FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT E. SHARPSTON [1]

1. Artikel 9, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 (herefter »forordningen«) [2] giver indehaveren af et EF-varemærke, som er »velkendt inden for Fællesskabet«, mulighed for at forbyde brugen af visse tegn, der er identiske med eller ligner dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret. I den foreliggende sag ønsker Oberster Gerichtshof (Østrig) for det første oplyst, hvorvidt et EF-varemærke er »velkendt inden for Fællesskabet«, når det kun er velkendt i én medlemsstat. Hvis dette spørgsmål besvares benægtende, ønsker den forelæggende ret for det andet oplyst, hvorvidt et varemærke, der kun er »velkendt« i én medlemsstat, i denne medlemsstat er beskyttet i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), således at der kan udstedes et forbud mod krænkelse heraf, som er begrænset til denne medlemsstat.

Den relevante fællesskabsret

2. Forordningen og Rådets første direktiv 89/104/EØF (herefter »direktivet«) [3] blev udarbejdet med det formål at fjerne hindringer for den frie bevægelighed for varer og for den frie udveksling af tjenesteydelser samt for konkurrencen i det indre marked [4]. De to retsakter indfører supplerende snarere end konkurrerende ordninger [5]. Domstolen har derfor haft tilbøjelighed til at fortolke parallelle bestemmelser i forordningen og direktivet på samme måde [6].

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Forordning af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1).

3 — Direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1), som for nyligt blev erstattet af (omend ikke ændret væsentligt ved) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22.10.2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25).

4 — Jf. første betragtning til hver retsakt.

5 — Jf. forslag til Rådets forordning om EF-varemærker, KOM(80) 635, s. 23, første afsnit.

6 — Jf. eksempelvis dom af 8.5.2008, sag C-304/06 P, Eurohypo mod KHIM, Sml. I, s. 3297, præmis 54, vedrørende anvendelsesområderne for de absolutte hindringer for registrering af et varemærke som nævnt i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b)-d), og direktivets artikel 3, stk. 1, og af 7.9.2006, sag C-108/05, Bovemij Verzekeringen, Sml. I, s. 7605, præmis 22, hvor direktivets artikel 3, stk. 3, og forordningens artikel 7, stk. 3, behandles.

Forordningen

3. Forordningens artikel 1 indfører begrebet EF-varemærke. Af artikel 1, stk. 2, følger, at »EF-varemærket har enhedskarakter. Det har samme retsvirkninger overalt inden for Fællesskabet […] og brugen deraf [kan] kun forbydes med virkning for hele Fællesskabet«.

4. Artikel 9, stk. 1, har følgende ordlyd:

»EF-varemærket 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 EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke EF-varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af EF-varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse mellem tegnet og mærket

c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelse af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for Fællesskabet, og brugen af tegnet uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EF-varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.«

Direktivet

5. Direktivet søger at opnå en tilnærmelse af »de nationale bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion« [7].

7 — Jf. tredje betragtning hertil.

6. Direktivets artikel 5, stk. 2, som afspejler forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), bestemmer følgende:

»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 [8] 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.«

De faktiske omstændigheder og hovedsagen

7. PAGO International GmbH (herefter »Pago«) er indehaver af et EF-varemærke for bl.a. andet frugtdrikke og frugtsaft. Væsentlige bestanddele af varemærket er gengivelsen af en grøn glasflaske (som i markedsføringen har været anvendt af PAGO i mange år) med karakteristisk etikette og låg ved siden af et glas fyldt med frugtsaft, der er identificeret med store bogstaver og kendt som »PAGO«.

8. Tirol Milch registrierte Genossenschaft mbH (herefter »Tirol Milch«) markedsfører i Østrig en frugtmejeridrik under betegnelsen »Lattella«, som er fyldt på glasflasker, hvis design i flere henseender (form, farve, etikette, låg) ligner den flaske, som er gengivet på Pagos EF-varemærke. I reklamen for sin drik bruger Tirol Milch et billede, der — ligesom Pagos EF-varemærke — viser en flaske ved siden af et fyldt glas.

9. Det er ubestridt, at der ikke er risiko for forveksling, eftersom de af Pago og Tirol Milch anvendte flaskeetiketter er påført de i Østrig yderst velkendte betegnelser »Pago« og »Lattella«. Det fremgår af sammenfatningen af de faktiske omstændigheder, som disse er gengivet i forelæggelsesafgørelsen, at parterne i hovedsagen har lagt til grund, at betingelserne i artikel 9, stk. 1, litra c), er opfyldt i det omfang, dels at det omtvistede tegn ligner eller er identisk med det tegn, som Pago er indehaver af som EF-varemærke, dels at den af Tirol Milch markedsførte drik ikke anses for at være af samme art som den, der markedsføres af Pago.

10. Ved Handelsgericht Wien nedlagde Pago påstand om, at der blev truffet foreløbige forholdsregler, hvorved Tirol Milch fik nedlagt forbud mod at krænke dets vare-

8 — I dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 30, fortolkede Domstolen artikel 5, stk. 2, således, at den også fandt anvendelse, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af de to varemærker, *er* af samme eller lignende art.

mærke ved at i) reklamere for, sælge eller markedsføre sin drik i de omtvistede flasker eller på anden måde benytte disse flasker samt ii) reklamere for sin drik med gengivelsen af flasken i forbindelse med et fuldt glas. Denne ret traf afgørelse om foreløbige forholdsregler, men afgørelsen blev omstødt af Landesgericht Wien. Pago appellerede afgørelsen til Oberster Gerichtshof.

11. Oberster Gerichtshof er af den opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt Pagos EF-varemærke er blevet krænket, alene skal bedømmes på grundlag af forordningen. Eftersom Pagos varemærke imidlertid er yderst velkendt i Østrig, men ikke nødvendigvis i andre medlemsstater, anser Oberster Gerichtshof det for nødvendigt med retningslinjer for, hvordan formuleringen »er velkendt inden for Fællesskabet« i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), skal forstås. Den har derfor forelagt følgende spørgsmål til præjudiciel afgørelse:

»1. Er et EF-varemærke beskyttet inden for hele Fællesskabet som »velkendt varemærke« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i Rådets forordning nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (herefter »varemærkeforordningen«), når det kun er velkendt i én medlemsstat?

2. Hvis spørgsmål 1 besvares benægtende: Er et varemærke, der kun er »velkendt« i én medlemsstat, i denne medlemsstat beskyttet i henhold til varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1, litra c), således at der kan udstedes et forbud, som er begrænset til denne medlemsstat?«

12. Pago, Tirol Milch og Kommissionen har indgivet skriftlige bemærkninger, og var alle repræsenteret under retsmødet.

Det første spørgsmål

Indledende bemærkninger

13. Det første spørgsmål er formuleret på en måde, der lægger op til enten at blive besvaret med »ja« eller »nej«, hvilket antyder, at svaret, uanset hvad det er, vil finde tilsvarende anvendelse på ethvert tilfælde, hvor det omtvistede varemærke kun er velkendt i én medlemsstat. Jeg mener, at en mere fleksibel tilgang er nødvendig.

14. Pago har gjort gældende, at det første spørgsmål bør besvares bekræftende. Tirol Milch har argumenteret for, at det bør besvares benægtende. Kommissionen indtager et mere nuanceret standpunkt, men konkluderer, at et varemærke, som kun er velkendt i én medlemsstat, i særlige tilfælde kan falde ind under artikel 9, stk. 1, litra c).

15. Alle tre parter er enige om, at General Motors-dommen [9] danner udgangspunkt for undersøgelsen.

General Motors

16. I General Motors-dommen fortolkede Domstolen direktivets artikel 5, stk. 2 [som er parallelversionen til forordningens artikel 9, stk. 1, litra c)]. Spørgsmålet var, hvorvidt et varemærke var »renommeret i [en] medlemsstat[…]«, idet den pågældende »medlemsstat« var de tre Benelux-lande, som i forhold til varemærker regnes for et enkelt område.

17. I både direktivets artikel 5, stk. 2, og forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), er der to aspekter af »renommébetingelsen«, som begge skal være opfyldt, før varemærket kan nyde beskyttelse. For det første skal varemærket have et renommé [10]. For det andet skal dette renommé omfatte et bestemt geografisk område [11]. I General Motors-dommen efterprøvede Domstolen disse betingelser på følgende måde. For det første kan den del af offentligheden, inden for hvilken det ældre mærke skal have opnået et renommé, være den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds [12]. For det andet kan der ikke af lovgivningen udledes et krav om, at varemærket skal være kendt af en bestemt procentdel af offentligheden [13]. For det tredje skal det varemærke, der søges beskyttet, være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke [14]. Endelig skal den nationale ret tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som indehaveren har foretaget for at fremme varemærket [15].

9 — Dom af 14.9.1999, sag C-375/97, Sml. I, s. 5421.

10 — Begrundelsen for dette aspekt af betingelsen er anført i dommens præmis 23, hvor Domstolen forklarer, at det er nødvendigt at påvise, at det ældre varemærke, for hvilket indehaveren søger sine rettigheder beskyttet, har en vis grad af bekendthed i offentligheden, for at vise, at det varemærke, der søges beskyttet, og det yngre varemærke, som varemærkeindehaveren påstår krænker dennes rettigheder, i givet fald hos offentligheden kan udløse en association.

11 — En »medlemsstat« i direktivets artikel 5, stk. 2, og »Fællesskabet« i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c).

12 — Præmis 24.

13 — Præmis 25.

14 — Præmis 26.

15 — Præmis 27.

18. Domstolen fastslog, at et varemærke, for at nyde en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der var dækket af mærket. Endvidere var det tilstrækkeligt, at et Benelux-varemærke nød et renommé i en betydelig del af Benelux-området, hvilket i givet fald kunne svare til en del af et af Benelux-landene [16].

Hvorvidt bør Domstolen anvende General Motors-dommen analogt?

19. Som anført er direktivets artikel 5, stk. 2, og forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), parallelle bestemmelser, og Domstolen fortolker normalt parallelle bestemmelser i disse to retsakter på same måde [17]. Jeg er derfor enig med alle parterne i, at General Motors-dommen bør anvendes analogt. Heraf følger, at det ikke er nødvendigt, at en varemærkeindehaver godtgør, at dennes varemærke er velkendt inden for *hele* Fællesskabet, for at udløse beskyttelsen i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c). Det er tilstrækkeligt inden for en »væsentlig del« af området. Men er én medlemsstat en »væsentlig del«? Og er det overhovedet den rigtige tilgang til spørgsmålet?

Parternes argumenter

20. Pago har gjort gældende, at General Motors-dommen bør finde anvendelse, og at dets varemærke ikke behøver være velkendt inden for hele Fællesskabet. Det er i redegørelsen for de faktiske omstændigheder i hovedsagen blevet fastslået, at det omtvistede varemærke er velkendt i hele Østrig. Ifølge Pago er der intet til hinder for at anse Østrig for en væsentlig del af Fællesskabet. Følgelig har Pago argumenteret for, at dets varemærke er omfattet af beskyttelsen i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c). Endvidere har Pago søgt støtte for sit søgsmål i forordningens opbygning og fremlagt et argument, der tager udgangspunkt i fortolkningen af forordningens artikel 50, stk. 1, litra a), hvor udtrykket »inden for Fællesskabet« også bruges. Jeg vil behandle det sidste argument efter at have set på konsekvenserne af General Motors-dommen [18].

21. Tirol Milch er enig i, at General Motors-dommen bør anvendes analogt, men har bemærket, at det første spørgsmål er formuleret på en måde, som ikke sondrer mellem de forskellige medlemsstater. Imidlertid har Tirol Milch gjort gældende, at medlemsstaternes størrelse og befolkning varierer markant. Et bekræftende svar på det første spørgsmål ville betyde, at et EF-varemærke, som kun er velkendt i Malta, som repræsenterer 0,08% af EU's befolkning og 0,04% af økonomien, inden for hele Fællesskabet ville være beskyttet som et velkendt varemærke. Tirol Milch har gjort gældende, at det er nødvendigt at fastslå, hvorvidt det omhand-

16 — Præmis 29 og 31.

17 — Jf. punkt 3 ovenfor og den i fodnote 6 ovenfor nævnte retspraksis.

18 — Jf. punkt 36 nedenfor.

lede område er »væsentligt« i den forstand, hvori Domstolen anvendte udtrykket i General Motors-dommen. I forhold til artikel 9, stk. 1, litra c), er medlemsstaternes grænser uden relevans. Det afgørende spørgsmål er, hvorvidt det område, hvor varemærket er velkendt, økonomisk set er væsentligt i forhold til Fællesskabet som helhed, således at den omstændighed at være velkendt i dette område ville retfærdiggøre beskyttelsen inden for hele Fællesskabet. En enkelt medlemsstats område kan således være tilstrækkeligt, hvis den (økonomisk set) er tilstrækkeligt stor, såsom Tyskland, men ikke hvis den er en mindre medlemsstat.

22. Kommissionen, som også anvender General Motors-dommen, har gjort gældende, at et EF-varemærke er »velkendt inden for Fællesskabet« som omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), når det er velkendt af en betydelig del af alle de personer, som det inden for Fællesskabet er rettet mod som potentielle købere af de af varemærket omfattede varer og tjenesteydelser. I vurderingen af om et varemærke er »velkendt«, mener Kommissionen, at man må sondre mellem at fastslå den relevante kundekreds og at fastslå den fornødne grad, hvori varemærket skal være velkendt.

23. Kommissionen mener, at artikel 9, stk. 1, litra c), yder beskyttelse, når varemærket er kendt af en betydelig del af den relevante kundekreds. Den relevante kundekreds bør inden for Fællesskabets område defineres uden henvisning til nationale grænser og ikke ved kun at se på kundekredsen i en enkelt medlemsstat.

24. Efter Kommissionens opfattelse forudsætter det at være velkendt »inden for Fællesskabet« ikke, at varemærket er velkendt i alle medlemsstaterne. I visse særlige tilfælde vil det at være velkendt i en enkelt medlemsstat være tilstrækkeligt, når den relevante kundekreds alene findes i denne stat.

25. Kommissionen kobler således begreberne vedrørende den relevante kundekreds og det relevante område sammen.

Bedømmelse

26. Jeg mener ikke, at de af parterne i hovedsagen fremsatte argumenter yder nogen særlig hjælp i besvarelsen af det første spørgsmål. Uanset at den forelæggende ret har bekræftet Pagos påstand om, at dets varemærke er velkendt i Østrig, fører dette således ikke videre. Det forklares ikke hermed, hvordan det fastslås, hvad der generelt udgør en væsentlig del af Fællesskabet, eller hvorfor Østrig særligt burde anses for at være en

væsentlig del af Fællesskabet. Eftersom Tirol Milch argumenterer for, at nationale grænser ikke har nogen relevans, forekommer dets efterfølgende argumentation (som netop bygger på sådanne grænser) mig ikke logisk. Dette rejser ydermere det (meget ubehagelige) spørgsmål, hvad udgør en tilstrækkelig vigtig medlemsstat for at være »væsentlig«.

27. I store træk mener jeg, at Kommissionens argumentation udgør et brugbart udgangspunkt.

28. Formålet med artikel 9, stk. 1, litra c), er at gøre det muligt for indehaveren af et EF-varemærke at beskytte den hermed forbundne eneret mod tredjemand under forudsætning af, at indehaveren kan bevise, at hans EF-varemærke er velkendt inden for Fællesskabet, og at de andre betingelser i artikel 9, stk. 1, litra c), er opfyldt.

29. Forordningen bygger på den præmis, at EF-varemærket har en enhedskarakter [19]. EF-varemærket blev netop skabt for at give virksomheder adgang til »varemærker, som gør det muligt for dem at identificere deres varer eller tjenesteydelser på samme måde i hele Fællesskabet, *uden hensyn til grænser*« [20]. På denne baggrund forekommer det mig, at en argumentation, der fokuserer på medlemsstaternes grænser i et forsøg på at fastslå udstrækningen, hvori et EF-varemærke er velkendt, grundlæggende hviler på en misforståelse. Udgangspunktet må snarere være at se på Fællesskabets område som en uopdelelig enhed *uden hensyn til grænser*. I logisk konsekvens heraf har det ingen relevans, hvorvidt varemærket er velkendt i en medlemsstat eller i et hvilket som helst antal medlemsstater. Tilsvarende er det uden relevans, hvorvidt disse medlemsstater er »store«, »mellemstore« eller »små« (uanset hvordan disse ord defineres).

Anvendelsen af General Motors-dommen

30. Indledningsvis er det nødvendigt at fastslå, hvorvidt varemærket er »velkendt«. Med henblik herpå skal den nationale ret identificere den i forhold til varemærket relevante kundekreds i forhold til Fællesskabet som helhed uden hensyn til medlemsstaternes grænser. Efter at have identificeret den relevante kundekreds [21] bør den nationale ret herefter fastslå, hvorvidt mærket er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket.

19 — Jf. første og anden betragtning til forordningen, samt artikel 1, stk. 2, heri.

20 — Jf. første betragtning til forordningen (min fremhævelse).

21 — Hvad angår kriterierne herfor, jf. General Motors-dommen nævnt i fodnote 9 ovenfor, præmis 24 og 25.

31. Herefter skal den nationale ret fastslå, hvorvidt varemærket er velkendt »inden for Fællesskabet«. Som udgangspunkt må den acceptere, at varemærkeindehaveren ikke behøver at godtgøre, at varemærket er velkendt inden for hele Fællesskabet. For at artikel 9, stk. 1, litra c), finder anvendelse, er det tilstrækkeligt, hvis varemærket er velkendt i en »væsentlig del« af Fællesskabet [22]. General Motors-dommen opstiller ikke yderligere retningslinjer for, hvordan en »væsentlig del« af det relevante område skal forstås.

32. Domstolens retspraksis antyder imidlertid, hvad en »væsentlig del« *ikke* er. I Nieto Nuño-dommen [23] blev det i forhold til det beslægtede begreb, hvorvidt et varemærke er »vitterlig kendt« i henhold til direktivets artikel 4, stk. 2, litra d), fastslået, at byen Tarragona og den omgivende region inden for Spanien ikke er en væsentlig del af denne medlemsstat. Hvis samme ræsonnement anvendes analogt på begrebet en »væsentlig del af Fællesskabet«, følger det, at når denne »del« — objektivt set under henvisning til dens størrelse og økonomiske betydning — er ubetydelig i forhold til Fællesskabet som helhed, og når den relevante kundekreds er spredt videre til hele Fællesskabet [24], kan denne del ikke anses for at udgør en »væsentlig del« af Fællesskabet. Denne konklusion følger af den gængse betydning af ordet »væsentlig«. Den følger også af sund fornuft.

33. De mulige scenarier er mange og forskelligartede. I den ene ende af skalaen vil et varemærke, der omfatter et generisk produkt, som markedsføres til den brede offentlighed og er yderst velkendt i offentligheden, forventes at skulle være kendt over et stort geografisk område, før det vil kunne siges at være »velkendt inden for Fællesskabet«. I den modsatte ende af skalaen vil et varemærke for en særlig vare, som markedsføres til en specialiseret regional kundekreds, forventes at skulle være kendt i et mindre område. En vare, der markedsføres til en kundekreds af fagfolk, vil formodentlig dække et stort område (afhængigt af, hvor udbredt denne profession er), men vil sandsynligvis i rene tal være kendt af et mindre antal mennesker end en vare, som markedsføres til den brede offentlighed.

22 — Præmis 28.

23 — Dom af 22.11.2007, sag C-328/06, Sml. I, s. 10093.

24 — Det er ikke umuligt at forestille sig en situation, hvor en national ret efter at have undersøgt den relevante kundekreds kunne nå frem til, at et varemærke, der var velkendt inden for et begrænset geografisk område, alligevel svarer til at være »velkendt inden for Fællesskabet«, hvis den relevante kundekreds (ekstraordinært) skulle være begrænset til dette område. Således ville et varemærke, der omfattede varer til kiltproducenter, formodentlig kunne være velkendt i den tilsigtede kundekreds inden for Fællesskabet, som (sandsynligvis) ville være begrænset til (en del) af en enkelt medlemsstat. Jeg formoder dog, at sådanne tilfælde vil være sjældne.

34. Som i tilfældet med begrebet den relevante kundekreds kan det territoriale aspekt af at være »velkendt« ikke defineres under henvisning til et abstrakt tal eller et særligt antal medlemsstater. Den nationale ret vil skulle vurdere en række faktorer for at fastslå, hvorvidt et særligt varemærke er velkendt inden for en væsentlig del af Fællesskabet. Sådanne faktorer vil omfatte — men ikke være begrænset til — den økonomiske betydning af et område inden for Fællesskabet, den geografiske udstrækning af det område, hvor varemærket er velkendt, samt den demografiske sammensætning af den relevante kundekreds.

35. Med henblik på i forhold til forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), at afgøre, hvorvidt et ældre varemærke er velkendt inden for en væsentlig del af Fællesskabet, skal den nationale ret derfor foretage en helhedsbedømmelse af det foreliggende tilfælde og i den forbindelse identificere den kundekreds, hvor dette ældre varemærke er kendt. Enhver sådan efterprøvelse må nødvendigvis være fleksibel.

36. Endelig skal jeg kort behandle Pagos argument angående forordningens opbygning. Pago henviser til den omstændighed, at formuleringen »inden for Fællesskabet« også findes i forordningens artikel 50, stk. 1, litra a) [25]. Pago har gjort gældende, at det er fast retspraksis, at brugen af et varemærke i kun én medlemsstat er tilstrækkeligt i forhold til artikel 50, stk. 1, litra a). Pago argumenterer for, at hvis brugen i en enkelt medlemsstat er tilstrækkeligt til at bevare retten til et EF-varemærke, burde den omstændighed, at et varemærke er velkendt i en enkelt medlemsstat, analogt være tilstrækkelig til at udløse beskyttelsen i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c).

37. Dette argument overbeviser mig ikke.

38. For det første er den eneste »faste retspraksis«, som Pago henviser til, en afgørelse truffet af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i sagen Reno Schuhcentrum mod Payless ShoeSource Worldwide [26], som vedrører omstændigheder, hvorunder påførelsen af et varemærke på varer til eksport udgør »[brug] inden for Fællesskabet«. Denne sag, som kun har vejledende karakter for Domstolen, vedrører derfor et helt andet spørgsmål. Det følger ikke af afgørelsen, at brug i en enkelt medlemsstat er tilstrækkeligt, men alene, at det ikke er nødvendigt, at varemærket bruges »overalt inden for Fællesskabet«. Afgørelsen er i øvrigt indbragt for Retten i Første Instans [27].

25 — Artikel 50, stk. 1, litra a), vedrører i det væsentlige fortabelse af retten til et EF-varemærke, når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for Fællesskabet er gjort reel brug af det.

26 — Afgørelse af 28.2.2007, sag R 1209/2005-1.

27 — Sag T-173/07, Reno Schuhcentrum mod KHIM, der stadig er verserende.

39. For det andet vedrører artikel 50 fortabelsesgrunde i forhold til et varemærke, der hidtil har nydt beskyttelse. Artikel 9 fastsætter, hvilke rettigheder et EF-varemærke giver, og under hvilke betingelser. Genstanden for de to bestemmelser er helt forskellig; og jeg accepterer ikke, at et (spinkelt) argument på grundlag af artikel 50, stk. 1, litra a), bidrager til at afgøre den korrekte fortolkning af artikel 9, stk. 1, litra c).

40. Sammenfattende er det ikke muligt på grundlag af, om et EF-varemærke er velkendt i en enkelt medlemsstat, at fastslå, hvorvidt dette varemærke er velkendt inden for Fællesskabet. Det følger af EF-varemærkets enhedskarakter, at Fællesskabets område bør betragtes som et hele. General Motors-dommen bør anvendes analogt for at fastslå, hvad der udgør en væsentlig del af Fællesskabet. Dette skal i det konkrete tilfælde afgøres ved at tage hensyn til den kundekreds, som er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, og betydningen af det område, hvor varemærket er velkendt, som defineret ud fra faktorer såsom områdets geografiske udstrækning, befolkning og økonomiske betydning i forhold til Fællesskabets område som helhed.

41. Jeg foreslår derfor, at det første præjudicielle spørgsmål besvares som følger: Et EF-varemærke er beskyttet inden for hele Fællesskabet som følge af, at det er »velkendt inden for Fællesskabet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, hvis det er velkendt i en væsentlig del af Fællesskabet. Hvad der i denne henseende udgør en væsentlig del af Fællesskabet afhænger ikke af nationale grænser, men må afgøres ud fra en bedømmelse af alle relevante omstændigheder i sagen, hvor der navnlig tages hensyn til i) den kundekreds, som er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, og den andel af denne kundekreds, der kender til varemærket, samt ii) betydningen af det område, hvor varemærket er velkendt, som defineret ud fra faktorer såsom områdets geografiske udstrækning, befolkning og økonomiske betydning.

Det andet spørgsmål

42. Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, hvorvidt et EF-varemærke, der kun er velkendt i én medlemsstat, i forhold til forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), hvis ikke det er beskyttet inden for hele Fællesskabet, stadigvæk er beskyttet i denne medlemsstat, således at der kan udstedes et forbud mod varemærkekrænkelse, som er begrænset til denne medlemsstat.

43. Det følger indirekte af mit forslag til besvarelse af det første spørgsmål, at et varemærke, som kun er velkendt i én

medlemsstat, ikke udgør et varemærke, der er »velkendt inden for Fællesskabet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c). Henset til, at den specifikke betingelse for at udløse virkningen af forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), er, at varemærket er »velkendt inden for Fællesskabet«, kunne svaret på det andet spørgsmål synes åbenbart. Hvis ikke denne betingelse er opfyldt, opstår der ingen ret til beskyttelse. Svaret på det andet spørgsmål bliver da (automatisk), at en national ret ikke bør medvirke til at sikre en ret, som ikke eksisterer.

44. Det forekommer mig derfor, at det andet spørgsmål skal forstås som spørgsmålet om, hvorvidt et EF-varemærke, som er velkendt inden for et område, der *ikke* er en væsentlig del af Fællesskabet som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, alligevel er beskyttet inden for dette område (som kan være sammenfaldende med en eller flere medlemsstaters område), således at der kan udstedes et forbud mod varemærkekrænkelse, som er begrænset til dette område.

45. Pago har gjort gældende, at hvis ikke en sådan begrænset beskyttelse eksisterede, ville EF-varemærket ikke være noget holdbart alternativ til et nationalt varemærke — hvilket ville gå imod fællesskabslovgivers formål med at indføre EF-varemærket — fordi indehaveren af et EF-varemærke, der kun var velkendt i en enkelt medlemsstat, end ikke ville være i stand til at beskytte sit varemærke i denne medlemsstat uden også at være indehaver af et nationalt varemærke. Pago har ydermere argumenteret for, at det på fællesskabsplan er sjældent forekommende, at varemærker krænkes på den i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), omhandlede måde — nemlig ved utilbørligt at udnytte eller skade dette varemærkes særpræg, hvilket er en form for illoyal konkurrence. Det er derfor vigtigt for en varemærkeindehaver at være i stand til at opnå retslig beskyttelse, som er begrænset til den medlemsstat, hvor der er risiko for varemærkekrænkelse, eller hvor denne har fundet sted.

46. Jeg er ikke enig i disse argumenter.

47. For det første er det rigtigt, at EF-varemærket og det nationale varemærke har lignende formål [28], i det omfang formålet med såvel forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), og direktivets artikel 5, stk. 2 (parallelbestemmelsen), er at yde beskyttelse mod skade på varemærkets omdømme. Dette mål nås dog på forskellige måder [29] og finder anvendelse i forskellige situationer.

28 — Jf. fodnote 4 ovenfor.

29 — Jf. forslaget til Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (KOM(80) 635 endelig., s. 1) (Bulletin for De Europæiske Fællesskaber, Supplement 5/80, s. 13), tredje afsnit: »Denne forordning tilstræber på anden måde de samme mål som direktivet […]«

48. Når et nationalt varemærke er »renommeret i medlemsstaten«, kan indehaveren i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, opnå beskyttelse, der omfatter hele medlemsstatens område (jf. General Motors-dommen). Når et EF-varemærke er »velkendt inden for Fællesskabet«, indebærer EF-varemærkets enhedskarakter [30], at det også er beskyttet inden for hele Fællesskabets område [og ikke kun i den »væsentlige del« af Fællesskabets område, som dannede grundlag for at afgøre, at det omhandlede varemærke rent faktisk var et varemærke, som var »velkendt inden for Fællesskabet« som omhandlet i forordningens artikel 9, stk. 1, litra c)] [31].

49. Det forekommer mig, at det netop er det forhold, at beskyttelsen, som ydes EF-varemærker, er så omfattende, der er *grunden til*, at de i forordningen opstillede betingelser skal være opfyldt fuldt ud, før beskyttelsen udløses. Der er en åbenbar sammenhæng mellem kravet om at påvise, at varemærket er velkendt i en væsentlig del af Fællesskabet, og berettigelsen af at yde beskyttelse, som omfatter hele Fællesskabet.

50. Hvis en virksomhed for det andet ønsker at registrere et varemærke, som (efterhånden) skal bruges i flere medlemsstater, forekommer det rimeligt at antage, at virksomheden vil være tilbøjelig til at ansøge om et EF-varemærke i stedet for at ansøge om flere varemærkeregistreringer i forskellige medlemsstater, medmindre der er en særlig grund til at gøre noget andet. Når et sådant varemærke er velkendt i (en væsentlig del af) en medlemsstat, men ikke i en væsentlig del af Fællesskabet, indrømmer jeg, at en national registrering i denne medlemsstat vil være nødvendig for at beskytte dette varemærkes omdømme i denne medlemsstat [32], eftersom en sådan beskyttelse ikke ydes af EF-varemærket i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, litra c) [33]. Dette er i overensstemmelse med princippet om, at EF-varemærket og nationale varemærker finder anvendelse på forskellige niveauer, men parallelt.

51. Pagos sidste argument kan behandles meget kort. Krænkelsens omfang kan have indflydelse på, hvordan indehaveren vil søge genopretning, men dette er et processuelt spørgsmål snarere end et materielt spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål, som har relevans for, hvorvidt der overhovedet ydes beskyttelse i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c).

30 — Jf. punkt 3 og 29 ovenfor samt fodnote 19 og 20.

31 — Jf. gennemgangen af det første spørgsmål.

32 — Pago synes rent faktisk at være indehaver af et nationalt varemærke for sin vare. Et af de uløste mysterier ved dette præjudicielle søgsmål — som jeg dog ikke skal gå længere ind i — er, hvorfor sagen ved de nationale domstole byggede på Pagos EF-varemærke i stedet for dets nationale varemærke.

33 — Beskyttelse af den ret, som artikel 9, stk. 1, litra a) og b), giver, afhænger ikke af, om det kan påvises, at varemærket er »velkendt inden for Fællesskabet«.

52. Følgelig foreslår jeg, at det andet præjudicielle spørgsmål besvares således, at et EF-varemærke, som er velkendt inden for et område, der ikke er en væsentlig del af Fællesskabet, ikke nyder en til dette område begrænset beskyttelse i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Følgelig kan der ikke udstedes et forbud mod varemærkekrænkelse, som er begrænset til denne medlemsstat.

Efterskrift: en alternativ forståelse af det andet spørgsmål?

53. Henset til den vægt, der er lagt på det andet spørgsmål om, hvorvidt et forbud kan udstedes, som er begrænset til en enkelt medlemsstat, er det muligt, at den forelæggende ret egentlig ønsker oplyst, hvorvidt en national ret, når et varemærke skal anses at nyde beskyttelse i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), kan udstede et forbud mod krænkelse af dette varemærke, som er begrænset til en enkelt medlemsstat. Uanset at et varemærke, der er »velkendt inden for Fællesskabet« — som jeg har anført i min bedømmelse af det første spørgsmål — normalt vil være velkendt af den relevante kundekreds i et område, som ikke er sammenfaldende med og sædvanligvis rækker ud over en enkelt medlemsstats grænser, kan varemærkeindehaveren stå over for en risiko for krænkelse af hans varemærke hovedsageligt — eller måske udelukkende — i en bestemt medlemsstat. Dette synes netop at være tilfældet i den foreliggende sag.

54. Henset til mit forslag til besvarelse af det første spørgsmål, vil det andet spørgsmål (som omformuleret her) sandsynligvis være rent teoretisk. Skulle Domstolen imidlertid i sin dom (eller den forelæggende ret, når den skal træffe afgørelse i hovedsagen) træffe afgørelse, hvorefter beskyttelsen i henhold til forordningens artikel 9, stk. 1, litra c), *udløses*, kunne man forestille sig, at det omformulerede spørgsmål blev relevant. Jeg skal derfor meget kort anføre, hvordan jeg ville besvare det.

55. Forordningens afsnit X indeholder detaljerede bestemmelser om kompetence og retspleje i søgsmål vedrørende EF-varemærker. Disse bestemmelser er udformet på en måde, der klart har til hensigt at finde anvendelse i forbindelse med andre relevante fællesskabsbestemmelser om kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser [34]. For at opret-

34 — Jf. første afdeling af afsnit X, hvis eneste bestemmelse (artikel 90) straks henviser til konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager, undertegnet i Bruxelles den 27.9.1968 (»Bruxelleskonventionen«). En konsolideret version af Bruxelleskonventionen, som ændret ved de fire efterfølgende konventioner om tiltrædelse, er trykt i EFT 1998 C 27, s. 1. Bruxelleskonventionen er nu blevet erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (»Bruxellesforordningen«) (EFT 2001 L 12, s. 1). I henhold til artikel 299 EF er Danmark og visse særlige territorier ikke omfattet af Bruxellesforordningens anvendelsesområde.

holde EF-varemærkets enhedskarakter bestemmes det, at når der ved EF-varemærkedomstolene i hver medlemsstat [35] anlægges sag i overensstemmelse med kompetencebestemmelserne i artikel 93, stk. 1-4, er de kompetente med hensyn til krænkelser af EF-varemærker, der er begået, eller som der er risiko for i en af medlemsstaterne [36]. Dette skyldes, at en EF-varemærkedomstol, for hvilken der således er anlagt sag, bliver nødt til at have en ekstraterritorial kompetence for at kunne yde varemærkeindehaveren en effektiv beskyttelse [37].

56. Når det er sagt, er det også åbenbart, at forordningen har forudset muligheden af, at varemærkeindehaveren måtte ønske at anlægge sag ved retterne i den specifikke medlemsstat, hvor krænkelsen er begået, eller hvor der er risiko for krænkelse [38], og under sådanne omstændigheder er disse retters kompetence udtrykkeligt begrænset til »handlinger, der er begået, eller som der er risiko for i den medlemsstat, hvor denne ret er beliggende« [39].

57. Det er sjældent, om nogensinde, rimeligt, at en domstol træffer en afgørelse, der går videre end nødvendigt. Hvis varemærkekrænkelsen er begrænset til en enkelt medlemsstat (her Østrig), vil det normalt være tilstrækkeligt, at afgørelsen om forbud mod krænkelsen tilsvarende begrænses til denne enkelte medlemsstat. Jeg kan ikke finde noget i forordningen, som vil udelukke en kompetent ret fra at træffe en således begrænset afgørelse.

58. Jeg gentager imidlertid, at denne bedømmelse *kun* finder anvendelse, hvis beskyttelsen i henhold til forordningen rent faktisk udløses.

35 — Disse udpeges i henhold til forordningens artikel 91.

36 — Jf. forordningens artikel 94, stk. 1, og (hvad angår foreløbige, herunder sikrende, retsmidler) artikel 99, stk. 2.

37 — Jf. betragtning 15 i præamblen til forordningen, som anfører, at retsafgørelser vedrørende gyldigheden og krænkelse af EF-varemærker skal have retskraft inden for hele Fællesskabets område. Jf. også dom af 14.12.2006, sag C-316/05, Nokia, Sml. I, s. 12083, præmis 25 og 33, som understreger, at beskyttelsen af EF-varemærker skal være ensartet på hele Fællesskabets område.

38 — Jf. forordningens artikel 93, stk. 5.

39 — Jf. forordningens artikel 94, stk. 2.

Forslag til afgørelse

59. Jeg foreslår derfor, at Oberster Gerichtshofs spørgsmål skal besvares således:

»1) Et EF-varemærke er beskyttet inden for hele Fællesskabet som følge af, at det er »velkendt inden for Fællesskabet« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker, hvis det er velkendt i en væsentlig del af Fællesskabet. Hvad der i denne henseende udgør en væsentlig del af Fællesskabet afhænger ikke af nationale grænser, men må afgøres ud fra en bedømmelse af alle relevante omstændigheder i sagen, hvor der navnlig tages hensyn til i) den kundekreds, som er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, og den andel af denne kundekreds, der kender til varemærket, samt ii) betydningen af det område, hvor varemærket er velkendt, som defineret ud fra faktorer såsom områdets geografiske udstrækning, befolkning og økonomiske betydning.

2) Et EF-varemærke, som er velkendt inden for et område, der ikke er en væsentlig del af Fællesskabet, nyder ikke en til dette område begrænset beskyttelse i henhold til artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94. Følgelig kan der ikke udstedes et forbud mod varemærkekrænkelse, som er begrænset til denne medlemsstat.«