FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS

fremsat den 17. januar 2002 [1]

1. I henhold til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a), [2] kan indehaveren af et registreret varemærke forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilket varemærket er registreret. Tribunal de grande instance de Paris ønsker oplyst, om tegnet i denne henseende kan anses for identisk med varemærket, a) hvis det alene reproducerer varemærkets særprægede bestanddel, eller b) hvis det gengiver hele varemærket med tilføjelse af andre tegn.

Retsforskrifter

Fællesskabslovgivning

2. Direktivets artikel 4, stk. 1, bestemmer:

»Et varemærke udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldigt:

a) såfremt det er identisk med et ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke mærket er anmeldt eller registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre mærke er beskyttet

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med det ældre

1 — Originalsprog: engelsk.

2 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, EFT 1989 L 40, s. 1, herefter »direktivet«.

varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.«

3. Tilsvarende bestemmes det i artikel 5, stk. 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.«

4. Tiende betragtning til direktivet bestemmer i denne forbindelse bl.a. følgende:

» [...] den af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; beskyttelsen gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag af adskillige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser [...]«.

5. Herudover skal det bemærkes, at artikel 8, stk. 1, litra a) og b), og artikel 9, stk. 1, litra a) og b), i EF-varemærkeforordningen[3] — selv om de ikke direkte er af relevans her — indeholder bestemmelser, der i det væsentlige er identiske med henholdsvis direktivets artikel 4, stk. 1, litra a) og b), og artikel 5, stk. 1, litra a) og b).

3 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker, EFT 1994 L 11, s. 1, herefter »forordningen«.

6. Et varemærke er således kun fuldstændigt beskyttet over for andre varemærker eller tegn, der er identiske med det, og som anvendes for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret. I andre tilfælde skal det godtgøres, at der er risiko for forveksling.

Fransk lovgivning

7. I Frankrig er varemærkeretten kodificeret i code de la propriété intellectuelle (den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder).

8. Lovens artikel L.713-2 forbyder: »reproduktion, brug eller anbringelse af et mærke, selv med tilføjelse af ord som »formel, facon, system, efterligning, genre, metode« samt benyttelsen af et reproduceret mærke for varer eller tjenesteydelser, der er identiske med dem, der er gengivet i registreringen«.

9. Artikel L.713-3 bestemmer:

»Såfremt der består en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, er det uden indehaverens samtykke forbudt

a) at reproducere, bruge eller anbringe et mærke samt at benytte et reproduceret mærke for varer eller tjenesteydelser af lignende art som dem, der er angivet i registreringen

b) at efterligne et mærke og bruge et efterlignet mærke for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, der er angivet i registreringen.«

10. Disse artikler blev oprindeligt indført ved lov nr. 91-7 af 4. januar 1991[4], som ifølge de franske myndigheders meddelelse indebar en gennemførelse af direktivet.

4 — *Journal officiel de la République française* af 6.1.1991, s. 316, jf. artikel 15, stk. I og II.

Retsforhandlinger

11. LTJ Diffusion er et fransk selskab, der fremstiller og sælger forskellige beklædningsgenstande og lignende under varemærket »Arthur«, som er registreret i Frankrig (og tillige internationalt for visse lande) som et figurmærke, der fremtræder i en særpræget håndskreven form med en prik under begyndelsesbogstavet »A«, for visse varer i klasse 25 i Nice-klassifikationen [5] (beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning). Selskabet bruger varemærket til at identificere både varerne og de butikker, hvor de sælges.

12. Selskabet Sadas Vertbaudet SA (herefter »Sadas«) driver virksomhed med postordresalg af navnlig børnetøj, herunder en kollektion med navnet »Arthur et Félicie«. Selskabet har registreret dette navn i Frankrig som et ordmærke for varer i en række klasser, herunder klasse 25, og har ansøgt om registrering af navnet som EF-varemærke. Det fremgår af dokumenter fremlagt af LTJ Diffusion, at den grafiske form, som Sadas' varemærke anvendes i, ikke reproducerer den håndskrift, der er anvendt ved registreringen af varemærket »Arthur«.

13. LTJ Diffusion har gjort indsigelse mod Sadas' brug af varemærket »Arthur et Félicie«, som selskabet anser for at krænke dets eget varemærke »Arthur«, ligesom det har gjort indsigelse mod andre varemærker indeholdende dette fornavn. Selskabet har fået medhold i en indsigelse mod et andet selskabs registrering i Frankrig af varemærket »Arthur et Nina« for beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning, og selskabets indsigelse mod Sadas' EF-varemærkeregistrering af »Arthur et Félicie« behandles i øjeblikket af et appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærke og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«). Selskabets indsigelse mod EF-varemærkeregistreringen af to andre figurmærker, der indeholder ordet »Arthur«, er imidlertid blevet afvist af Første Appelkammer, efter at denne sag blev anlagt [6].

14. LTJ Diffusion har i sagen for tribunal de grande instance anfægtet Sadas' brug af det af denne virksomhed i Frankrig registrerede varemærke »Arthur et Félicie« og denne registrerings gyldighed [7]. Selskabet støtter i det væsentlige sin sag på artikel L.713-2 og L.713-3 i den franske lov om intellektuelle ejendomsrettigheder og den måde, hvorpå den førstnævnte artikel er blevet fortolket i retspraksis og i teorien, nemlig således, at den også omfatter til-

5 — Jf. Nice-arrangementet af 15.6.1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret i Stockholm den 14.7.1967 og i Genève den 13.5.1977, og ændret den 28.9.1979.

6 — Afgørelse af 15.7.2001 i sag R 1196/2000-1, LTJ Diffusion mod Moorbrook Textiles, og af 3.10.2001 i sag R 433/2000-1, Marc Brown mod LTJ Diffusion.

7 — Det fremgår af det under retsmødet anførte, at da »Arthur et Félicie« blev registreret i Frankrig i 1993, fandtes der ingen procedure, hvorunder LTJ Diffusion kunne have fremført indsigelser mod registreringen.

fælde, hvor et sammensat varemærkes særprægede bestanddel reproduceres, eller hvor den særprægede bestanddel eller hele varemærket reproduceres med tilføjelser, der ikke anses for at påvirke identiteten [8]. Sadas har anfægtet denne fortolkning som værende i strid med direktivet.

15. Den nationale ret har udsat sagen og anmodet om en præjudiciel afgørelse af følgende spørgsmål:

»Vedrører forbuddet i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker alene en identisk reproduktion af det eller de tegn, der udgør et varemærke, uden udeladelser eller tilføjelser, eller er det herefter tillige forbudt

1) at reproducere den særprægede bestanddel af et mærke, der udgøres af flere tegn?

2) at reproducere samtlige de tegn, der udgør varemærket, såfremt andre tegn tilføjes til dem?«

8 — Franske jurister henviser til begrebet »*contrefaçon partielle*« (delvis krænkelse) og »*adjonction inopérante*« (uvirksom tilføjelse). Disse begreber stammer både i teorien og i retspraksis fra før direktivets gennemførelse i fransk ret.

16. Der er indgivet skriftlige indlæg af parterne i hovedsagen, af Det Forenede Kongeriges regering og af Kommissionen, der alle, ligesom den franske regering, afgav mundtlige indlæg under retsmødet.

Analyse

Spørgsmålets rækkevidde og sammenhæng

— Direktivet

17. Som formuleret vedrører den nationale rets spørgsmål alene den ret, som indehaveren af et nationalt varemærke har til at forbyde brugen af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, varemærket er registreret for [direktivets artikel 5, stk. 1, litra a)].

18. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at den franske lovgivnings ordlyd er væsentlig forskellig fra ordlyden af det direktiv, som det åbenbart er meningen, at den skal gennemføre. Dette kan meget vel give årsag til forvirring i de franske retter og kan gøre det vanskeligere at anvende

denne lovgivning i overensstemmelse med direktivet. Det er imidlertid efter fællesskabsretten klart, at en national ret, der skal fortolke sådanne nationale retsforskrifter, er forpligtet til i videst muligt omfang at fortolke dem i lyset af det pågældende direktivs ordlyd og formål og at fremkalde det med direktivet tilsigtede resultat[9]. Dette princip er ikke anfægtet i denne sag.

19. Besvarelsen af den nationale rets konkrete spørgsmål er også af relevans for registreringshindringerne og ugyldighedsgrundene i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), idet kriteriet om identitet — mellem varemærker eller mellem et varemærke og et tegn — er fælles i begge sammenhænge, og direktivets opbygning kræver en ensartet fortolkning. (Jeg skal understrege, at det identitetsbegreb, der skal undersøges, alene vedrører identitet mellem varemærker eller mellem et varemærke og et tegn. Når identiteten mellem varer eller tjenesteydelser skal fastlægges — hvilket spørgsmål ikke er rejst i denne sag — kan andre betragtninger være relevante.)

20. Domstolens afgørelse vil imidlertid hverken påvirke retten til at forbyde brugen af et identisk tegn, når varerne eller tjenesteydelserne ikke er af samme art, men alene af lignende art, eller muligheden for at afvise en registrering eller erklære den ugyldig under de samme omstændigheder [artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b)]. I sådanne tilfælde, hvor det skal godtgøres, at der er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, er det ikke afgørende, om varemærket og tegnet eller de to varemærker er identiske snarere end ligner hinanden, hvorfor den præcise afgrænsning af sondringen mellem identitet og lighed ikke er afgørende for sagens udfald.

— Forordningen

21. Herudover anvender EF-varemærkeforordningen, som ovenfor nævnt, i artikel 8, stk. 1, litra a), og artikel 9, stk. 1, litra a), det samme kriterium som i direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, litra a), og i helt de samme sammenhænge. LTJ Diffusion har imidlertid under henvisning til Harmoniseringskontorets afgørelser gjort gældende, at de to regelsæt skal fortolkes forskelligt.

22. Selskabet har i det væsentlige for det første argumenteret for, at Harmonise-

9 — Jf. f.eks. hvad angår direktivet dom af 16.7.1998, sag C-355/96, Silhouette International Schmied, Sml. I, s. 4799, præmis 36.

ringskontorets afgørelser ikke er bindende for de nationale retter, for det andet, at direktiver og forordninger ikke generelt kan fortolkes på samme måde, da de er af forskellig art, og omstændighederne for deres anvendelse er forskellige, og for det tredje, at et direktiv, der har til formål alene delvist at harmonisere nationale love, hvorved der gives mulighed for forskellige fremgangsmåder, ikke kan fortolkes på samme måde som en forordning, der har til formål at oprette én ensartet fællesskabsretlig ordning.

23. Jeg er ikke overbevist af disse argumenter.

24. Selv om jeg godtager, at afgørelser fra Harmoniseringskontorets organer, der træffes i henhold til forordningen, ikke er bindende for de nationale retter hvad angår fortolkningen af direktivet, er dette ikke ensbetydende med, at der nødvendigvis skal ses bort fra disse afgørelser. De kan trods alt være relevante fortilfælde, når de er i overensstemmelse med Domstolens praksis.

25. Jeg er heller ikke enig i, at et direktiv og en forordning, der anvender de samme kriterier og de samme formuleringer i parallelle sammenhænge, skal fortolkes forskelligt, blot fordi de ikke er af samme art. Når fællesskabslovgiver er omhyggelig med at formulere sig på en sådan måde — som det tydeligvis er tilfældet på varemærkeområdet — er der derimod en meget stærk formodning for, at det er hensigten, at de to retsakter skal fortolkes på samme måde. Det forhold, at de skal anvendes under forskellige retlige og faktiske omstændigheder, svækker ikke denne formodning.

26. Det er korrekt, at direktivet ikke søger at standardisere alle nationale varemærkebestemmelser, men blot at tilnærme de bestemmelser, der har den mest direkte indvirkning på det indre markeds funktion [10]. Domstolen har imidlertid fastslået, at direktivets artikel 5 til 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 [11].

27. Da en EF-varemærkeregistrering endvidere skal afvises, når den er i strid med et ældre nationalt varemærke [12], men — hvis den er gyldig — giver indehaveren rettigheder, der kan støttes ret på i hele Fælles-

10 — Jf. navnlig tredje betragtning til direktivet.

11 — Jf. senest dom af 20.11.2001, forenede sager C-414/99 — C-416/99, Davidoff og Levi Strauss, Sml. I, s. 8691, præmis 39.

12 — Forordningens artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii). Det modsatte — at registrering af et nationalt varemærke skal afvises, når det strider mod et ældre EF-varemærke — følger naturligvis af direktivet artikel 4, stk. 1.

skabet over for andre, der anvender identiske tegn eller tegn, der ligner varemærket, er det åbenbart, at det indre markeds funktion vil lide betragtelig skade, hvis rettighederne i det ene og det andet tilfælde var forskellige i noget større omfang.

28. Jeg er derfor i princippet af den opfattelse, at de relevante parallelle bestemmelser i direktivet og forordningen skal fortolkes på samme måde.

— Afsluttende bemærkninger om rækkevidde og sammenhæng

29. Endelig kunne den nationale rets spørgsmål, idet der anvendes formuleringerne »reproduktion«, »udeladelser« og »tilføjelser«, synes udelukkende at omfatte en situation, hvor den, der begår varemærkekrænkelsen, specifikt forsøger at udnytte et ældre varemærke ved efterligning, manipulation eller ændring. Det skal dog understreges, at den beskyttelse, direktivet giver, ikke på nogen måde er betinget af en sådan adfærd, men også finder anvendelse, når konflikten er det hændelige resultat af uvidenhed og fuldstændig god tro.

30. De relevante omstændigheder foreligger derfor i den situation, hvor et tegn og et registreret varemærke eller to registrerede varemærker bruges for varer eller tjenesteydelser af samme art med den følge, at indehaveren af det (ældre) varemærke kan udøve sin ret i henhold til direktivet uden først at skulle bevise, at der er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed. Hvilke krav stilles der under disse omstændigheder til at godtgøre, at varemærket og tegnet eller de to varemærker er identiske, snarere end at de blot ligner hinanden?

Betydningen af »identisk«

31. Principperne synes klare.

32. Alle de parter, der er fremkommet med indlæg, har — med undtagelse af LTJ Diffusion — argumenteret for en streng fortolkning af begrebet »identisk« i denne sammenhæng, og jeg er enig heri. Som navnlig Kommissionen har anført, vil det være svært at forlige en vid fortolkning med ordets definition i ordbøgerne på alle sprog, hvori der lægges vægt på den nøjagtige lighed af de ting, der sammenlignes. Måske af større vigtighed er, at alene en streng fortolkning synes at være i overensstemmelse med de pågældende bestemmelsers opbygning, tilblivelseshistorie og sammenhæng.

33. Direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, litra a), giver varemærkeindehavere ubetingede rettigheder, når alle relevante bestanddele er identiske. Artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), giver rettigheder afhængigt af, om der er risiko for forveksling, når nogle bestanddele blot ligner hinanden. Tiende betragtning til direktivet gør det klart, at varemærkebeskyttelsen skal være fuldstændig ved identitet, men at forvekslingsrisikoen er den særlige betingelse for, at der er beskyttelse ved lighed. En sådan fuldstændig, ubetinget beskyttelse — der, som understreget af Kommissionen, overlader de nationale retter et meget begrænset eller slet intet skøn — må ikke udstrækkes ud over de situationer, som den tilsigter, hvis formålet om at sikre frie varebevægelser og ufordrejede konkurrencevilkår på det indre marked skal opnås [13].

34. Som den franske regering har anført under retsmødet, var der i Kommissionens oprindelige forslag til direktivet ikke taget højde for fuldstændig, ubetinget beskyttelse ved identitet [14]. Det er i betragtningerne til dette forslag udtalt, at »den af varemærket ydede beskyttelse knytter sig til begreberne mærkernes, varernes eller tjenesteydelsernes lighed og den risiko for forveksling, der følger heraf«. De rettigheder, som indehaveren fik i medfør af artikel 3, stk. 1, fandt anvendelse, når varemærker og tegn og varer eller tjenesteydelser var identiske *eller* lignede hinanden, og når der var »en reel fare for forveksling« i offentlighedens bevidsthed. I 1985 blev betingelsen om forvekslingsrisiko fjernet i det ændrede forslag [15], navnlig efter en udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg [16], hvori var anført: »Forbuddet mod anvendelsen af et *identisk* varemærke er ikke betinget af faren for forveksling [...] Når det gælder varemærker, som *ligner* det originale, er det i alle berørte parters interesse, at der fokuseres på *faren for forveksling i handelen* [...]« [17].

35. Kommissionen og Det Forenede Kongeriges regering har endvidere begge henvist til artikel 16, stk. 1, i »TRIPs-aftalen« fra 1994 (aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder) [18], der er bindende for Fællesskabet, og som bestemmer: »Dersom der anvendes et identisk mærke for identiske varer eller tjenesteydelser, anses forveksling for sandsynlig.«

13 — Jf. første betragtning til direktivet.

14 — EFT 1980 C 351, s. 1.

15 — EFT 1985 C 351, s. 4.

16 — EFT 1981 C 310, s. 22.

17 — Punkt 4, fremhævelse i originalteksten.

18 — Jf. bilag 1 C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO-overenskomsten), som er godkendt på Fællesskabets vegne for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22.12.1994, EFT L 336, s. 1.

36. Sådanne betragtninger kan kun bekræfte en konklusion, der synes at følge af simpel logik.

37. Såfremt der gøres erhvervsmæssig brug af strengt identiske tegn eller varemærker for identiske varer eller tjenesteydelser, er det vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at forestille sig omstændigheder, hvorunder det kan udelukkes, at der er risiko for forveksling. I sådanne tilfælde vil det være både overflødigt og urimeligt at kræve bevis for denne risiko.

38. Hvor der imidlertid er lighed snarere end identitet, er det rimeligt at begrænse varemærkeindehaverens rettigheder til tilfælde, hvor en risiko for forveksling kan godtgøres, idet rettighederne, hvis en sådan risiko ikke foreligger, udgør en restriktion for de frie varebevægelser og konkurrencen, som ikke har nogen hjemmel i varemærkerettens grundlæggende formål, nemlig at sikre, at et bestemt varemærke utvetydigt angiver en bestemt oprindelse [19].

39. Jeg er derfor af den opfattelse, at den beskyttelse, der gives varemærkeindehavere i henhold til de relevante bestemmelser, i det væsentlige bygger på forvekslingsrisikoen, som det er overflødigt at bevise, når begge varemærker (eller varemærket og tegnet) og de heraf dækkede varer ikke blot ligner hinanden, men er identiske. Direktivets artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, litra a), skal alene anvendes i sådanne tilfælde, idet der formodes at være risiko for forveksling, uden at yderligere undersøgelser er nødvendige.

40. Dette siger imidlertid stadig ikke, hvor grænsen mellem lighed og identitet skal trækkes.

41. Det er åbenbart, at identitet i alle detaljer er omfattet af artikel 4, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 1, litra a), og i princippet må enhver forskel, uanset om den anses for en tilføjelse, udeladelse eller ændring af en hvilken som helst bestanddel, betyde, at der ikke er identitet.

42. Det er dog med rette blevet fremhævet i indlæggene for Domstolen, at der kan være små forskelle mellem varemærker, således at to mærker ikke er strengt identiske, men alligevel stadig vanskelige at adskille fra hinanden.

19 — For en nærmere uddybning af dette formål se f.eks. dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF (»HAG II-dommen«), Sml. I, s. 3711, præmis 13 og 14.

43. Jeg er enig i, at begrebet identitet — selv om det skal fortolkes strengt — skal tage hensyn til det forhold, at risikoen for forveksling ikke bliver mindre, og med sikkerhed kan formodes at foreligge, medmindre forskellene mellem de to varemærker eller mellem et varemærke og et tegn kan ses.

44. Hvordan skal det her anførte anvendes i praksis? Hvordan kan grænserne fastlægges mellem det, der er ubetydeligt eller uvæsentligt, og det, der kan ses eller er væsentligt? Sadas har påberåbt sig en række afgørelser fra franske retter, hvori grænserne synes at være urimeligt udstrakte. Jeg skal blot nævne en afgørelse, hvoraf fremgår, at »belle à craquer« antoges at krænke varemærket »elle«, idet begrundelsen var, at det indebar en fuldstændig gengivelse af det sidste varemærke i sin helhed [20].

45. Det Forenede Kongerige har dog, idet det har omtalt en række engelske og skotske eksempler, der understreger dets synspunkt, advaret Domstolen mod at træffe en afgørelse i denne sag, der kan have uforudsete virkninger under forskellige faktiske omstændigheder. Det Forenede Kongerige har generelt henvist til vanskeligheden med på forhånd at opstille en detaljeret regel, der altid på korrekt vis vil adskille det væsentlige fra det uvæsentlige, navnlig den mulige brug af flagrant efterlignende betegnelser som »Efterligning X« (»X« er det beskyttede varemærke). I sådanne tilfælde kan det være vanskeligt at bevise forvekslingsrisikoen — hvilket der er taget højde for i den franske lovgivning, men som ikke er omtvistet under denne sag [21]. Det Forenede Kongerige har derfor anbefalet, at der vælges en generelt formuleret løsning, der vil sætte den nationale ret i stand til at afgøre den foreliggende sag på korrekt vis, men som ikke er bindende for andre, herfra afvigende sager, og som senere vil kunne præciseres yderligere. Kommissionen indtog under retsmødet stort set samme standpunkt.

46. Under hensyntagen til alle disse bemærkninger er det min opfattelse, at Domstolen hvad angår identitet skal følge den vej, der er udstukket hvad angår lighed, i praksis navnlig i SABEL-dommen [22] og

20 — Ud fra det af den franske regering anførte under retsmødet er denne praksis dog ændret af en tendens til en strengere fortolkning af begrebet identitet.

21 — Jeg har berørt spørgsmålet — dog under noget andre omstændigheder — i mit forslag til afgørelse af 20.9.2001 i sag C-2/00, Hölterhoff, punkt 56, dom af 14.5.2002, Sml. I, s. 4187, hvor jeg henviste til direktivets artikel 6, stk. 1, sidste punktum, og til artikel 3 a, stk. 1, litra h), i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10.9.1084 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame, EFT L 250, s. 17, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6.10.1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame, EFT L 290, s. 18.

22 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sml. I, s. 6191, præmis 22 og 23.

Lloyd-dommen[23], og basere sig på en helhedsvurdering af de pågældende varemærkers eller tegns visuelle, lydlige (endda sansemæssige eller lugtmæssige i vid forstand under hensyn til muligheden for nye varemærketyper) eller begrebsmæssige lighed og lægge vægt på deres helhedsindtryk, navnlig de bestanddele, der har særpræg eller dominans, idet der skal tages hensyn til opfattelsen hos gennemsnitsforbrugeren. Gennemsnitsforbrugeren anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, men må dog ofte stole på det ufuldstændige billede, han i erindringen har af varemærket. Dette betyder ikke, at begrebet identitet kan udvandes, men at det skal bedømmes på dette grundlag.

47. Et varemærke og et tegn eller to varemærker vil derfor altid være identiske, når eventuelle forskelle i lyset af en sådan bedømmelse er ubetydelige eller helt uvæsentlige, således at gennemsnitsforbrugeren ikke finder nogen nævneværdige forskelle mellem de to. I modsat fald kan de alene anses for at ligne hinanden.

23 — Dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18, 25 og 26.

48. Det er ikke nødvendigt eller hensigtsmæssigt i forbindelse med denne sag at give udtryk for en endelig stillingtagen til behandlingen af et tegn som »Efterligning X«, hvor bestanddelen »X« i sig selv er identisk med et ældre varemærker, men hvor »Efterligning X« ikke er det. Som jeg allerede har angivet, kan det i sådanne tilfælde være vanskeligt at fastslå, at der er risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, idet det åbent nægtes, at der er identitet med »X«. Direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), kan derfor ikke finde anvendelse, og det synes i de tilfælde, hvor heller ikke artikel 5, stk. 1, litra a), kan anvendes, vanskeligt at undgå det tilsyneladende flagrante misbrug. Det kan dog forekomme, at gennemsnitsforbrugeren ikke vil opfatte en betegnelse som »Efterligning X« som et tegn i sig selv, men som varemærket »X« sammenstillet med en uvedkommende bestanddel.

49. Den nationale ret skal derfor først fastslå, hvad det er, som den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger anser for de relevante varemærker eller de relevante varemærker og tegn, og derefter foretage den ovenfor beskrevne helhedsvurdering med henblik på at afgøre, om de to sandsynligvis vil blive opfattet som det samme varemærke eller som to, der ligner hinanden. I førstnævnte tilfælde vil varemærkeindehaverens rettigheder automatisk kunne udøves, mens det i det sidstnævnte tilfælde vil være nødvendigt med yderligere undersøgelser af, om der er risiko for forveksling.

50. Det er ikke Domstolen, der skal anvende denne metode på de faktiske omstændigheder i tvisten i hovedsagen, idet den pågældende vurdering kan kræve et særligt kendskab til nationale forhold. Jeg vil dog mene, at reproduktionen af LTJ Diffusions varemærke »Arthur« ved hjælp af den samme særprægede skrifttype, men uden prikken under begyndelsesbogstavet »A« af gennemsnitsforbrugeren kan opfattes som identisk med originalen (ændringen er ubetydelig og helt uvæsentlig), mens brugen af en klart anderledes skrifttype og/eller tilføjelsen af et andet navn kan opfattes som blot et varemærke, der ligner det førstnævnte (sådanne ændringer er væsentlige, i det mindste når de ses i deres helhed).

51. Denne metode — som de, der har indgivet indlæg i denne sag, med undtagelse af LTJ Diffusion, også synes at foretrække — indebærer ikke en urimelig begrænsning af varemærkeindehaverens rettigheder. Selv når forholdet mellem varemærkerne eller mellem varemærket og tegnet ikke er omfattet af den forholdsvis strenge definition af identitet, har varemærkeindehaveren altid mulighed for at udøve sine rettigheder ved at godtgøre, at der er risiko for forveksling. Hvis der ikke er sådan en risiko, vil der sædvanligvis ikke være noget rimeligt grundlag for, at han skal have lov til at forhindre registrering eller brug af det anfægtede varemærke [24].

52. Jeg er i denne sammenhæng ikke overbevist af LTJ Diffusions argumenter om, at selskabets foretrukne vide fortolkning vil give mindre virksomheder bedre beskyttelse mod større selskabers »imperialisme«. Det må tværtimod forventes, at muligheden for fuldstændig, ubetinget beskyttelse, der rækker ud over den rene identitet, vil blive hensynsløst udnyttet, fortrinsvis af de virksomheder, der har den største økonomiske magt. Som jeg bemærkede i mit forslag til afgørelse i Procter & Gamble-sagen [25], udtalte en engelsk dommer engang følgende: »Velstående forretningsdrivende er traditionelt ivrige efter at indhegne det engelske sprogs store fælled og nægte offentligheden af i dag og i morgen adgang til dette indhegnede område« [26].

24 — Selv i så fald kan der være endnu større beskyttelse at hente i direktivets artikel 4, stk. 4, litra a), eller artikel 5, stk. 2, for varemærker, der er renommerede i den pågældende medlemsstat.

25 — Punkt 77 i forslag til afgørelse af 5.4.2001 i sag C-383/99 P, hvori dommen blev afsagt den 20.9.2001, Sml. I, s. 6251.

26 — »*Perfection*«: *Joseph Crosfield & Sons' Application* (1009) 26 RPC, s. 837, på s. 854, Court of Appeal, per Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

Forslag til afgørelse

53. På baggrund af ovenstående betragtninger er det min opfattelse, at Domstolen skal svare tribunal de grande instance de Paris således:

»Begrebet identitet mellem et varemærke og et tegn i artikel 5, stk. 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker omfatter identisk reproduktion uden nogen tilføjelse, udeladelse eller ændring, bortset fra af minimal eller helt uvæsentlig betydning.

Den nationale ret skal, når den træffer afgørelse i sådanne sager, først fastslå, hvad den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger anser for det relevante varemærke og tegn, og derefter foretage en helhedsvurdering af det pågældende varemærkes og tegns visuelle, lydlige og andre sansemæssige eller begrebsmæssige træk og det helhedsindtryk, som navnlig deres særprægede og dominerende bestanddele giver, med henblik på at afgøre, om varemærket og tegnet af en sådan forbruger vil blive opfattet som ens, idet eventuelle forskelle er minimale eller helt uvæsentlige, eller om de snarere vil blive opfattet som tegn, der ligner hinanden, idet forskellene er større end som så.«