FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 10. juli 2003 [1]

1. I denne sag har Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) forelagt en række præjudicielle spørgsmål om fortolkningen af artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104/EØF (herefter »direktivet«) [2].

2. Spørgsmålene drejer sig navnlig om artikel 5, stk. 2, hvorefter medlemsstaterne kan yde indehaveren af et renommeret varemærke beskyttelse mod, at tredjemand gør brug af et tegn, som ligner varemærket, såfremt brugen af tegnet ville »medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.

Direktivet

3. Direktivets artikel 5 fastsætter i de relevante bestemmelser følgende:

»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

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Rådets første direktiv af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

[...]

5. Stk. 1-4 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. Det bemærkes, at direktivets artikel 4, stk. 1, bestemmer, at et varemærke udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt, såfremt det i al væsentlighed opfylder de samme vilkår som dem, der er anført i artikel 5, stk. 1, vedrørende tegn, og at medlemsstater i henhold til artikel 4, stk. 4, litra a), kan træffe bestemmelse om, at et varemærke ligeledes udelukkes fra registrering eller, hvis det er registreret, kan erklæres ugyldigt såfremt det i al væsentlighed opfylder vilkårene fastsat i artikel 5, stk. 2, vedrørende tegn. Artikel 9, stk. 1, litra a), b) og c), i forordning (EF) nr. 40/94 [3] (som alle er bindende) giver en tilsvarende beskyttelse af et EF-varemærke.

5. I henhold til Kommissionens skriftlige indlæg har samtlige medlemsstater gjort brug af den mulighed, som gives i direktivets artikel 5, stk. 2. Artikel 13, punkt A, nr. 1, litra c), i Benelux-landenes fælles lov om varemærker [4] gennemfører direktivets artikel 5, stk. 2, med stort set den samme ordlyd.

Sagens faktiske omstændigheder og de præjudicielle spørgsmål

6. I forelæggelseskendelsen gives følgende beskrivelse af de faktiske omstændigheder og tvisten i hovedsagen.

7. Adidas-Salomon AG (tidligere Adidas AG) er indehaver af et figurmærke, der består af et motiv med tre striber, som er registreret ved Benelux-varemærkemyndig-

3 — Rådets forordning af 20.12.1993 om EF-varemærker, EFT 1994 L 11, s. 1.

4 — Bilag til Benelux-konventionen om varemærker af 19.3.1962, som ændret ved protokol af 2.12.1991, der trådte i kraft den 1.1.1996.

heden for visse typer af beklædningsgenstande. Adidas Benelux BV er Adidas AG's eksklusive licenstager i Beneluxlandene. Disse virksomheder vil jeg herefter samlet henvise til som »Adidas«.

8. Varemærket er kendetegnet ved, at der på beklædningsgenstandens side og i hele dens længde er anbragt tre parallelle, lodrette og meget iøjnefaldende striber i samme bredde. Motivet kan udføres i forskellige farvekombinationer og forskellige størrelser, således at det altid står i kontrast til beklædningsgenstandens grundfarve.

9. Adidas' varemærke med de tre striber er et stærkt varemærke og er generelt velkendt.

10. Fitnessworld Trading Ltd (herefter »Fitnessworld«) markedsfører sportsbeklædning under navnet Perfetto og optræder også som importør for Perfetto Sportswear Inc. En række af de beklædningsgenstande, som Fitnessworld udbyder til salg, er forsynet med et motiv med to striber. Disse striber løber parallelt, er af samme bredde, står i kontrast til hovedfarven og er anbragt på beklædningsgenstandens sidesømme.

11. I september 1997 anmodede Adidas præsidenten for Rechtbank te Zwolle (Nederlandene) om anordning af foreløbige forholdsregler, hvorved Fitnessworld bl.a. tilpligtes i) at ophøre med at anvende ethvert tegn i Benelux-landene, som ligner Adidas' motiv med tre striber, såsom det af Fitnessworld anvendte motiv med to striber, som er anbragt på bestemte beklædningsgenstande, og ii) at redegøre for den fortjeneste, som Fitnessworld har haft ved salg af de omtvistede beklædningsgenstande.

12. Til støtte for sit krav anførte Adidas, at den omstændighed, at Fitnessworld sælger beklædningsgenstande, der er påført motivet med to striber, skaber en risiko for forveksling hos den relevante kundekreds, idet den kan forbinde beklædningsgenstandene med Adidas' sports- og fritidsbeklædning, som er forsynet med tre striber, at Fitnessworld søger at udnytte varemærkets renommé og popularitet, og at Adidas figurmærkets eksklusivitet ville kunne lide skade.

13. I oktober 1997 imødekom Rechtbank te Zwolles præsident Adidas' krav. Fitnessworld appellerede afgørelsen til Gerechtshof te Arnhem (Nederlandene).

14. I august 1998 ophævede Gerechtshof te Arnhem (herefter »Gerechtshof«) den af Rechtbank te Zwolle afsagte dom og afviste Adidas' krav ved en ny dom.

15. Dommen afsagt af Gerechtshof indeholdt følgende udtalelser:

»5.10. Med udgangspunkt i det princip, at når et varemærke er meget velkendt, medfører brugen af et tegn, der ligner varemærket, en større risiko for forveksling, finder retten, at der i dette tilfælde ikke foreligger nogen risiko for forveksling. Den kundekreds, som Adidas henvender sig til, er først og fremmest personer, som gerne vil ses i eksklusivt og dyrt mærkevaretøj. Denne personkreds ved præcis, at Adidas er kendetegnet ved trestribemotivet, og vil derfor ikke komme til at forveksle det, såfremt den ser beklædningsgenstande med to striber, som det af Fitnessworld forhandlede sports- og fritidstøj, selv om de to striber er anbragt på samme måde som Adidas' tre striber. Kun de tre striber sættes i forbindelse med Adidas. Forskellen mellem to og tre striber er let at konstatere, i hvert fald ved køb af tøj, fordi dette i almindelighed ikke vil ske hastigt eller tankeløst. Derfor finder Gerechtshof ud fra en samlet vurdering af helhedsindtrykket, at tilstedeværelsen af tre striber er en bestanddel, der har særpræg og er dominerende.

5.11. Endvidere bemærkes, som Fitnessworld ved hjælp af [...] fremlæggelse af beviser foreløbig har sandsynliggjort tilstrækkeligt, at stribemotivet med to lodrette parallelle striber i sømmene, som står i kontrast til bundfarven, i årenes løb i Nederlandene regelmæssigt er blevet anvendt til udsmykning af (sports-)beklædning. Under disse omstændigheder kan det ikke accepteres, at Adidas, som har valgt et trestribemotiv til sit varemærke, forsøger at monopolisere stribemotivet. Dette har Adidas, at dømme efter de dokumenter, som selskabet har fremlagt, aktivt forsøgt siden 1996 — og efter egne udtalelser også tidligere. Monopolisering er afgjort ikke mulig i det foreliggende tilfælde, hvor tostribemotivet alene bruges som udsmykning og ikke som varemærke, og hvor den af Fitnessworld forhandlede sportsbeklædning (næsten) altid er forsynet med mærket Perfetto. Gerechtshof kan ikke tiltræde det af Adidas anførte om, at denne brug fører til udvanding af Adidas' varemærke, og at Adidas lider skade ved denne brug, som Fitnessworld ikke har gyldige grunde til. Da stribemotivet er et almindeligt brugt motiv til udsmykning af sportsbeklædning, har Fitnessworld nemlig en gyldig grund til at bruge dette motiv, medmindre der var tale om, at det lignede Adidas' mærke, hvilket Gerechtshof imidlertid [...] ikke umiddelbart finder grundlag for at antage.«

16. Gerechtshof fandt nærmere bestemt, at der på grundlag af omstændighederne hverken var i) risiko for forveksling under hensyn til den berørte kundekreds og forskellen mellem tegnet og varemærket, eller ii) risiko for udvanding af Adidas' varemærke, idet motivet med de to striber blev anvendt som udsmykning eller dekoration.

17. Adidas appellerede til Hoge Raad der Nederlanden (herefter »Hoge Raad«) og gjorde navnlig gældende, at direktivet i hvert fald yder beskyttelse, når det drejer sig

om renommerede varemærker og/eller varemærker med en høj grad af særpræg, selv hvor der ikke foreligger en risiko for forveksling, hvis anvendelsen af tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

18. Hoge Raad er på dette grundlag i tvivl om den korrekte fortolkning af direktivet.

19. For for det første ønsker Hoge Raad oplyst, om direktivets artikel 5, stk. 2, som ifølge sin ordlyd kun finder anvendelse i de tilfælde, hvor et tegn anvendes for varer eller tjenesteydelser af en anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, også finder anvendelse på varer eller tjenesteydelser af samme art. Hvis artikel 5, stk. 2, ikke finder anvendelse på varer af samme art, ønsker Hoge Raad oplyst, om der, såfremt tredjemand gør brug af et tegn med de kendetegn og under de omstændigheder, der er nævnt i bestemmelsen, til skade for et renommeret varemærke, men for varer af samme art, kan opstå en risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b).

20. Dernæst ønsker Hoge Raad oplyst, om Gerechtshof har anvendt et rigtigt kriterium ved afgørelsen af, om der er tale om lignende tegn i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 5, stk. 2.

21. Endelig har Hoge Raad henvist til Gerechtshofs udtalelse om, at Fitnessworld kun bruger motivet med de to striber som udsmykning. På baggrund af denne rets tidligere bemærkning om, at et sådant motiv i årenes løb regelmæssigt var blevet brugt i Nederlandene til udsmykning af sportsbeklædning, er Hoge Raad af den opfattelse, at Gerechtshof klart har villet sige, at den berørte kundekreds udelukkende ville opfatte motivet som en udsmykning eller dekoration og dermed ikke som et varemærke. Hoge Raad er imidlertid ikke sikker på, om og i hvilket omfang offentlighedens opfattelse har indflydelse på besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en varemærkekrænkelse i en sag, hvor den påståede krænkelse består i, at varemærket udvandes.

22. Hoge Raad har derfor udsat sagen og forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) a) Skal artikel 5, stk. 2, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker fortolkes således, at indehaveren af et varemærke, der er renommeret i en medlemsstat, i henhold til en national lov, hvorved denne bestemmelse er gennemført, også kan modsætte sig brug af varemærket eller et tegn, der ligner varemærket, på den måde og under de omstændigheder, der omhandles

i denne artikel, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret?

b) Såfremt spørgsmål 1 a) besvares benægtende: Såfremt bestemmelsen i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 er gennemført i en national lov, skal begrebet »risiko for forveksling« i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), da fortolkes således, at en sådan risiko foreligger, såfremt en anden end varemærkeindehaveren bruger et renommeret varemærke eller et tegn, der ligner dette, på den måde og under de omstændigheder, der omhandles i direktivets artikel 5, stk. 2, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registeret?

2) Såfremt spørgsmål 1 a) besvares bekræftende:

a) Skal spørgsmålet, om varemærket og tegnet i et sådant tilfælde ligner hinanden, vurderes på grundlag af et andet kriterium end kriteriet om (direkte eller indirekte) forveksling af oprindelse, og i bekræftende fald efter hvilket kriterium?

b) Såfremt det tegn, der anfægtes som værende en krænkelse, i et sådant tilfælde af den berørte kundekreds udelukkende opfattes som udsmykning, hvilken vægt skal der da tillægges denne omstændighed ved besvarelsen af spørgsmålet, om varemærket og tegnet ligner hinanden?«

23. Der er indgivet skriftlige indlæg af Adidas, Fitnessworld, den nederlandske regering, Det Forenede Kongeriges regering samt Kommissionen, som alle, med undtagelse af den nederlandske regering, var repræsenteret under retsmødet.

Spørgsmål 1 og Davidoff II-dommen

24. Med spørgsmål 1 a) ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om direktivets artikel 5, stk. 2, pålægger medlemsstater, som vælger at gennemføre bestemmelsen, at give indehaveren af et i den pågældende medlemsstat renommeret varemærke ret til at modsætte sig anvendelse af et identisk eller lignende tegn, på den måde og under de forhold, som er anført i bestemmelsen, for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af det registrerede varemærke.

25. Efter indgivelsen af forelæggelseskendelsen og af de skriftlige indlæg i denne sag, er dette spørgsmål efter min opfattelse blevet besvaret bekræftende af Domstolen i Davidoff II-dommen [5].

26. I denne sag blev Domstolen nemlig spurgt, om direktivets artikel 5, stk. 2, i overensstemmelse med ordlyden kun finder anvendelse på varer eller tjenesteydelser, som ikke er af samme art. Domstolen fastslog, at artikel 5, stk. 2, giver medlemsstaterne beføjelse til at fastsætte en særlig beskyttelse for et registreret varemærke, der er renommeret, såfremt det yngre varemærke eller tegn, der er identisk med eller ligner det registrerede varemærke, bliver brugt for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af det registrerede varemærke.

27. Det Forenede Kongerige har imidlertid gjort gældende, at Davidoff II-dommen ikke besvarer det første præjudicielle spørgsmål i den foreliggende sag. Det Forenede Kongerige har i det væsentlige gjort gældende, at dommen kun var fakultativ: Domstolen fastslog, at medlemsstaterne ved gennemførelsen af direktivets artikel 5, stk. 2, lovligt kan udvide beskyttelsen til at omfatte varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art. Dommen indebærer imidlertid ikke, at de er forpligtede til at gøre dette, og en gennemførelse (som i denne sag) som, i overensstemmelse med ordlyden af artikel 5, stk. 2, udtrykkeligt begrænser beskyttelsen til varer eller tjenesteydelser af anden art, er fortsat både adækvat og lovlig i henhold til bestemmelsens ordlyd.

28. Det Forenede Kongerige har gjort gældende, at denne fortolkning er en følge af, at direktivets artikel 5, stk. 2, er fakultativ. Direktivet pålægger ikke medlemsstaterne at yde ekstra beskyttelse for renommerede varer og tjenesteydelser, men giver snarere en særlig mulighed for at yde en sådan beskyttelse, såfremt varemærket eller tegnet bliver brugt for varer eller tjenesteydelser af anden art. Hvis en medlemsstat kan beslutte sig for slet ikke at gennemføre artikel 5, stk. 2, må det også være lovligt, såfremt den vælger kun at gennemføre bestemmelsens udtrykkelige aspekt.

29. Det er selvfølgelig rigtigt, at det forelagte spørgsmål og Davidoff II-dommen er formuleret sådan, at direktivet giver medlemsstaterne beføjelse til at yde beskyttelse for varer af samme eller lignende art og ikke således, at der kræves en sådan beskyttelse. Formuleringen kan dog skyldes, at direktivets artikel 5, stk. 2, er en fakultativ bestemmelse, hvilket indebærer, at medlemsstaterne under alle omstændigheder ikke er forpligtet til at gennemføre den. Af flere grunde finder jeg ikke Det Forenede Kongeriges argumentation overbevisende.

5 — Dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Sml. I, s. 389, Davidoff og Zino Davidoff (Davidoff II). I denne sag blev forelæggelseskendelsen indgivet i oktober 2001 og de skriftlige indlæg blev indgivet i februar 2002.

30. For det første fastslog Domstolen udtrykkelig i Davidoff II-dommen, at når den generelle opbygning af og lovgivningens formål tages i betragtning, »kan den nævnte artikel ikke fortolkes således, at følgen heraf ville være, at renommerede varemærker ville have en svagere beskyttelse, såfremt et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art, end hvis et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art« [6]. Det fremgår klart af dommens følgende præmisser, at Domstolen var af den opfattelse, at en fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 2, som ikke indebar en beskyttelse mod brug af et tegn for varer eller tjenesteydelser af samme art, ville have den følge. Det fremgår følgelig af dommen, at artikel 5, stk. 2, ikke kan fortolkes sådan. Alene den omstændighed taler efter min opfattelse imod det synspunkt, som er fremført af Det Forenede Kongerige.

31. Endvidere er Det Forenede Kongeriges fortolkning direkte i strid med direktivets præambel, hvorefter »registreringshindringer eller ugyldighedsgrunde for så vidt angår selve mærket [...] eller for så vidt angår konflikter mellem mærket og ældre rettigheder skal angives på udtømmende vis, også selv om visse af disse grunde blot nævnes som en mulighed for medlemsstaterne, der således kan bevare eller medtage de pågældende grunde i deres lovgivning« [7].

6 — Dommens præmis 25.

7 — Syvende betragtning.

32. Domstolen har også konsekvent udtalt, at direktivets artikel 5-7 indebærer en fuldstændig harmonisering af reglerne om de rettigheder, der er knyttet til varemærket og således fastlægger de rettigheder, der tilkommer indehavere af varemærker i Fællesskabet [8].

33. Endelig forekommer det usandsynligt, at Domstolen i Davidoff II-dommen havde til hensigt at give medlemsstaterne mulighed for at opretholde nationale gennemførelsesbestemmelser, som ikke omfatter varer eller tjenesteydelser af samme art, idet den omhandlede nationale lovgivning (på samme måde som den, der er aktuel i denne sag) i overensstemmelse med ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 2, var udtrykkeligt begrænset til varer eller tjenesteydelser af anden art [9]. Den forelæggende ret ønskede at vide, om den nationale lovgivning alligevel ydede beskyttelse, når den brug, der blev anfægtet som værende en krænkelse, vedrørte varer og tjenesteydelser af lignende art.

34. Efter min opfattelse bør det af Hoge Raad forelagte spørgsmål 1 a) besvares bekræftende, således at direktivets artikel 5, stk. 2, ikke er korrekt gennemført, medmindre indehaveren af et varemærke, der

8 — Jf. f.eks. dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 39, og med særlig henvisning til direktivets artikel 5, stk. 2, dom af 21.11.2002, sag C-23/01, Robelco, Sml. I, s. 10913, præmis 27-30.

9 — § 14, stk. 2, punkt 3, i Markengesetz, jf. punkt 10 i mit forslag til afgørelse i Davidoff II-sagen.

har et renommé i den pågældende medlemsstat har ret til at modsætte sig brugen af varemærket eller et lignende tegn, på den måde og under de omstændigheder, som er anført i bestemmelsen, ikke kun for varer eller tjenesteydelser af anden art, men også for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

35. Da spørgsmål 1 b) kun ønskes besvaret, såfremt spørgsmål 1 a) besvares benægtende, er det ufornødent at tage stilling hertil.

Anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 2: udvanding, forringelse og snylteri

36. Artikel 5, stk. 2, beskytter indehaveren af et renommeret varemærke mod brug af et identisk eller lignende tegn, hvor »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«. Der er således i princippet fire former for anvendelse, som kan være omfattet: brug, der medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg, brug, der medfører en utilbørlig udnyttelse af dets renommé, brug, der skader varemærkets særpræg og brug, som er til skade for dets renommé.

37. Udtrykket til skade for et varemærkes særpræg afspejler det, der normalt kaldes udvanding af et varemærke. Dette udtryk blev første gang brugt af Schechter [10], som anbefalede en beskyttelse af varemærkeindehaveren, som går ud over beskyttelsen mod den skade, der forårsages ved brug af et identisk eller lignende varemærke for varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, og som fører til forveksling af oprindelse. Schechter beskrev den type af skade som »gradvis svinden bort eller opløsning af visse varemærkers identitet og bekendthed i offentlighedens bevidsthed« [11]. I USA, hvor indehavere af visse varemærker i nogen tid har været beskyttet mod udvanding [12], har domstolene i vidt omfang bidraget til at udvide listen af ord, der illustrerer begrebet udvanding, ved at beskrive begrebet med ord som »lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away at a trade mark« [13]. I klassisk forstand er det centrale i begrebet

10 — F.I. Schechter: »The rational basis of trademark protection«, *Harvard Law Review*, 1927, s. 813.

11 — Han mente dog, at kun »fantasifulde, nydannede eller opdigtede varemærker« skulle ydes denne beskyttelse.

12 — Den første delstatslovgivning blev vedtaget i Massachusetts i 1947, efterfulgt af Illinois i 1953 og New York i 1955. Senere fulgte mange andre. Kun få delstatslove definerede imidlertid udvanding som sådan og beskyttede ganske enkelt mod »udvanding af det fornødne særpræg« (eller lignende formuleringer med samme betyding) af visse varemærker. På forbundsstatsniveau blev der på grundlag af Federal Trademark Dilution Act af 1995 skabt en søgsmålsmulighed for udvanding af kendte varemærker. Loven definerer udvanding som »formindskelse af et velkendt varemærkes evne til at identificere og adskille varer og tjenesteydelser« [the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services].

13 — Jf. den retspraksis, der ligger til grund herfor, T. Martino: *Trademark Dilution*, 1996, s. 43 og 46.

udvanding, at varemærkets særpræg udvandes, hvilket betyder, at det ikke længere kan skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for [14]. Men for at citere Schechter igen [15]: »Hvis man f.eks. tillader Rolls Royce-restauranter og Rolls Royce-caféer, Rolls Royce-bukser og Rolls Royce-slik, vil varemærket Rolls Royce ikke længere findes om ti år.«

38. Derimod beskriver begrebet til skade for et varemærkes renommé, der ofte henviser til, at varemærket forringes eller plettes, en situation, hvor — som Benelux-Domstolen formulerede det i den velkendte afgørelse Claeryn mod Klarein [16] — de varer, for hvilke det kolliderende tegn bruges, har en sådan indflydelse på offentligheden, at varemærkets effekt påvirkes. Denne sag vedrørte de to fonetisk enslydende varemærker »Claeryn« for nederlandsk gin og »Klarein« for et flydende rengøringsmiddel. Da Benelux-Domstolen fandt, at ligheden mellem de to mærker kunne få forbrugere til at tænke på et rengøringsmiddel, når de drak »Claeryn«-gin, fastslog den, at varemærket »Klarein« udgjorde en krænkelse af varemærket »Claeryn« [17].

39. Udtrykket at drage utilbørlig fordel af et varemærkes særpræg eller renommé må derimod antages at omfatte »tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé« [18]. Således ville f.eks. Rolls Royce have ret til at forhindre en whisky-producent i at udnytte Rolls Royces renommé til at markedsføre sit varemærke [19]. Det er ikke givet, at der forligger en reel forskel mellem at drage fordel af et varemærkes særpræg og at drage fordel af dets renommé. Da intet i denne sag imidlertid drejer sig om en sådan forskel, vil jeg henvise til begge forhold som snylteri.

40. I denne sag fremgår det af forelæggelseskendelsen, at Adidas har gjort gældende, at Fittnesworlds brug af motivet med to striber drager utilbørlig fordel af Adidas' varemærkes renommé (snylteri), og at det er skadeligt for varemærkets særpræg (udvanding) [20]. På denne baggrund har Hoge Raad forelagt to præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 2.

14 — Jf. mit forslag til afgørelse af 29.4.1997, sag C-251/95, SABEL, dom af 11.11.1997, Sml. I, s. 6191, punkt 39, hvori jeg omformulerede Benelux-Domstolens dom af den 1.3.1975 i sag A 74/1, Claeryn mod Klarein, Benelux-Domstolens domme af 1975, s. 472.

15 — Høringer ved Congressional Committee on Patents, 72. Kongres, 1. session 15 (1932).

16 — Jf. fodnote 14 med hensyn til kilde.

17 — Skade for et varemærkes renommé var også en af grundene til, at Christian Dior ved de nationale domstole modsatte sig Evoras påståede forringende reklame for Diors luksusvarer i dommen af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013, selv om sagen ved EF-Domstolen drejede sig om ordlyden af direktivets artikel 7, stk. 2, (som fastsætter en undtagelse til det generelle princip om konsumption af de rettigheder, der er knyttet til varemærket).

18 — F.W. Mostert: *Famous and Well-Known Marks*, 1997, s. 62. Jf. også the Joint Recommendation Concerning Provisions of the Protection of Well-Known Marks vedtaget af the Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property and the General Assembly of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) (1999): I noten til artikel 4, iii, som omhandler brug af et varemærke, som »ville drage utilbørlig fordel af et renommeret varemærkes særpræg«, kommenteres det, at »den aktuelle brug f.eks. ville udgøre snylteri på det renommerede varemærkes goodwill«.

19 — Jf. Bundesgerichtshofs dom af 9.12.1982, GRUR 247.

20 — Jf. punkt 12 ovenfor.

Spørgsmål 2 a)

41. I spørgsmål 2 a) spørger Hoge Raad, hvorvidt ligheden mellem et varemærke og et tegn i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, skal vurderes på grundlag af et andet kriterium end kriteriet om forveksling af oprindelse (direkte eller indirekte), og i bekræftende fald, efter hvilket kriterium.

42. Direktivets artikel 5, stk. 2, finder lige som artikel 5, stk. 1, litra b), anvendelse, når varemærket og tegnet er identiske eller ligner hinanden. Begge disse bestemmelser indeholder yderligere betingelser for deres anvendelse: Artikel 5, stk. 2, finder bl.a. anvendelse, hvor brugen af tegnet uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af eller er til skade for et varemærkes særpræg eller renommé, mens artikel 5, stk. 1, litra b), finder anvendelse, hvor der på grund af identitet eller lighed, eksisterer en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed.

43. Det fremgår af Domstolens domme i sagerne SABEL [21] og Lloyd Schuhfabrik Meyer [22], at den nationale domstol for at vurdere graden af lighed mellem et varemærke og et tegn i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b), og med henblik på at vurdere, om de er tilstrækkeligt ens til at kunne føre til en risiko for forveksling i denne bestemmelses forstand, skal vurdere graden af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed mellem dem. Siden denne dom har Domstolen i Sieckmann-dommen [23] fastslået, at en duft eller et duftmærke i princippet kan udgøre et varemærke (på trods af, at kravet om, at tegnet skal kunne gengives grafisk ikke blev opfyldt af nogen af de metoder, som blev foreslået i denne sag). Den nationale domstol kan derfor i fremtiden blive bedt om også at fastslå graden af duftmæssig lighed mellem et mærke og et tegn. Jeg er enig med Fitnessworld, Adidas, den nederlandske regering og Det Forenede Kongeriges regering i, at den nationale domstol skal foretage den samme undersøgelse — dvs. fastsætte graden af sansemæssig eller begrebsmæssig lighed — for at vurdere graden af lighed i henhold direktivets til artikel 5, stk. 2. Det er svært at se, på hvilket andet grundlag ligheden skulle kunne vurderes.

44. Det er imidlertid klart, at det ikke er nødvendigt at påvise, at ligheden giver anledning til risiko for forveksling i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, som Fitnessworld har gjort gældende.

45. I SABEL-dommen [24] forklarede Domstolen begreberne direkte og indirekte forveksling af oprindelse således, at der foreligger risiko for direkte forveksling, når

21 — Jf. fodnote 14, dommens præmis 23.

22 — Jf. dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Sml. I, s. 3819, præmis 27.

23 — Jf. dom af 12.12.2002, sag C-273/00, Sml. I, s. 11737.

24 — Jf. fodnote 14, dommens præmis 16.

offentligheden blander tegnet og varemærket sammen og risiko for indirekte forveksling, når offentligheden ser en forbindelse mellem indehaverne af tegnet og indehaverne af varemærket og blander dem sammen. Både direkte og indirekte forveksling i denne forstand udgør forveksling i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra b). Derimod opstår der en risiko for forbindelse, hvis offentligheden foretager en sammenligning mellem tegnet og varemærket, hvorved den måde, tegnet opfattes på, bringer varemærket i erindring, uden at de dog blandes sammen. Domstolen fastslog, at risikoen for forbindelse ikke udgjorde en forveksling i henhold til artikel 5, stk. 1, litra b).

46. Som tidligere anført giver denne bestemmelse varemærkeindehavere ret til at hindre tredjemand i at bruge »et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket [...] er af samme eller lignende art [...] og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling«. Der kræves således en direkte årsagssammenhæng mellem ligheden (eller identiteten) og risikoen for forveksling. De to begrebers indbyrdes afhængighed fremhæves yderligere i direktivets præambel, hvor det anføres, at »det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling« [25].

47. Direktivets artikel 5, stk. 2, nævner derimod ikke risikoen for forveksling. Endvidere har Domstolen udtrykkeligt fastslået, at denne bestemmelse »for velkendte varemærker indfører en beskyttelse, hvis iværksættelse *ikke forudsætter en risiko for forveksling*« [26].

48. Selv om direktivets artikel 5, stk. 2, kun finder anvendelse, når varemærket og tegnet er identiske eller af samme art, kræver den ikke udtrykkeligt, at ligheden skaber en bestemt forestilling hos offentligheden. Bestemmelsen fokuserer i stedet på virkningen af den brug, som den søger at beskytte, og henviser til brug som »uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé ,eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé«.

49. Det er åbenbart, at brugen af et tegn ikke kan have en sådan virkning, hvis ikke tegnet på en eller anden måde bringer varemærket i erindring hos den berørte kundekreds. Domstolen har følgelig efterprøvet kravet i artikel 5, stk. 2, om, at varemærket skal være renommeret, på baggrund af direktivets almindelige opbygning og formål, og har fastslået, at det kun er, når der foreligger en tilstrækkelig grad

25 — Tiende betragtning.

26 — Jf. dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 36 (min fremhævelse). Jf. også generaladvokat Ruiz-Jarabos forslag til afgørelse af 13.6.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club (dom af 12.11.2002, Sml. I, s. 10273), punkt 33 og 34, og vedrørende direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), hvis ordlyd i al væsentlighed er identisk med ordlyden af artikel 5, stk. 2, punkt 48 i mit forslag til afgørelse og præmis 20 i SABEL-dommen, jf. fodnote 14.

af kendskab til varemærket, at kundekredsen, når den møder tegnet, eventuelt forbinder de to med hinanden til skade for varemærket [27].

50. Det synes dog hverken at være nødvendigt eller til nogen hjælp at forsøge at specificere yderligere, hvilket kriterium, der skal lægges til grund for en vurdering af ligheden mellem varemærket og tegnet. Nationale domstole vil uden yderligere analyse af begrebet lighed kunne afgøre, om ligheden er af en sådan art, at den muliggør den anfægtede brug, det være sig i form af udvanding, forringelse eller snylteri. Efter min opfattelse er det derfor tilstrækkeligt at konstatere, at direktivets artikel 5, stk. 2, kræver, i) at varemærket og tegnet ligner hinanden, og ii) at den anfægtede brug drager en utilbørlig fordel af eller er til skade for varemærkets særpræg eller renommé.

51. Som svar på spørgsmål 2 a) må jeg på denne baggrund konkludere, at i) begrebet lighed mellem et varemærke og et tegn, i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, skal vurderes på grundlag af graden af sansemæssig eller begrebsmæssig lighed mellem dem, og ii) den beskyttelse, som ydes i henhold til artikel 5, stk. 2, kræver ikke, at der foreligger en risiko for forveksling mellem varemærket og tegnet.

Spørgsmål 2 b)

52. I spørgsmål 2 b) ønsker Hoge Raad oplyst, om det for vurderingen af ligheden mellem varemærket og tegnet i henhold til artikel 5, stk. 2, er relevant, at tegnet af den berørte kundekreds udelukkende opfattes som en udsmykning eller dekoration.

53. Med henblik på at fastslå, om direktivets artikel 5, stk. 2, finder anvendelse, skal det selvfølgelig vurderes, bl.a. om varemærket og det angiveligt kolliderende tegn, ligner hinanden. Som jeg nævnte i forbindelse med spørgsmål 2 a), finder jeg, at ligheden mellem et varemærke og et tegn i henhold til artikel 5, stk. 2, skal vurderes på grundlag af graden af sansemæssig og begrebsmæssig lighed mellem dem. Hvorvidt et tegn udelukkende opfattes som en dekoration, er efter min opfattelse ikke til hjælp ved den vurdering. Jeg vil derfor ved behandlingen af spørgsmål 2 b) tage udgangspunkt i, at det drejer sig om, hvorvidt det ved vurderingen af, om artikel 5, stk. 2, finder anvendelse i sin helhed, er relevant, at tegnet udelukkende betragtes som en dekoration af den berørte kundekreds.

54. Nogle af de parter, der har afgivet indlæg [28], har gjort gældende, at direktivets

27 — Jf. dom af 14.9.1999, sag C-375/97, General Motors, Sml. I, s. 5421, præmis 23. I den engelske oversættelse af dommen anvendes termen »association«, mens den franske henviser til »rapprochement«. Efter min opfattelse er det en hjælp at følge den franske oversættelse ved at bruge en term, som adskiller sig fra den, der bruges i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), og i artikel 5, stk. 1, litra b). Jeg har således brugt termen »connection« fra den engelske oversættelse.

28 — Navnlig Fitnessworld. Adidas har dog også påpeget dette, om end med det forbehold, at hvis offentligheden på nogen måde forbinder tegnet med varemærket, kan tegnet ikke antages udelukkende at blive opfattet som en udsmykning. Kommission har også gjort gældende, at en ren udsmykning ikke kan være lignende i den betydning, som fremgår af direktivets artikel 5, stk. 2.

artikel 5, stk. 2, ikke finder anvendelse, hvis et tegn udelukkende opfattes som en dekoration, ganske enkelt fordi der i så fald ikke vil skabes nogen forbindelse til et lignende mærke. Efter min opfattelse er disse udtalelser dog ikke nødvendigvis korrekte, navnlig når det varemærke, som påstås at være krænket, bygger på en form eller et mønster, som bruges i udbredt grad. Det er f.eks. ikke utænkeligt, at en person, der ser et mønster med romber, kommer til at tænke på Renaults varemærke, som består af en stiliseret rombe, eller at et mønster med røde trekanter kan give associationer til den røde trekant, som siden midten af det 19. århundrede[29] har været en væsentlig del af det britiske bryggeri Bass' varemærke. Domstolen har endvidere for nylig fastslået, at en farve i sig selv kan have tilstrækkeligt særpræg til at blive registreret som et varemærke[30]. I det omfang farver registreres på denne måde, øges muligheden klart for, at offentligheden vil tænke på et bestemt varemærke ved brug til dekorationsformål af den samme eller en lignende farve, i andre sammenhænge.

55. Jeg mener derfor ikke, at den forelæggende rets spørgsmål 2 b) blot kan besvares med, at direktivets artikel 5, stk. 2, ikke finder anvendelse, såfremt et tegn udelukkende opfattes som en dekoration, fordi der under sådanne omstændigheder ikke skabes nogen forbindelse til et lignende mærke. Det korrekte udgangspunkt må være ordlyden af, systematikken i og formålet med artikel 5, stk. 2, i sin helhed.

56. Bestemmelsen henviser ikke udtrykkeligt til, hvordan det kolliderende tegn opfattes. Den finder anvendelse, når der gøres erhvervsmæssig brug af tegnet for varer eller tjenesteydelser. Kommissionen har gjort gældende, at denne formulering må være betydningsfuld »for at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser« eller »som et varemærke«. Til støtte for dette argument har Kommissionen henvist til direktivets artikel 5, stk. 5. Denne bestemmelse foreskriver, at artikel 5, stk. 1-4, »ikke [berører] 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«. Kommissionen har gjort gældende, at direktivets artikel 5, stk. 2, følgelig ikke giver en varemærkeindehaver mulighed for at hindre enhver brug af et tegn, men kun sådan brug, som har til formål at adskille de varer eller tjenesteydelser, som tegnet omfatter fra andre virksomheders varer eller tjenesteydelser.

29 — Ord- og figurmærket, som omfatter trekanten, blev registreret som et varemærke i Det Forenede Kongerige den 1.1.1876 og var det første varemærke, som blev registreret i henhold til Trade Marks Act 1875 (og da loven i Det Forenede Kongerige var den første lov, der tillod registrering af varemærker, var det også det første registrerede varemærke i verden). Varemærket havde dog været i brug i nogen tid før registreringen. Det kan ses på to ølflasker på disken i baren i Folies-Bergère, malet af Manet i 1882.

30 — Jf. dom af 6.5.2003, sag C-104/01, Libertel, Sml. I, s. 3793.

57. Direktivets artikel 5, stk. 5, tager klart sigte på nationale bestemmelser inden for andre områder end varemærker, f.eks. illoyal konkurrence og sammenlignende reklame [31]. Det følger af denne bestemmelse, at reguleringen af en ikke-varemærkerelateret brug af et tegn, som uden skellig grund drager utilbørlig fordel af eller er til skade for et varemærkes særpræg eller renommé, ikke er omfattet af direktivet. En sådan brug falder således ikke inden for rammerne af direktiv artikel 5, stk. 2.

58. Denne opfattelse har endvidere støtte i Domstolens retspraksis. Domstolen fastslog bl.a. i Robelco-dommen [32], at »den udvidede beskyttelse af et varemærkes særpræg eller renommé mod visse former for brug af et tegn, der sker med andet formål end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, ikke er omfattet af fællesskabsharmoniseringen«, og »når tegnet [...] ikke bruges til at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, er det derfor medlemsstaternes nationale ret, der skal anvendes for at fastslå omfanget og i givet fald det konkrete indhold af den beskyttelse, der ydes varemærkeindehavere, der gør gældende at have lidt skade ved, at dette tegn er blevet brugt«.

59. Spørgsmålet er derfor, hvorvidt et tegn med rette kan anses for at være »brugt til at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser«, når det af den berørte kundekreds udelukkende opfattes som en dekoration.

60. Jeg mener, at spørgsmålet må besvares benægtende. Hvis den berørte kundekreds ikke opfatter et givet tegn som andet end en udsmykning af en vare, og på ingen måde som en angivelse af varens oprindelse, kan et sådant tegn ikke anses for at være anvendt med det formål at skelne mellem disse varer.

61. Domstolens retspraksis bekræfter, at den opfattelse, som den berørte kundekreds har, er relevant i vurderingen af, om et tegn bruges som et varemærke. Lige siden de første varemærkesager, som Domstolen har afgjort, (som før direktivet blev anlagt iht. traktatens bestemmelser om frie varebevægelser), har Domstolen fastslået, at et varemærkes væsentligste funktion er »at garantere oprindelsen af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen fra varer af anden oprindelse « [33]. Det er åbenbart, at denne funktion ikke kan opfyldes, hvis den

31 — Jf. også sjette betragtning til direktivet, hvor det anføres, at »dette direktiv udelukker ikke, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de der gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse«.

32 — Jf. fodnote 8, præmis 31 og 34. Jf. også dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 38, mit forslag til afgørelse af 20.9.2001, sag C-2/00, Hölterhoff, (dom af 14.5.2002, Sml. I, s. 4187), punkt 37; samt fodnote 26, generaladvokat Ruiz-Jarabos forslag til afgørelse af 13.6.2002 i Arsenal Football Club-sagen, nævnt i fodnote 26, punkt 38.

33 — Jf. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7. Denne udtalelse er gentaget i retspraksis frem til i dag. Jf. fodnote 30 for seneste retspraksis, Libertel-dommen, præmis 62 samt den deri nævnte retspraksis.

berørte kundekreds udelukkende opfatter tegnet som en udsmykning eller dekoration. Domstolen fastslog følgende i Libertel-dommen [34]:

»Et varemærke skal således kendetegne varer og tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed. I den forbindelse skal der tages hensyn til både den almindelige anvendelse af varemærker som angivelse af oprindelse i de berørte kredse og opfattelsen hos den relevante kundekreds«.

62. Virkningen af den måde, som det dekorative element opfattes på i denne sag adskiller sig væsentligt fra situationen i Arsenal Football Club-dommen [35], hvori Domstolen fastslog, at det ikke var relevant, at det angiveligt kolliderende tegn, blev opfattet som et udtryk for opbakning af, loyalitet over for eller tilslutning til varemærkets indehaver. Sagen vedrørte et krænkelsessøgsmål i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), som foreskriver en absolut beskyttelse, når der er identitet mellem varemærket og tegnet og mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser og de varer og tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret [36]. I denne forbindelse og uanset denne opfattelse udgjorde tredjemands uberettigede brug af det identiske varemærke for varer af samme art, klart en brug som varemærke.

63. Endelig vil jeg tilføje, at det efter min opfattelse under alle omstændigheder principielt ikke er ønskværdigt at udvide beskyttelsen af varemærker på en sådan måde, at det udelukker brugen af almindelige dekorationer og motiver som f.eks. striber. Domstolen har fastslået, at direktivets artikel 3, stk. 1, litra c) og artikel 3, stk. 1, litra e), forfølger mål af almen interesse, som kræver, at de tegn eller beskrivende angivelser af kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, frit kan bruges af alle, og at en udformning, hvis væsentlige kendetegn svarer til en teknisk funktion, og som er valgt for at opfylde denne funktion, frit kan bruges af alle [37]. Den har også anerkendt, at der findes en almen interesse i ikke utilbørligt at begrænse rådigheden over farver for andre erhvervsdrivende, der udbyder varer eller tjenesteydelser af den samme art, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret [38]. Generaladvokat Ruiz-Jarabo manede på lignende måde til forsigtighed i, hvad der kan betegnes som den afsluttende del af hans nylige forslag til afgørelse i Shield Mark-sagen [39], som vedrører spørgsmålet om, hvorvidt toner eller lyde [40] kan udgøre et varemærke. Selv om nærvæ-

34 — Jf. fodnote 30, præmis 62. Jf. også dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 49-52.

35 — Jf. fodnote 32, præmis 61.

36 — Jf. præmis 50, med henvisning til tiende betragtning til direktivet.

37 — Jf. fodnote 30, Libertel-dommen, præmis 52 og 53 samt den deri nævnte retspraksis.

38 — Jf. fodnote 30, Libertel-dommen, præmis 55.

39 — Jf. forslag til afgørelse af 3.4.2003, sag C-283/01, punkt 48-52.

40 — Tvisten i hovedsagen vedrørte de første ni noder i Beethovens »Für Elise« (Bagatel i a-mol, WoO 59) og en hanes galen.

rende sag rejser et lidt anderledes spørgsmål om rækkevidden af den beskyttelse, som gives i direktivets artikel 5, stk. 2, mener jeg, at en tilsvarende almen interesse taler imod at udvide beskyttelsen, således at erhvervsdrivende hindres i at bruge enkle dekorationer og motiver, som har været brugt igennem lang tid.

64. Jeg må på denne baggrund konkludere, at det er en betingelse for anvendelsen af direktivets artikel 5, stk. 2, at det tegn, der anfægtes som værende en krænkelse, bruges som et varemærke, det vil sige med det formål at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser. Dette er ikke tilfældet, hvis tegnet udelukkende opfattes som en dekoration af den berørte kundekreds.

Forslag til afgørelse

65. Jeg er derfor af den opfattelse, at de af Hoge Raad forelagte spørgsmål skal besvares som følger:

»1) Artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker er ikke korrekt gennemført, medmindre indehaveren af et varemærke, der har et renommé i den pågældende medlemsstat, har ret til at modsætte sig brugen af varemærket eller et lignende tegn på den måde og under de omstændigheder, som er anført i bestemmelsen, ikke kun for varer eller tjenesteydelser af anden art, men også for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

2) Begrebet lighed mellem et varemærke og et tegn i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, skal vurderes på grundlag af graden af sansemæssig eller begrebsmæssig lighed mellem dem.

3) Den beskyttelse, som ydes i henhold til artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, kræver ikke, at der foreligger en risiko for forveksling mellem varemærket og tegnet.

4) Det er en betingelse for anvendelsen af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, at det tegn, der anfægtes som værende en krænkelse, bruges som et varemærke, det vil sige med det formål at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser. Dette er ikke tilfældet, hvis tegnet udelukkende opfattes som en dekoration af den berørte kundekreds.«