# DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling)

22. juni 2000 *

I sag C-425/98,

angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

Marca Mode CV

mod

Adidas AG,

Adidas Benelux BV,

om at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), 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),

har

* Processprog: nederlandsk.

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, J.C. Moitinho de Almeida, og dommerne C. Gulmann (refererende dommer), J.-P. Puissochet, G. Hirsch og F. Macken,

generaladvokat: F.G. Jacobs
justitssekretær: assisterende justitssekretær H. von Holstein,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

— Marca Mode CV ved advokaterne O.W. Brouwer, D.W.F. Verkade og D.J.G. Visser, Amsterdam, og ved advokat P. Wytinck, Bruxelles

— Adidas AG og Adidas Benelux BV ved advokat C. Gielen, Amsterdam

— den nederlandske regering ved chef for Afdelingen for EF-spørgsmål, M.A. Fierstra, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget

— Det Forenede Kongeriges regering ved M. Ewing, Treasury Solicitor's Department, som befuldmægtiget

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved K. Banks og P. van Nuffel, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtigede,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 24. november 1999 er afgivet mundtlige indlæg af Marca Mode CV ved advokaterne D.J.G. Visser og C.R.A. Swaak, Amsterdam, af Adidas AG og Adidas Benelux BV ved advokat S.A. Klos, Amsterdam, og af Kommissionen ved H.M.H. Speyart, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 27. januar 2000,

afsagt følgende

## Dom

1 Ved dom af 6. november 1998, indgået til Domstolen den 26. november 1998, har Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) stillet et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«).

2 Dette spørgsmål er blevet rejst under en sag, der føres af Marca Mode CV (herefter »Marca Mode«), Amsterdam (Nederlandene), mod Adidas AG, Herzogenaurach (Tyskland), og Adidas Benelux BV, Etten-Leur (Nederlandene), vedrørende et figurmærke, der er registreret af Adidas AG hos Benelux-Varemærkemyndigheden. Adidas Benelux BV er Adidas AG's eksklusive licenstager for Beneluxlandene med hensyn til dette mærke.

## Retsforskrifter

3 Direktivets artikel 5, som vedrører rettigheder, der er knyttet til varemærket, bestemmer i stk. 1, litra b):

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

a) ...

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«

4 De fleste sproglige versioner af direktivet anvender i denne bestemmelse begrebet »risiko« eller »fare« for forveksling eller forbindelse. Den nederlandske og den svenske version anvender begreberne mulighed for forveksling og risiko for, at der er en forbindelse, mens den engelske version anvender begrebet sandsynlighed for forveksling eller at der er en forbindelse.

5 Direktivets artikel 5, stk. 2, bestemmer:

»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.«

6 Artikel 13, punkt A, nr. 1, litra b), i den uniforme Benelux-varemærkelov, hvorved direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), er gennemført i Benelux-lovgivningen, bestemmer:

»Ud over en eventuel anvendelse af de almindelige erstatningsretlige regler kan varemærkeindehaveren på grund af sin eneret forbyde:

...

b) enhver erhvervsmæssig brug af et varemærke eller af et tegn, som ligner mærket, for varer, for hvilke mærket er registreret, eller for lignende varer, når der i offentlighedens bevidsthed er risiko for, at der er en forbindelse med varemærket.«

## Tvisten i hovedsagen

7 Det figurmærke, Adidas AG har registreret hos Benelux-Varemærkemyndigheden, består af tre parallelle striber. Varemærket dækker især sportsbeklædning og andre sportsartikler.

8 Marca Mode solgte fra sine lokaler i Breda (Nederlandene) en kollektion af sportsbeklædning, hvoraf et antal på siderne var forsynet med to i længderetningen parallelt løbende striber. Disse beklædningsgenstande var hvide med sorte striber eller sorte med hvide striber.

9 Marca Mode markedsførte ligeledes en hvid og orange T-shirt, som midt på hele forsidens længde var forsynet med tre sorte, lodrette, parallelle striber, der på ydersiden havde en smal hvid kant, som blev afbrudt af en medaljon med en afbildning af en kat og ordet »TIM«.

10 Adidas AG og Adidas BV (herefter under ét »Adidas«) anlagde den 26. juni 1996 sag om foreløbige forholdsregler mod Marca Mode ved præsidenten for Rechtbank, Breda. Adidas nedlagde under anbringende af, at Marca Mode havde krænket dets figurmærke med de tre striber, påstand om, at det forbydes Marca Mode for fremtiden i Benelux-landene at anvende tegn, der består af tre eller to striber.

11 Dommeren i sagen om de foreløbige forholdsregler tog denne påstand til følge for så vidt angik syv beklædningsgenstande og T-shirten med påskriften »TIM«.

12 Gerechtshof, Hertogenbosch, stadfæstede denne afgørelse.

13 Marca Mode iværksatte kassationsanke af Gerechtshof's dom for Nederlandenes Hoge Raad.

14 Marca Mode gjorde ved denne domstol gældende, at Gerechtshof ikke havde anvendt artikel 13, punkt A, nr. 1, litra b), i den uniforme Benelux-varemærkelov korrekt ved blot at have baseret sin afgørelse på, at der var risiko for, at den berørte del af offentligheden antog, at der var en forbindelse mellem de anfægtede tegn og det registrerede varemærke. Marca Mode anførte, idet det henviste til Domstolens dom af 11. november 1997 (sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191), at Gerechtshof i overensstemmelse med direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skulle have baseret sin afgørelse på eksistensen af en risiko for forveksling.

15 Hoge Raad var af den opfattelse, at det i lyset af SABEL-dommen, og særlig denne doms præmis 18, 22 og 24, kunne være berettiget at slutte, at hvis særlige omstændigheder — såsom at varemærket har en særlig adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden, må føre til den antagelse, at risikoen for forveksling ikke er udelukket, vil konstateringen af risikoen for, at der er en forbindelse i så fald være tilstrækkelig til at begrunde et forbud mod brug af det anfægtede tegn.

16 Ifølge Hoge Raad vil en sådan fortolkning åbne mulighed for, for så vidt angår de velkendte varemærker, at bringe direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), og stk. 2, i overensstemmelse med hinanden. Artikel 5, stk. 2, tillader medlemsstaterne at give velkendte varemærker en beskyttelse mod varer eller tjenesteydelser af anden art, »når... 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«. Den forudsatte fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), yder ligeledes velkendte mærker beskyttelse mod

utilbørlig udnyttelse af varemærkets særlige adskillelsesevne eller den skade, som varemærket kan lide ved sådan brug for identiske eller lignende varer eller tjenesteydelser.

17 Den forelæggende ret fastslog, at hvis denne fortolkning af SABEL-dommen var korrekt, ville Marca Mode's anbringender ikke kunne føre til kassation af Gerechtshof's dom. Hoge Raad anførte, at Gerechtshof's dom ikke alene fastslog, at det kunne blive antaget, at der var en forbindelse mellem Marca Mode's tegn og Adidas' varemærke, men også at sidstnævnte varemærke var velkendt. Ifølge den forelæggende ret kan det imidlertid ikke, for så vidt angår sidstnævnte omstændighed, udelukkes, at muligheden for, at det vil blive antaget, at der er en forbindelse, kan give anledning til forveksling. Under disse omstændigheder kan de fastslåede forhold begrunde, at det af Adidas påståede forbud nedlægges.

18 På baggrund af ovenstående har Nederlandenes Hoge Raad besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Når

a) et varemærke har en særlig adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden, og

b) en tredjemand, der ikke har varemærkeindehaverens samtykke, for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der i den grad svarer til varemærket, at der derved opstår mulighed for association med varemærket,

skal artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF da fortolkes således, at varemærkeindehaverens eneret giver ham beføjelse til at forbyde tredjemands brug af tegnet, hvis varemærkets adskillelsesevne er af en sådan art, at det ikke kan udelukkes, at denne association vil kunne give anledning til forveksling?«

19 Hoge Raad har i den samme dom ligeledes stillet flere præjudicielle spørgsmål til Benelux-domstolen. Ifølge Marca Mode har sidstnævnte domstol ved kendelse af 18. januar 1999 udsat gennemgangen af de stillede spørgsmål på Domstolens afgørelse.

## Det præjudicielle spørgsmål

20 Adidas har anmodet Domstolen om at udtale sig om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 2.

21 Det fremgår af Domstolens praksis, at inden for rammerne af fordelingen af domsmyndigheden mellem de nationale retter og Domstolen, jf. traktatens artikel 177, er den nationale ret — der alene har direkte kendskab til sagens omstændigheder og de af parterne fremførte argumenter, og som har ansvaret for den retsafgørelse, der skal træffes — bedst i stand til med fuldt kendskab til sagen at vurdere relevansen af de retsspørgsmål, der er opstået under den tvist, som retten har fået forelagt, og nødvendigheden af en præjudiciel afgørelse som forudsætning for at kunne afsige dom. Domstolen kan imidlertid, hvis spørgsmålene eventuelt er formuleret forkert, af alle de elementer, der er anført af den nationale ret, og især af de i anmodningen anførte grunde, udlede de

fællesskabsretlige elementer, der under hensyn til sagsgenstanden kræver en fortolkning (jf. bl.a. dom af 29.11.1978, sag 83/78, Pigs Marketing Board, Sml. s. 2347, præmis 25 og 26).

22 I den foreliggende sag fremgår det af forelæggelsesdommen, at Hoge Raad alene anmoder om en fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), og at afgørelsen af hovedsagen afhænger af spørgsmålet om, hvorvidt Gerechtshof korrekt har vurderet, at den i denne fællesskabsretlige bestemmelse omhandlede betingelse vedrørende en »risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket«, var opfyldt.

23 Det fremgår i øvrigt ikke af forelæggelsesdommen, om Adidas under hovedsagen har påberåbt sig, at brugen af det anfægtede tegn uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det registrerede figurmærkes særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé, hvilken betingelse skal være opfyldt, for at gennemførelsesbestemmelsen til direktivets artikel 5, stk. 2, eventuelt kan anvendes. Hoge Raad henviser til sidstnævnte artikel, ikke fordi tvisten reelt vedrører en sådan konkret krænkelse af varemærket, som bestemmelsen vedrører, men til støtte for, at den fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), der forfægtes i forelæggelsesdommen, vil sikre en vis sammenhæng mellem de situationer, der er reguleret af de to bestemmelser.

24 Der er derfor ikke grund til at undersøge spørgsmålet om fortolkningen af direktivets artikel 5, stk. 2, for at give den nationale ret et anvendeligt svar.

25 For så vidt angår Hoge Raad's spørgsmål bemærkes, at direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), gør det muligt for indehaveren af et varemærke under visse betingelser at forbyde tredjemand at gøre brug af et tegn, der i offentlighedens bevidsthed indebærer risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

26 En tilsvarende formulering anvendes i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), der opregner, hvornår et varemærke kan udelukkes fra registrering eller erklæres ugyldigt, hvis det allerede er registreret.

27 Direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), er blevet fortolket af Domstolen, bl.a. i SABEL-dommen.

28 Denne fortolkning bør derfor også gælde for direktivets artikel 5, stk. 1, litra b).

29 Ifølge Hoge Raad udelukker Domstolens praksis ikke, at en risiko for forveksling mellem varemærket og tegnet kan formodes, når varemærket har en særlig adskillelsesevne, især på grund af dets renommé, og at det tegn, der bruges af tredjemand for identiske eller lignende varer, i den grad svarer til varemærket, at derved opstår mulighed for association med varemærket.

30 Hoge Raad ønsker med sit spørgsmål således at få oplyst, om direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren under sådanne omstændigheder kan forbyde en tredjemand at gøre brug af tegnet, når varemærkets adskillelsesevne er af en sådan art, at det ikke kan udelukkes, at den association, der opstår hos offentligheden, vil kunne give anledning til forveksling.

31 Marca Mode, den nederlandske regering, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen har under henvisning til SABEL-dommen anført, at den beskyttelse, der gives i direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), ligesom beskyttelsen i henhold til direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), altid er betinget af, at der føres

bevis for en risiko for forveksling. De har anført, at når er foreligger almindelig risiko for association, er det, selv for velkendte varemærker, ikke tilstrækkeligt, at en risiko for forveksling, ikke kan udelukkes.

32 Adidas har derimod, navnlig under henvisning til SABEL-dommens præmis 24, anført, at risikoen for association for så vidt angår velkendte varemærker er tilstrækkelig til at berettige et forbud, når risikoen for forveksling ikke kan udelukkes. For så vidt angår sådanne varemærker, fører risikoen for association med andre ord til, at en risiko for forveksling må antages.

33 I denne forbindelse kan det uden videre fastslås, at en risiko for forveksling ikke kan formodes, selv under de konkrete omstændigheder, som Hoge Raad har fremført i sin forelæggelsesdom.

34 Direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), finder kun anvendelse, hvis der på grund af identitet eller lighed mellem de angivne mærker, varer eller tjenesteydelser »som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket«. Det fremgår af denne ordlyd, at begrebet risiko for, at der er en forbindelse ikke er et alternativ til begrebet risiko for forveksling, men tjener til nærmere at fastlægge dette begrebs rækkevidde. Selve ordlyden af bestemmelsen udelukker derfor, at den kan anvendes, hvis der ikke i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling [jf. vedrørende direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), SABEL-dommens præmis 18]. Beskyttelsen af et registreret varemærke afhænger således i henhold til direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), af, at der er en risiko for forveksling [jf. vedrørende direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 18].

35 Denne fortolkning følger også af tiende betragtning til direktivet, hvorefter »det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling« (SABEL-dommen, præmis 19).

36 Denne fortolkning modsiges ikke af direktivets artikel 5, stk. 2, der for velkendte varemærker indfører en beskyttelse, hvis iværksættelse ikke forudsætter en risiko for forveksling. Denne bestemmelse finder anvendelse på situationer, hvor den konkrete betingelse for beskyttelsen er, at brugen af det anfægtede tegn uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller hvor sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

37 Adidas kan ikke med føje henvise til SABEL-dommens præmis 24.

38 I denne præmis har Domstolen udtalt, at der er større risiko for forveksling, jo større det ældre varemærkes adskillelsesevne er, og har tilføjet, at det derfor ikke kan udelukkes, at den begrebsmæssige lighed, der skyldes, at to varemærker anvender billeder, hvis meningsindhold er det samme, kan skabe risiko for forveksling i et tilfælde, hvor det ældre varemærke har en særlig adskillelsesevne enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden.

39 Domstolen har således understreget, at det ældre varemærkes særlige adskillelsesevne kan forøge risikoen for forveksling, og at den ved begrebsmæssig lighed mellem varemærket og tegnet kan bidrage til, at en sådan risiko opstår. Anvendelsen af negationen »det kan derfor ikke udelukkes« i SABEL-dommens præmis 24 understreger blot muligheden for, at risikoen kan opstå ud af forbindelsen mellem de to analyserede faktorer. Den indebærer på ingen måde en formodning for risiko for forveksling, som er resultatet af en risiko for, at der er en forbindelse i streng forstand. Domstolen har med en sådan formulering implicit henvist til den bedømmelse af beviserne, som den nationale ret skal foretage i hver sag, der verserer for den. Domstolen har ikke fritaget den nationale ret for positivt at fastslå den risiko for forveksling, som er genstand for det bevis, der skal føres.

40 Det bemærkes, at risikoen for forveksling skal underkastes en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (SABEL-dommen, præmis 22). Helhedsvurderingen indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning (Canon-dommen, præmis 17). For eksempel kan en risiko for forveksling fastslås trods en lavere grad af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser, såfremt ligheden mellem varemærkerne er stor, og det ældre varemærke har en stor adskillelsesevne og især et højt renommé (Canon-dommen, præmis 19).

41 Et varemærkes renommé er, når det er godtgjort, således et element, som blandt andre kan have en vis betydning. Det kan for så vidt bemærkes, at de varemærker, som har en stor adskillelsesevne, særligt på grund af deres renommé, har en videre beskyttelse end de mærker, hvis adskillelsesevne er mindre (Canon-dommen, præmis 18). Et varemærkes renommé tillader dog ikke en formodning for risiko for forveksling blot på grund af den omstændighed, at der i streng forstand er en risiko for, at der er en forbindelse.

42 Det præjudicielle spørgsmål skal derfor besvares således, at:

Når

— et varemærke har en særlig adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden, og

— en tredjemand, der ikke har varemærkeindehaverens samtykke, for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der i den grad svarer til varemærket, at der derved opstår mulighed for association med varemærket,

kan direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), ikke fortolkes således, at varemærkeindehaverens eneret giver ham beføjelse til at forbyde tredjemands brug af tegnet, hvis varemærkets adskillelsesevne er af en sådan art, at det ikke kan udelukkes, at denne association vil kunne give anledning til forveksling.

Sagens omkostninger

43 De udgifter, der er afholdt af den nederlandske regering, af Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen, som har afgivet indlæg for Domstolen, kan ikke erstattes. 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.

På grundlag af disse præmisser

kender

DOMSTOLEN (Sjette Afdeling)

vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Nederlandenes Hoge Raad ved dom af 6. november 1998, for ret:

Når

— et varemærke har en særlig adskillelsesevne, enten i sig selv, eller fordi det er kendt i offentligheden, og

— en tredjemand, der ikke har varemærkeindehaverens samtykke, for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med eller ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, gør erhvervsmæssig brug af et tegn, der i den grad svarer til varemærket, at der derved opstår mulighed for association med varemærket,

kan artikel 5, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ikke fortolkes således, at varemærkeindehaverens eneret giver ham beføjelse til at forbyde tredjemands brug af tegnet, hvis varemærkets adskillelsesevne er af en sådan art, at det ikke kan udelukkes, at denne association vil kunne give anledning til forveksling.

Moitinho de Almeida Gulmann Puissochet

Hirsch Macken

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 22. juni 2000.

R. Grass

Justitssekretær

J.C. Moitinho de Almeida

Formand for Sjette Afdeling