G. Hobbs, QC, og barrister E. Hinsworth på vegne af solicitors L. Silkin, G. Crown, N. Walker og S. Jones

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

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 31. januar 2008,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, 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) og af artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om vildledende reklame og sammenlignende reklame (EFT L 250, s. 17), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 (EFT L 290, s. 18, herefter »direktiv 84/450«).

2 Anmodningen er fremsat i en sag mellem på den ene side O2 Holdings Limited og O2 (UK) Limited (herefter samlet »O2 og O2 (UK)«) og på den anden side Hutchison 3G UK Limited (herefter »H3G«) vedrørende H3G's anvendelse af varemærker, som O2 og O2 (UK) er indehavere af, i forbindelse med sammenlignende reklame.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Artikel 5 i direktiv 89/104, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

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

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

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

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

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

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.

[…]

5. Stk. 1 til 4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

4 Artikel 6 i direktiv 89/104, der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«, bestemmer i stk. 1:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

a) sit eget navn og sin adresse

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele,

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.«

5 Bestemmelserne vedrørende sammenlignende reklame er blevet indført i direktiv 84/450 ved direktiv 97/55.

6 13.-15. betragtning til direktiv 97/55 har følgende ordlyd:

»13) Ifølge artikel 5 i […] direktiv 89/104 […] giver et registreret varemærke indehaveren en eneret, som indebærer, at han kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et givet varemærke, når der er tale om identiske varer eller tjenesteydelser, eller eventuelt endog når der er tale om varer af anden art.

14) For at gøre sammenlignende reklame effektiv kan det imidlertid være nødvendigt at identificere en konkurrents produkter eller tjenesteydelser ved at henvise til hans firmanavn eller til et varemærke, som han er indehaver af.

15) En sådan anvendelse af en andens varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn er ikke nogen krænkelse af den pågældendes eneret, hvis dette direktivs bestemmelser er overholdt, idet det eneste formål er at skelne og således sætte forskellene objektivt i relief.«

7 Ifølge artikel 1 i direktiv 84/450 har dette direktiv bl.a. til formål at fastsætte, under hvilke betingelser sammenlignende reklame anses for tilladt.

8 Direktivets artikel 2, nr. 2a, definerer sammenlignende reklame som »reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent«.

9 Direktivets artikel 3a, stk. 1, bestemmer:

»Sammenlignende reklame er tilladt, for så vidt angår sammenligningen, når følgende betingelser er opfyldt:

a) Reklamen er ikke vildledende i henhold til artikel 2, nr. 2, artikel 3 og artikel 7, stk. 1.

[…]

d) Den skaber ikke forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer eller tjenesteydelser.

e) Den bringer ikke en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller situation i miskredit eller udsætter dem for nedvurdering.

[…]

g) Den drager ikke utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser.

h) Reklamen fremstiller ikke en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn.«

De nationale bestemmelser

10 Bestemmelserne i direktiv 89/104 er blevet gennemført i national ret ved lov af 1994 om varemærker (Trade Marks Act 1994).

11 Bestemmelserne i direktiv 84/450 er blevet gennemført i national ret ved bekendtgørelse af 1988 om bekæmpelse af vildledende reklame (The Control of Misleading Advertisements Regulations 1988 (SI 1988/915)), som ændret i 2003 (SI 2003/3183, herefter »UK Regulations«).

12 Bekæmpelsen af vildledende reklame og overholdelsen af bestemmelserne vedrørende sammenlignende reklame, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 84/450, varetages i henhold til UK Regulations af Director General of Fair Trading, som er en administrativ myndighed, der har kompetence til enten at træffe afgørelse om klager eller at indlede passende retsforfølgning.

13 Regel 4A, stk.3, i UK Regulations præciserer:

»Bestemmelserne i denne regel skal ikke fortolkes således, at de

a) giver søgsmålskompetence i en civil retssag vedrørende en tilsidesættelse af denne regel (med undtagelse af, hvad der er bestemt i nærværende UK Regulations), eller

b) fastsætter en undtagelse til en søgsmålskompetence eller andre retsmidler (civile eller strafferetlige) i sager, der er indledt på andet grundlag end i henhold til nærværende UK Regulations.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

14 O2 et O2 (UK) udøver virksomhed med levering af tjenesteydelser inden for mobiltelefoni.

15 I reklamerne for deres tjenesteydelser anvender O2 og O2 (UK) billeder af bobler på flere måder. Det er ubestridt, at forbrugerne på markedet for mobiltelefoni forbinder billeder af bobler i vand, særlig mod en graderet blå baggrund, med de tjenesteydelser, som O2 og O2 (UK) leverer.

16 O2 og O2 (UK) er bl.a. indehavere af to nationale figurmærker, der begge består af et statisk billede af bobler, og som er registreret i Det Forenede Kongerige for apparater og tjenesteydelser på telekommunikationsområdet (herefter »boblemærkerne«).

17 H3G udøver også virksomhed med levering af tjenesteydelser inden for mobiltelefoni, der markedsføres under tegnet »3«. H3G udbyder navnlig en service med taletidskort (»pay-as-you-go«), der benævnes »Threepay«.

18 I 2004 indledte H3G en reklamekampagne. Til dette formål udsendte selskabet bl.a. en tv-reklame, hvori det sammenlignede prisen på dets egne tjenesteydelser med de tjenesteydelser, som O2 og O2 (UK) tilbyder. Denne tv-reklame (herefter »den omtvistede reklame«) begyndte med navnet »O2« og billeder af sorte og hvide bobler i bevægelse, der efterfulgtes af billeder af »Threepay« og af »3« samt en oplysning om, at H3G's tjenesteydelser konkret var billigere.

19 O2 og O2 (UK) anlagde sag mod H3G ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, med påstand om, at det blev fastslået, at H3G havde krænket deres boblemærker.

20 I hovedsagen har O2 og O2 (UK) medgivet, at den prissammenligning, der blev foretaget i den omtvistede reklame, var korrekt, og at reklamen — set i sin helhed — ikke var vildledende. Navnlig blev der i reklamen ikke anført noget om, at der var nogen som helst form for handelsmæssig forbindelse mellem på den ene side O2 og O2 (UK) og på den anden side H3G.

21 Ved dom af 23. marts 2006 blev H3G frifundet i krænkelsessagen. High Court fandt i det væsentlige, at anvendelsen af boblebillederne i den omtvistede reklame faldt ind under artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, men at H3G — eftersom reklamen opfyldte betingelsen i artikel 3a i direktiv 84/450 — kunne påberåbe sig artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104.

22 O2 et O2 (UK) har appelleret denne dom til Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

23 Den forelæggende ret har for det første anmodet om en fortolkning af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104.

24 For det første ønsker den at få oplyst, om den brug, der er omhandlet i denne bestemmelse, alene er en sådan brug, der har til formål at adskille den handelsmæssige oprindelse af de varer og tjenesteydelser, der markedsføres af tredjemænd. Efter den forelæggende rets opfattelse vil et bekræftende svar betyde, at brugen af en konkurrents varemærke i forbindelse med sammenlignende reklame ikke henhører under artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, fordi varemærket ikke bruges deri for at angive annoncørens varers oprindelse.

25 Med henblik på at vurdere, om der foreligger en risiko for forveksling i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, ønsker den forelæggende ret derefter at få oplyst, om der alene skal foretages en sammenligning mellem varemærket og det omtvistede tegn og mellem de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er blevet registreret for, og de varer eller tjenesteydelser, som tegnet er anvendt med hensyn til, eller om der derimod skal tages hensyn til den faktiske sammenhæng, som tegnet bruges i.

26 For det andet er den forelæggende ret af den opfattelse, at det forhold, at en sammenlignende reklame, hvori en konkurrents varemærke bruges, opfylder betingelserne i artikel 3a i direktiv 84/450, udgør et anbringende, som annoncøren kan gøre gældende til sit forsvar i en sag, som konkurrenten har anlagt vedrørende en sådan brug af hans varemærke.

27 Den forelæggende ret har følgelig — for det tilfælde, at Domstolen fortolker artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 således, at denne bestemmelse i et tilfælde som det i

hovedsagen omhandlede giver indehaveren af et varemærke, der er registreret, ret til at forbyde brugen af hans varemærke i en sammenlignende reklame — anmodet om en fortolkning af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 med henblik på at få oplyst, om anvendelsen af tegnet — som betingelse for at en sammenlignende reklame, hvori der er brugt et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents varemærker, er lovlig — skal være »tvingende nødvendig« for at foretage en sammenligning mellem konkurrentens varer eller tjenesteydelser og annoncørens varer eller tjenesteydelser.

28 Det er under disse omstændigheder, at Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) har besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Når en erhvervsdrivende i en reklame for egne varer eller tjenesteydelser bruger et registreret varemærke, som tilhører en konkurrent, med det formål at sammenligne kendetegn (og navnlig pris) for de varer og tjenesteydelser, som han markedsfører, med kendetegnene ved de varer og tjenesteydelser, der markedsføres af konkurrenten under dette varemærke, således at det ikke medfører forveksling eller på anden måde bringer varemærkets væsentlige funktion som en angivelse af dets oprindelse i fare, er brugen da omfattet af enten litra a) eller b) i artikel 5, [stk. 1], i direktiv 89/104?

2) Når en erhvervsdrivende i en sammenlignende reklame bruger en konkurrents registrerede varemærke, skal denne brug — for at være i overensstemmelse med artikel 3a, [stk. 1], i direktiv 84/450 […] — da være »tvingende nødvendig« og i givet fald, efter hvilke kriterier skal denne nødvendighed bedømmes?

3) Hvis der stilles et krav om tvingende nødvendighed, udelukker kravet i så fald enhver brug af et tegn, der ikke er identisk med det registrerede varemærke, men som har en meget stor grad af lighed med det?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Indledende bemærkninger

29 Med sine spørgsmål har den forelæggende ret både anmodet Domstolen om en fortolkning af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450.

30 Tvisten i hovedsagen er da også karakteriseret ved det forhold, at O2 og O2 (UK) påstår, at H3G's anvendelse af et tegn, der ligner deres boblemærker, i en sammenlignende reklame krænker den eneret, de er blevet tildelt ved de nævnte varemærker.

31 Det er derfor nødvendigt at præcisere forholdet mellem direktiv 89/104 og 84/450, før de præjudicielle spørgsmål skal undersøges.

32 I henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104 giver det registrerede varemærke indehaveren en eneret, hvorefter han under visse betingelser kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke. Ifølge direktivets artikel 5, stk. 3, litra d), kan han bl.a. forbyde tredjemand at anvende et sådant tegn i reklameøjemed.

33 Annoncørens brug af et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents varemærke, i en sammenlignende reklame kan udgøre brug i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104.

34 For det første skal artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104 nemlig fortolkes således, at den omfatter brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket for varer, der markedsføres, eller for tjenesteydelser, der leveres af tredjemanden [jf. i denne retning med hensyn til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 dom af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 28].

35 For det andet har en reklame, hvorved annoncøren sammenligner de varer og tjenesteydelser, som han markedsfører, med en konkurrents varer og tjenesteydelser, åbenbart til formål at fremme annoncørens varer og tjenesteydelser. Ved en sådan reklame søger annoncøren at adskille sine varer og tjenesteydelser ved at sammenligne deres kendetegn med de konkurrerende varers og tjenesteydelsers kendetegn. Denne analyse bekræftes af 15. betragtning til direktiv 97/55, hvori fællesskabslovgiver har understreget, at formålet med sammenlignende reklame er at adskille annoncørens varer og tjenesteydelser fra konkurrentens (jf. dom af 25.10.2001, sag C-112/99, Toshiba Europe, Sml. I, s. 7945, præmis 53).

36 Derfor skal en annoncørs brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents varemærke — med henblik på at kunne identificere de varer eller tjenesteydelser, som sidstnævnte tilbyder — i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104 anses for brug med hensyn til annoncørens egne varer og tjenesteydelser.

37 En sådan brug kan således i givet fald forbydes i henhold til de nævnte bestemmelser.

38 Som det fremgår af anden til sjette betragtning til direktiv 97/55, har fællesskabslovgiver imidlertid villet fremme sammenlignende reklame, idet lovgiver bl.a. i anden betragtning har understreget, at sammenlignende reklame »[også] […] i forbrugernes interesse [kan] […] stimulere konkurrencen mellem vare- og tjenesteydelsesleverandørerne«, og i femte betragtning, at den »kan være et legitimt middel til oplysning af forbrugerne om deres interesse«.

39 I henhold til 13.-15. betragtning til direktiv 97/55 var fællesskabslovgiver af den opfattelse, at behovet for at fremme sammenlignende reklame krævede, at de til varemærket knyttede rettigheder i et vist omfang blev begrænset.

40 En sådan begrænsning af varemærkets retsvirkninger for at fremme sammenlignende reklame forekommer nødvendig ikke blot ved annoncørens brug af selve konkurrentens varemærke, men ligeledes ved anvendelse af et tegn, der ligner dette varemærke.

41 I henhold til artikel 2, nr. 2a, i direktiv 84/450 skal der således ved »sammenlignende reklame« forstås reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent.

42 Ifølge fast retspraksis er der tale om en bred definition, der kan dække samtlige former for sammenlignende reklame, således at det er tilstrækkeligt, at der findes en meddelelse under en hvilken som helst form, endog indirekte, der henviser til en konkurrent eller til de goder eller tjenesteydelser, konkurrenten udbyder, for at der er tale om sammenlignende reklame (jf. Toshiba Europe-dommen, præmis 30 og 31, dom af 8.4.2003, sag C-44/01, Pippig Augenoptik, Sml. I, s. 3095, præmis 35, og af 19.4.2007, sag C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, Sml. I, s. 3115, præmis 16).

43 Det element, der kræves for at kunne fastslå en reklames sammenlignende karakter, er således den direkte eller indirekte henvisning til en af annoncørens konkurrenter eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af denne (Toshiba Europe-dommen, præmis 29, og De Landtsheer Emmanuel-dommen, præmis 17).

44 Når en annoncørs anvendelse i en reklame af et tegn, der ligner en konkurrents varemærke, af gennemsnitsforbrugeren opfattes som en henvisning til denne konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af denne — ligesom i tvisten i hovedsagen — er der herefter tale om sammenlignende reklame i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 2, nr. 2a, i direktiv 84/450.

45 Det følger heraf, at for at forene beskyttelsen af de registrerede varemærker med anvendelsen af den sammenlignende reklame må artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104 og artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 fortolkes således, at indehaveren af et varemærke, der er registreret, ikke kan forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke, i en sammenlignende reklame, som opfylder alle de lovlighedsbetingelser, der er fastsat i artikel 3a, stk. 1.

46 Det skal imidlertid understreges, at når betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 for at forbyde brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, er opfyldt, er det udelukket, at den sammenlignende reklame, hvori dette tegn er anvendt, opfylder lovlighedsbetingelsen, der er fastsat i artikel 3a, stk. 1, litra d), i direktiv 84/450.

47 I tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser er det nemlig, for det første, en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling. Artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 skal således kun finde anvendelse, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling i tilfælde af sammenfald eller lighed mellem mærkerne samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser (dom af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 24 og 25).

48 For det andet følger det af artikel 3a, stk. 1, litra d), i direktiv 84/450, at en sammenlignende reklame ikke er lovlig, hvis der er risiko for forveksling mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, varer og tjenesteydelser.

49 I lyset af 13.-15. betragtning til direktiv 97/55 skal udtrykket »forveksling«, der er anvendt både i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 og i artikel 3a, stk. 1, litra d), i direktiv 84/450, fortolkes på samme måde.

50 I et tilfælde, hvor en annoncør i en sammenlignende reklame anvender et tegn, der er identisk med eller ligner konkurrentens varemærke, kan situationen således enten være den, at konkurrenten ikke beviser, at der er risiko for forveksling, og han har følgelig ikke ret til at forbyde anvendelsen af tegnet på grundlag af artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, eller at han beviser, at der er risiko for forveksling, og annoncøren kan følgelig ikke modsætte sig et sådant forbud i henhold til artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450, da den omhandlede reklame ikke opfylder alle de betingelser, der er nævnt i denne bestemmelse.

51 Indledningsvis skal der således svares, at artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104 og artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke ikke kan forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke, i en sammenlignende reklame, der opfylder alle de lovlighedsbetingelser, der er fastsat i nævnte artikel 3a, stk. 1.

Når betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 for at forbyde brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, er opfyldt, er det imidlertid udelukket, at den sammenlignende reklame, hvori det nævnte tegn er anvendt, opfylder lovlighedsbetingelsen, der er fastsat i artikel 3a, stk. 1, litra d), i direktiv 84/450.

Om det første spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104

52 Det er ubestridt, at H3G i tvisten i hovedsagen ikke har anvendt boblemærkerne, således som de er blevet registreret af O2 og O2 (UK), men et tegn, der ligner disse varemærker.

53 Artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 finder imidlertid kun anvendelse, når der bruges et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

54 Eftersom denne bestemmelse ikke kan finde anvendelse i tvisten i hovedsagen, er der ikke grund til at fortolke den.

55 Det følger heraf, at det første spørgsmål skal forstås således, at den forelæggende ret ønsker at få oplyst, om artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke kan forbyde tredjemands brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der ligner dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, det nævnte varemærke er blevet registreret for, når denne brug ikke giver anledning til en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed.

56 Det følger af fast retspraksis, at det — for at undgå, at den beskyttelse, der ydes varemærkeindehaveren, er forskellig fra den ene medlemsstat til den anden — tilkommer Domstolen at foretage en ensartet fortolkning af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og især af begrebet »brug«, som findes i bestemmelsen (dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 45, Adam Opel-dommen, præmis 17, og dom af 11.9.2007, sag C-17/06, Céline, Sml. I, s. 7041, præmis 15).

57 Som det fremgår af Domstolens praksis (Arsenal Football Club-dommen, dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, Medion-dommen, Adam Opel-dommen og Céline-dommen), kan indehaveren af et registreret varemærke kun forbyde tredjemand at bruge et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke, ved anvendelse af artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, hvis følgende fire betingelser er opfyldt:

— tegnet skal være brugt erhvervsmæssigt

— tegnet skal være brugt uden varemærkeindehaverens samtykke

— tegnet skal være brugt for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

— brugen skal gøre indgreb eller kunne gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse over for forbrugerne, på grund af risikoen for forveksling i offentlighedens bevidsthed.

58 Hvad nærmere bestemt angår den fjerde betingelse skal artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 — som nævnt ovenfor i præmis 47 — for det første kun finde anvendelse, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling i tilfælde af sammenfald eller lighed mellem mærkerne samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser.

59 For det andet følger det af fast retspraksis, at risikoen for forveksling i denne bestemmelses forstand udgør risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder (jf. bl.a. dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 17, og Medion-dommen, præmis 26). Således gør brugen af tegnet, der er identisk med eller ligner varemærket, som giver anledning til en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, indgreb i eller kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion.

60 Det er ubestridt, at H3G's brug af tegnet, der ligner boblemærkerne, i tvisten i hovedsagen er sket i forbindelse med en erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, og ikke i private forhold. Følgelig er tegnet blevet brugt erhvervsmæssigt (jf. analogt Céline-dommen, præmis 17).

61 Det er ligeledes ubestridt, at H3G har gjort brug af det nævnte tegn uden samtykke fra boblemærkernes indehavere, O2 og O2 (UK).

62 Tegnet er endvidere blevet brugt med hensyn til tjenesteydelser, der er af samme art som de tjenesteydelser, som de nævnte varemærker er blevet registreret for.

63 I overensstemmelse med den forelæggende rets egne konstateringer skal det imidlertid fastslås, at H3G's brug i den omtvistede reklame af boblebilleder, der ligner boblemærkerne, ikke har givet anledning til en risiko for forveksling i forbrugernes bevidsthed. Den omtvistede reklame som helhed var nemlig ikke vildledende, og navnlig antydede den ikke, at der var nogen form for erhvervsmæssig forbindelse mellem på den ene side O2 og O2 (UK) og på den anden side H3G.

64 I den forbindelse og i modsætning til, hvad O2 og O2 (UK) har gjort gældende, var det med rette, at den forelæggende ret — for at vurdere, om der var en risiko for forveksling — begrænsede sin analyse til den sammenhæng, hvori tegnet, der lignede boblemærkerne, blev brugt af H3G.

65 Ganske vist er udtrykket risiko for forveksling det samme i artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 (jf. i denne retning dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 25-28).

66 Imidlertid vedrører artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 en ansøgning om registrering af et varemærke. Når et varemærke er blevet registreret, har dets indehaver ret til at bruge det, som det passer ham, således at det ved vurderingen af, om registreringsansøgningen falder ind under den registreringshindring, der er fastsat i denne bestemmelse, skal undersøges, om der er en risiko for forveksling med modpartens ældre varemærke under alle de forhold, hvorunder det ansøgte varemærke vil kunne bruges, hvis det skulle blive registreret.

67 I det tilfælde, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 gør tredjemand, der anvender et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, derimod ikke krav på nogen varemærkeret over dette tegn, men bruger det i en helt konkret anledning. For at vurdere, om indehaveren af det registrerede varemærke kan modsætte sig denne konkrete brug, skal man under disse betingelser begrænse sig til de omstændigheder, der karakteriserer nævnte brug, uden at der er anledning til at undersøge, om en anden brug af det samme tegn under andre omstændigheder ligeledes kunne skabe en risiko for forveksling.

68 Det følger heraf, at den fjerde krævede betingelse for, at indehaveren af et registreret varemærke har ret til at forbyde brugen af et tegn, der ligner hans varemærke, med hensyn til varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, det nævnte varemærke er registreret for, ikke er opfyldt i hovedsagen.

69 Herefter skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke ikke kan forbyde tredjemands brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der ligner dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, det nævnte varemærke er blevet registreret for, når denne brug ikke giver anledning til en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, og det er herved uden betydning, hvorvidt den nævnte sammenlignende reklame opfylder alle lovlighedsbetingelserne, der er fastsat i artikel 3a i direktiv 84/450.

Om det andet og det tredje spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450

70 Med det andet og det tredje spørgsmål har den forelæggende ret spurgt, om artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 skal fortolkes således, at en sammenlignende reklame, hvori en annoncør bruger en konkurrents varemærke eller et tegn, der ligner dette varemærke, kun er lovlig, hvis denne brug er tvingende nødvendig for at foretage en sammenligning mellem annoncørens og konkurrentens varer eller tjenesteydelser,

og i givet fald om brugen af et tegn, der ligner konkurrentens varemærke, kan anses for at være tvingende nødvendig.

71 Imidlertid har den forelæggende ret kun anmodet om fortolkningen af denne bestemmelse for det tilfælde, at Domstolen skulle besvare det første præjudicielle spørgsmål bekræftende.

72 Der er derfor ikke anledning til at undersøge det andet og det tredje præjudicielle spørgsmål.

Sagens omkostninger

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

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

1) Artikel 5, stk. 1 og 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker og artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om vildledende reklame og sammenlignende reklame, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997, skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke ikke kan forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner

hans varemærke, i en sammenlignende reklame, der opfylder alle de lovlighedsbetingelser, der er fastsat i den nævnte artikel 3a, stk. 1.

Når betingelserne i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 for at forbyde brugen af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, er opfyldt, er det imidlertid udelukket, at den sammenlignende reklame, hvori det nævnte tegn er anvendt, opfylder lovlighedsbetingelsen, der er fastsat i artikel 3a, stk. 1, litra d), i direktiv 84/450, som ændret ved direktiv 97/55.

2) **Artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke ikke kan forbyde tredjemands brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der ligner dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser, der er af samme eller lignende art som dem, det nævnte varemærke er blevet registreret for, når denne brug ikke giver anledning til en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, og det er herved uden betydning, hvorvidt den nævnte sammenlignende reklame opfylder alle lovlighedsbetingelserne, der er fastsat i artikel 3a i direktiv 84/450, som ændret ved direktiv 97/55.**

Underskrifter