Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

18. juli 2013 *

»Varemærker — forordning (EF) nr. 207/2009 — artikel 9, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a) — begrundelser for fortabelse — begrebet »reel brug« — varemærke brugt sammen med et andet varemærke eller som en del af et sammensat varemærke — farver eller farvesammensætninger, hvori et varemærke anvendes — omdømme«

I sag C-252/12,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) ved afgørelse af 26. april 2012, indgået til Domstolen den 16. maj 2012, i sagen:

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd,

Specsavers Optical Superstores Ltd

mod

Asda Stores Ltd,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, M. Ilešič (refererende dommer), og dommerne E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader og C.G. Fernlund,

generaladvokat: J. Kokott

justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 20. marts 2013,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd og Specsavers Optical Superstores Ltd ved solicitors A. Gold og K. Mattila samt ved J. Mellor og A. Speck, QC

* Processprog: engelsk.

— Det Forenede Kongeriges regering ved L. Christie, som befuldmægtiget, bistået af barrister S. Malynicz

— den tyske regering ved T. Henze, J. Kemper og V. Cramer, som befuldmægtigede

— Europa-Kommissionen ved F. Bulst og J. Samnadda, som befuldmægtigede,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 9, stk. 1, litra b) og c), artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1).

2 Anmodningen er indgivet i forbindelse med en sag mellem på den ene side Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd og Specsavers Optical Superstores Ltd (herefter samlet »Specsavers-koncernen«) og på den anden side Asda Stores Ltd (herefter »Asda«) vedrørende en påstået krænkelse af de af Specsavers-koncernen registrerede EF-varemærker.

Retsforskrifter

International ret

3 Artikel 5, C, (1) og (2), i konventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret, der blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 samt ændret den 28. september 1979 (*United Nations Treaty Series*, bind 828, nr. 11851, s. 305, herefter »Pariserkonventionen«), bestemmer:

»1) Hvis i et land brugen af et registreret varemærke er obligatorisk, skal registreringen ikke kunne ophæves førend efter en passende frist og i så tilfælde kun, hvis indehaveren ikke kan føre gyldige grunde for sin undladelse af at bruge mærket.

2) At indehaveren af et varemærke bruger dette i en form, som kun ved enkeltheder, der ikke forandrer mærkets distinktive karakter, afviger fra den form, hvori det er blevet registreret i et unionsland [blandt de stater, hvori Pariserkonventionen finder anvendelse], skal hverken medføre registreringens ugyldighed eller formindske den beskyttelse, der ydes mærket.«

EU-retten

4 Tiende betragtning til forordning nr. 207/2009 er affattet således:

»Det er kun berettiget at beskytte EF-varemærkerne og at beskytte ældre registrerede varemærker mod EF-varemærker, i det omfang de pågældende varemærker rent faktisk bruges.«

5 Samme forordnings artikel 7 med overskriften »Absolutte hindringer for registrering« bestemmer:

»1. Udelukket fra registrering er:

[…]

b) varemærker, som mangler fornødent særpræg

c) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved disse

d) varemærker, som udelukkende består af tegn eller angivelser, der i daglig sprogbrug eller efter redelig og almindelig markedsføringsskik er blevet almindelige som betegnelse for varerne eller tjenesteydelserne

[…]

3. Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis mærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«

6 Nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, med overskriften »Rettigheder knyttet til EF-varemærket« bestemmer:

»EF-varemærket giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

[…]

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 varemærket

c) et tegn, der er identisk med eller ligner EF-varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke EF-varemærket er registreret, når EF-varemærket er velkendt inden for [Unionen], 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.«

7 Samme forordnings artikel 15, stk. 1, med overskriften »Brug af EF-varemærket« har følgende ordlyd:

»Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af EF-varemærket inden for [Unionen] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.

Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til første afsnit:

a) brug af EF-varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer varemærkets særpræg, afviger fra den form, hvori det er registreret

[…]«

8 Artikel 51, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 med overskriften »Fortabelsesgrunde« bestemmer:

»EF-varemærkeindehaverens ret erklæres fortabt efter indgivelse af begæring herom til […] [Kontoret for Harmonisering i det indre Marked (Varemærker og Design)] eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:

a) når der inden for en sammenhængende periode på fem år ikke inden for [Unionen] er gjort reel brug af varemærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og der ikke foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted; ingen kan dog gøre gældende, at indehaveren har fortabt sin ret, hvis reel brug af varemærket påbegyndes eller genoptages i tiden mellem udløbet af femårsperioden og tidspunktet for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav; påbegyndelse eller genoptagelse af brugen inden for de sidste tre måneder forud for indgivelsen af begæring om fortabelse eller fremsættelsen af modkrav, idet denne tremånedersperiode tidligst begynder ved udløbet af den sammenhængende periode på fem år, tages imidlertid ikke i betragtning, såfremt forberedelserne til påbegyndelse eller genoptagelse af brugen først indledes, når indehaveren har fået kendskab til, at der eventuelt vil blive indgivet begæring om fortabelse eller fremsat modkrav

[…]«

De faktiske omstændigheder i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

9 I oktober måned 2009 lancerede Asda, der er indehaver af en kæde af supermarkeder, en reklamekampagne for optiske produkter rettet mod Specsavers-koncernen, som både er den største kæde af optikerforretninger i Det Forenede Kongerige og Asdas største konkurrent. I forbindelse med denne kampagne anvendte Asda følgende slogans »Be a real spec saver at Asda« og »Spec savings at ASDA«, samt følgende logoer:



10 Kort efter iværksættelsen af denne reklamekampagne anlagde Specsavers-koncernen den 19. oktober 2009 et søgsmål ved High Court of Justice (England & Wales) (Civil division) mod Asda, der var støttet på krænkelsen af følgende EF-varemærker:

— EF-ordmærke nr. 1321298 og nr. 3418928, der indeholder ordet »Specsavers«

— EF-figurmærke nr. 449256 og nr. 1321348, der omfatter det følgende tegn (herefter »varemærkerne med skyggelogoet«):



— EF-figurmærke nr. 5608385, der omfatter det følgende tegn:



— og EF-figurmærke nr. 1358589, der omfatter det følgende tegn (herefter »varemærket med logoet uden ord«):



11 Ved dom af 6. oktober 2010 fandt High Court of Justice (England & Wales), at Asda ikke havde krænket Specsavers-koncernens EF-varemærker. Denne retsinstans erklærede desuden varemærket med logoet uden ord fortabt som følge af manglende brug. Specsavers-koncernen appellerede denne afgørelse til Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

12 Ved afgørelse af 31. januar 2012 traf den forelæggende ret afgørelse i sagen for så vidt angår den påståede krænkelse af Specsavers-koncernens EF-ordmærke nr. 1321298 og nr. 3418928 samt EF-figurmærke nr. 449256, nr. 1321348 og nr. 5608385. Den forelæggende ret fandt, at Specsavers-koncernen på baggrund af disse varemærker og i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, kunne forbyde Asda at gøre brug af de følgende slogans: »Be a real spec saver at Asda« og »Spec savings at Asda« samt af de logoer, som Asda gjorde brug af i forbindelse med reklamekampagnen.

13 Den forelæggende ret fandt derimod, at det for at kunne træffe afgørelse angående den del af hovedsagen, der vedrører varemærket med logoet uden ord, var nødvendigt at forelægge Domstolen de spørgsmål, der er angivet i de følgende præmisser.

14 For det første, og i det omfang Asda har nedlagt påstand om, at logoet uden ord skal erklæres fortabt på grund af manglende brug, ønsker den forelæggende ret oplyst, om brugen af varemærkerne med skyggelogoet kan udgøre en brug af logoet uden ord.

15 For det andet ønsker den forelæggende ret oplyst, om der inden for rammerne af artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 kan tages hensyn til det renommé, som figuren i den grønne farve har opnået, hvilket er den farve Specsavers-koncernen altid har brugt til at gengive sit varemærke uden ord, uanset den omstændighed, at nævnte varemærke blev registreret i sort/hvid. Den forelæggende ret mener, at dette må være tilfældet, men er imidlertid af den opfattelse, at EU-retten kan fortolkes på flere måder i denne henseende.

16 På denne baggrund har Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) derfor besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Når en erhvervsdrivende har særskilte EF-varemærkeregistreringer for

a) et figurmærke og

b) et ordmærke

og bruger de to sammen, kan en sådan brug da udgøre brug af figurmærket hvad angår artikel 15 og 51 i forordning [nr. 207/2009]? I bekræftende fald, hvordan skal spørgsmålet om brug af figurmærket da vurderes? […]

2) Gør det en forskel, hvis:

a) ordmærket lægges hen over figurmærket?

b) den erhvervsdrivende også har det sammensatte varemærke, der består af figurmærket og ordmærket, registreret som EF-varemærke?

3) Afhænger besvarelsen af [det første og andet spørgsmål] af, om figurmærket og ordene af gennemsnitsforbrugeren opfattes som [enten] særskilte tegn eller […] som tegn med uafhængige særprægede roller? I bekræftende fald, hvordan?

4) Når et EF-varemærke ikke er registreret i farver, men indehaveren har gjort omfattende brug heraf i en bestemt farve eller farvesammensætning, således at en betydelig del af offentligheden (i en del af, men ikke i hele Unionen) forbinder det med denne farve eller farvesammensætning, er den farve eller de farver, som sagsøgte bruger ved gengivelsen af et tegn, der hævdes at krænke varemærket, relevant for den samlede vurdering af enten risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), [i forordning nr. 207/2009, eller] den utilbørlige udnyttelse som omhandlet i [denne forordnings] artikel 9, stk. 1, litra c)? I bekræftende fald, hvordan?

5) I bekræftende fald, er det da relevant som en del af den samlede vurdering, at en betydelig del af offentligheden forbinder sagsøgte selv med farven eller en bestemt farvesammensætning, som sagsøgte bruger for det tegn, der hævdes at krænke varemærket?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Om det første til tredje spørgsmål

17 Med det første til tredje spørgsmål, som behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om betingelsen om reel brug af et EF-varemærke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 er opfyldt, når et EF-figurmærke kun bruges sammen med et EF-ordmærke, der lægges oven på figurmærket, når kombinationen af de to varemærker desuden selv er registreret som et EF-varemærke.

18 Alle de parter, der har indgivet indlæg for Domstolen, har i det væsentlige gjort gældende, at brugen af et EF-figurmærke sammen med et andet ordmærke, der lægges oven på figurmærket, kan udgøre reel brug som omhandlet i artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, for så vidt som nævnte figurmærke bevarer en selvstændig adskillelsesevne i helheden.

19 Det må for det første præciseres, at en situation som den i hovedsagen omhandlede, hvor et ordmærke lægges oven på et figurmærke, er omfattet af den situation, der er nævnt i artikel 15, stk. 1, andet punktum, litra a), i forordning nr. 207/2009, dvs. situationen vedrørende brug af et varemærke i en form, der afviger fra den form, hvori det er registreret.

20 Den omstændighed, at ordmærket »Specsavers« lægges oven på varemærket med logoet uden ord, ændrer således den form, hvori dette varemærke er registreret, i det omfang det ikke drejer sig om en simpel sammenlægning, idet visse dele af varemærket uden ord således kan genfindes skjult under ordmærket.

21 Det må dernæst bemærkes, at det fremgår direkte af ordlyden af artikel 15, stk. 1, andet punktum, litra a), i forordning nr. 207/2009, at brugen af varemærket i en form, der afviger fra den form, hvori det er registreret, anses for en brug som omhandlet i denne artikels første punktum, for så vidt som varemærkets særpræg i den form, hvori det er registreret, ikke forandres.

22 Den omstændighed, at et varemærke har fornødent særpræg som omhandlet i forordning nr. 207/2009 betyder, at dette varemærke bidrager til at gøre det muligt at identificere den vare, for hvilken der ansøges om registrering, som hidrørende fra en bestemt virksomhed, og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders varer (jf. i denne retning dom af 29.4.2004, forenede sager C-468/01 P til C-472/01 P, Procter & Gamble mod KHIM, Sml. I, s. 5141, præmis 32, af 8.5.2008, sag C-304/06 P, Eurohypo mod KHIM, Sml. I, s. 3297, præmis 66, og af 12.7.2012, sag C-311/11 P, Smart Technologies mod KHIM, præmis 23).

23 Dette fornødne særpræg for et varemærke kan imidlertid følge af såvel brugen af en bestanddel af et registreret varemærke – som en del af dette – og brugen af et særskilt varemærke sammen med et registreret varemærke. I begge tilfælde er det tilstrækkeligt – som følge af denne brug – at de relevante omsætningskredse faktisk opfatter den omhandlede vare eller tjenesteydelse som hidrørende fra en bestemt virksomhed (jf. analogt dom af 7.7.2005, sag C-353/03, Nestlé, Sml. I, s. 6135, præmis 30).

24 Heraf følger, at brugen af varemærket med logoet uden ord med ordmærket »Specsavers« lagt oven på, selv om denne brug svarer til en brug som en del af et registreret varemærke eller sammen med dette, må anses for at udgøre en reel brug af varemærket med logoet uden ord, for så vidt som nævnte varemærke, således som det er registreret – dvs. uden at en del af dette skjules af ordmærket »Specsavers«, der er lagt oven på figurmærket – i denne form altid henviser til Specsavers-koncernens varer, som er omfattet af registreringen, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at vurdere.

25 Denne konklusion berøres ikke af den omstændighed, at ordmærket »Specsavers« samt kombinationen af logoet uden ord med ordtegnet »Specsavers« lagt oven på ligeledes er registreret som EF-varemærker.

26 Domstolen har således allerede fastslået, at betingelsen om reel brug af et varemærke som omhandlet i artikel 15, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 kan være opfyldt, når varemærket kun bruges ved hjælp af et andet sammensat varemærke, eller når det kun bruges sammen med et andet varemærke, og disse to varemærker desuden sammen er registreret som varemærke, i det omfang varemærket fortsat opfattes som en angivelse af den omhandlede vares oprindelse (jf. i denne retning dom af 18.4.2013, sag C-12/12, Colloseum Holding, præmis 35 og 36).

27 I forhold til artikel 10, stk. 2, litra a), 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), der i det væsentlige svarer til artikel 15, stk. 1, andet punktum, litra a), i forordning nr. 207/2009, har Domstolen ligeledes fastslået, at indehaveren af et registreret varemærke med henblik på at godtgøre brugen af varemærket som omhandlet i denne bestemmelse kan påberåbe sig at have gjort brug af mærket i en form, der afviger fra den form, hvori mærket er blevet registreret, uden at afvigelserne mellem disse to

former forandrer mærkets særpræg, og uagtet den omstændighed, at denne afvigende form selvstændigt er blevet registreret som varemærke (dom af 25.10.2012, sag C-553/11, Rintisch, præmis 30).

28 Argumenterne, der førte til, at Domstolen fortolkede artikel 10, stk. 2, litra a), i direktiv 89/104 i denne retning, finder anvendelse mutatis mutandis på artikel 15, stk. 1, andet punktum, litra a), i forordning nr. 207/2009.

29 Denne fortolkning støttes navnlig af det formål, der forfølges med artikel 15, stk. 1, andet punktum, litra a), i forordning nr. 207/2009, som – ved at undgå at kræve en nøje overensstemmelse mellem den i handelen benyttede form og den form, hvorunder mærket er blevet registreret – har til hensigt at gøre det muligt for indehaveren af sidstnævnte at foretage de variationer af tegnet i forbindelse med dettes erhvervsmæssige udnyttelse, som uden at ændre dets særpræg muliggør en bedre tilpasning til kravene til markedsføring af og reklame for de berørte varer eller tjenesteydelser. Dette formål bringes nemlig i fare, hvis der for at godtgøre brugen af det registrerede varemærke forelå en yderligere betingelse, hvorefter den afvigende form, hvori varemærket var blevet brugt, ikke selv måtte have været registreret som varemærke (jf. analogt Rintisch-dommen, præmis 21 og 22).

30 I øvrigt er denne fortolkning af artikel 15, stk. 1, andet punktum, litra a), i forordning nr. 207/2009 i overensstemmelse med Pariserkonventionens artikel 5, C, (2), for så vidt som intet i denne bestemmelse angiver, at registreringen af et tegn som varemærke medfører, at brugen heraf ikke længere kan påberåbes for at godtgøre brugen af et andet registreret varemærke, som det kun afviger fra på en måde, der ikke forandrer sidstnævntes særpræg (jf. Rintisch-dommen præmis 23).

31 Henset til ovenstående bemærkninger må det første til tredje spørgsmål besvares med, at artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at betingelsen om »reel brug« som omhandlet i disse bestemmelser kan være opfyldt, når et EF-figurmærke kun bruges sammen med et EF-ordmærke, der lægges oven på figurmærket, og når kombinationen af de to varemærker desuden selv er registreret som et EF-varemærke, for så vidt som forskellene mellem den form, hvori varemærket bruges, og den form, hvori dette varemærke er blevet registreret, ikke forandrer nævnte varemærkes særpræg, sådan som det er registreret.

Det fjerde spørgsmål

32 Med sit fjerde spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om artikel 9, stk. 1, litra b) og litra c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at når et EF-varemærke ikke er registreret i farver, men indehaveren har gjort omfattende brug heraf i en bestemt farve eller farvesammensætning, således at en betydelig del af offentligheden forbinder dette varemærke med denne farve eller farvesammensætning, er den farve eller de farver, som en tredjepart bruger ved gengivelsen af et tegn, der hævdes at krænke varemærket, relevant for den samlede vurdering af enten risikoen for forveksling eller den samlede vurdering af den utilbørlige udnyttelse som omhandlet i disse bestemmelser.

33 Specsavers-koncernen og Europa-Kommissionen har gjort gældende, at dette spørgsmål bør besvares bekræftende, mens Det Forenede Kongeriges regering derimod har anført, at det bør besvares benægtende.

34 Hvad for det første angår undersøgelsen af, om der foreligger risiko for forveksling som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, bemærkes det, at der ved vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, ifølge Domstolens praksis skal tages hensyn til alle de relevante faktorer i det foreliggende tilfælde (jf. bl.a. dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 22, af 6.10.2005, sag C-120/04, Medion, Sml. I, s. 8551, præmis 27, og af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 34).

35 Domstolen har ligeledes gentagne gange fastslået, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, lydlige eller begrebsmæssige lighed af de omhandlede varemærker skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer eller tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. I denne henseende opfatter gennemsnitsforbrugeren imidlertid normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer (jf. bl.a. SABEL-dommen, præmis 23, Medion-dommen, præmis 28, og dommen i sagen KHIM mod Shaker, præmis 35).

36 Det følger desuden af Domstolens retspraksis, at der er større risiko for forveksling, jo mere særpræg varemærket har. Således nyder de varemærker, som har et stærkt særpræg, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse end de varemærker, hvis særpræg er mindre (jf. dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 18).

37 I det mindste når der er tale om et varemærke, der ikke er registreret i en bestemt farve eller med et bestemt kendetegn, men i sort/hvid, vil den farve eller farvesammensætning, hvori varemærket efterfølgende faktisk anvendes, imidlertid påvirke den opfattelse af varemærket, som den gennemsnitlige forbruger af de omhandlede varer har, og er dermed medvirkende til at forøge risikoen for forveksling eller forbindelse mellem det ældre varemærke og det tegn, der hævdes at krænke varemærket.

38 På denne baggrund ville det være ulogisk at antage, at den omstændighed, at en tredjepart til gengivelsen af et tegn, der hævdes at krænke et ældre EF-varemærke, anvender en farve eller en farvesammensætning, der er blevet den farve, som en betydelig del af offentligheden forbinder med det ældre varemærke via indehaverens brug af denne farve eller farvesammensætning, ikke kan medtages i forbindelse med den samlede vurdering, alene fordi det nævnte ældre varemærke er registreret i sort/hvid.

39 Hvad for det andet angår undersøgelsen af, om tegnet drager utilbørligt fordel af varemærkets særpræg eller renommé som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009, skal der ligeledes foretages en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold, herunder bl.a. renoméets intensitet og graden af varemærkets særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Angående intensiteten af varemærkets renommé og dets grad af særpræg har Domstolen ligeledes fastslået, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge (jf. dom af 18.6.2009, sag C-487/07, L'Oréal m.fl., Sml. I, s. 5185, præmis 44).

40 Det fremgår i denne henseende af forelæggelsesafgørelsen, at ligheden mellem Specsavers-koncernens varemærker og de af Asda anvendte tegn med vilje er fremstillet på denne måde med henblik på at skabe en forbindelse mellem de to skilte i offentlighedens bevidsthed. Den omstændighed, at Asda anvender en farve lig den, som Specsavers-koncernen anvender, med det formål at drage fordel af sidstnævntes varemærkers særpræg og renommé, er en faktor, som der bør tages hensyn til med henblik på at afgøre, om der foreligger en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg og renommé (jf. analogt dommen i sagen Oréal m.fl., præmis 48).

41 Henset til det foregående skal det fjerde spørgsmål besvares med, at artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at når et EF-varemærke ikke er registreret i farver, men indehaveren har gjort omfattende brug heraf i en bestemt farve eller farvesammensætning, således at en betydelig del af offentligheden forbinder dette varemærke med denne farve eller farvesammensætning, er den farve eller de farver, som en tredjepart bruger ved gengivelsen af et tegn, der hævdes at krænke det nævnte varemærke, relevant for den samlede vurdering af enten risikoen for forveksling eller den samlede vurdering af den utilbørlige udnyttelse som omhandlet i denne bestemmelse.

Det femte spørgsmål

42 Med sit femte spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at en betydelig del af offentligheden forbinder selve tredjeparten, der gør brug af et tegn, der hævdes at krænke det registrerede varemærke, med en bestemt farve eller farvesammensætning, som vedkommende bruger ved gengivelsen af dette tegn, er en relevant faktor i forbindelse med den samlede vurdering af risikoen for forveksling og for utilbørlig udnyttelse som omhandlet i denne bestemmelse.

43 Specsavers-koncernen har gjort gældende, at dette spørgsmål må besvares bekræftende, mens Kommissionen har anført, at der alene bør tages hensyn til dette forhold i forbindelse med vurderingen af den rimelige grund som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009. For så vidt som Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at det fjerde spørgsmål bør besvares benægtende, er den af den opfattelse, at det er ufornødent at besvare det femte spørgsmål.

44 Det skal i denne henseende bemærkes, således som det er anført i denne doms præmis 34 og 39, at såvel risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, som den utilbørlige udnyttelse som omhandlet i samme forordnings artikel 9, stk. 1, litra c), skal vurderes samlet under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag.

45 Det fremgår desuden af Domstolens retspraksis, at der i forbindelse med disse vurderinger skal tages hensyn til den konkrete sammenhæng, hvori tegnet med den påståede lighed med det registrerede varemærke er blevet brugt (jf. i denne retning for så vidt angår artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 Domstolens dom af 12.6.2008, sag C-533/06, O2 Holdings og O2 (UK), Sml. I, s. 4231, præmis 64).

46 På denne baggrund må det fastslås, at den omstændighed, at en betydelig del af offentligheden forbinder selve tredjeparten, der gør brug af et tegn, der hævdes at krænke det registrerede varemærke, med en bestemt farve eller farvesammensætning, som vedkommende bruger ved gengivelsen af dette tegn, er en faktor blandt andre, der kan tillægges en vis betydning i forbindelse med vurderingen af, om der foreligger en risiko for forveksling eller for utilbørlig udnyttelse som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009.

47 Dels kan det ikke udelukkes, at en sådan omstændighed kan påvirke offentlighedens opfattelse af de omhandlede tegn og derfor have en indvirkning på, om der foreligger en risiko for forveksling mellem de nævnte tegn som omhandlet i nævnte forordnings artikel 9, stk. 1, litra b).

48 I hovedsagen kan den omstændighed, at Asda selv er forbundet med farven grøn, som virksomheden bruger til de tegn, der hævdes at krænke Specsavers-koncernens varemærker, således bl.a. have til følge, at risikoen for forveksling eller forbindelse mellem disse tegn og Specsavers-koncernens varemærker forringes, for så vidt som den relevante kundekreds vil kunne opfatte tegnenes grønne farve som værende Asdas farve, hvilket det tilkommer den forelæggende ret at vurdere.

49 Dels kan den omstændighed, således som Kommissionen har gjort gældende i sine indlæg for Domstolen, at en betydelig del af offentligheden forbinder selve tredjeparten, der gør brug af et tegn, der hævdes at krænke det registrerede varemærke, med en bestemt farve eller farvesammensætning, som vedkommende bruger ved gengivelsen af dette tegn, være en faktor med henblik på at afgøre, om brugen af nævnte tegn har en »rimelig grund« som omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009.

50 Det femte spørgsmål skal således besvares med, at artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at en betydelig del af offentligheden forbinder selve tredjeparten, der gør brug af et tegn, der hævdes at krænke det registrerede

varemærke, med en bestemt farve eller farvesammensætning, som vedkommende bruger ved gengivelsen af dette tegn, er en relevant faktor i forbindelse med den samlede vurdering af risikoen for forveksling og for utilbørlig udnyttelse som omhandlet i denne bestemmelse.

Sagens omkostninger

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

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

1) **Artikel 15, stk. 1, og artikel 51, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker skal fortolkes således, at betingelsen om »reel brug« som omhandlet i disse bestemmelser kan være opfyldt, når et EF-figurmærke kun bruges sammen med et EF-ordmærke, der lægges oven på figurmærket, og når kombinationen af de to varemærker desuden selv er registreret som et EF-varemærke, for så vidt som forskellene mellem den form, hvori varemærket bruges, og den form, hvori dette varemærke er blevet registreret, ikke forandrer nævnte varemærkes særpræg, sådan som det er registreret.**

2) **Artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at når et EF-varemærke ikke er registreret i farver, men indehaveren har gjort omfattende brug heraf i en bestemt farve eller farvesammensætning, således at en betydelig del af offentligheden forbinder dette varemærke med denne farve eller farvesammensætning, er den farve eller de farver, som en tredjepart bruger ved gengivelsen af et tegn, der hævdes at krænke det nævnte varemærke, relevant for den samlede vurdering af enten risikoen for forveksling eller den samlede vurdering af den utilbørlige udnyttelse som omhandlet i denne bestemmelse.**

3) **Artikel 9, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009 skal fortolkes således, at den omstændighed, at en betydelig del af offentligheden forbinder selve tredjeparten, der gør brug af et tegn, der hævdes at krænke det registrerede varemærke, med en bestemt farve eller farvesammensætning, som vedkommende bruger ved gengivelsen af dette tegn, er en relevant faktor i forbindelse med den samlede vurdering af risikoen for forveksling og for utilbørlig udnyttelse som omhandlet i denne bestemmelse.**

Underskrifter