

DOMSTOLENS DOM

14. september 1999 \*

I sag C-375/97,

angående en anmodning, som Tribunal de commerce de Tournai (Belgien) i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret verserende sag,

**General Motors Corporation**

/

mod

**Yplon SA,**

at opnå en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, 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),

\* Processprog: fransk.

har

## DOMSTOLEN

sammensat af formanden for Tredje og Femte Afdeling, J.-P. Puissochet, som fungerende præsident, afdelingsformand P. Jann samt dommerne J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (refererende dommer), J.L. Murray, D.A.O. Edward, H. Ragnemalm, M. Wathelet og R. Schintgen,

generaladvokat: F.G. Jacobs

justitssekretær: R. Grass,

efter at der er indgivet skriftlige indlæg af:

- General Motors Corporation ved advokaterne A. Braun og E. Cornu, Bruxelles
- Yplon SA ved advokaterne E. Felten og D.-M. Philippe, Bruxe5479

lles

- den belgiske regering ved kommitteret Jan Devadder, Ministeriet for Udenrigsanliggender, Udenrigshandel og Udviklingssamarbejde, som befuldmægtiget
- den franske regering ved kontorchef K. Rispal-Bellanger og fuldmægtig A. de Bourgoing, begge Juridisk Tjeneste, Udenrigsministeriet, som befuldmægtigede
- den nederlandske regering ved kommitteret J.G. Lammers, Udenrigsministeriet, som befuldmægtiget

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B.J. Drijber, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

på grundlag af retsmøderapporten,

efter at der i retsmødet den 22. september 1998 er afgivet mundtlige indlæg af General Motors Corporation ved advokaterne A. Braun og E. Cornu, af Yplon SA ved advokat D.-M. Philippe, af den nederlandske regering ved juridisk konsulent A. Fierstra, som befuldmægtiget, af Det Forenede Kongeriges regering ved M. Silverleaf, QC, og af Kommissionen ved K. Banks, Kommissionens Juridiske Tjeneste, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 26. november 1998,

afsagt følgende

### Dom

- 1 Ved dom af 30. oktober 1997, indgået til Domstolen den 3. november 1997, har Tribunal de commerce de Tournai i medfør af EF-traktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) stillet et præjudicielt spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, 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 stillet under en sag, der føres af General Motors Corporation (herefter »General Motors«), der har hjemsted i Detroit (Amerikas Forenede Stater), mod Yplon SA (herefter »Yplon«), der har hjemsted i Estaimpuis (Belgien), vedrørende brugen af varemærket Chevy.

### Fællesskabsbestemmelser

- 3 Direktivets artikel 1, der har overskriften »Anvendelsesområde«, bestemmer:

»Dette direktiv finder anvendelse på individuelle varemærker for varer og tjenesteydelser, det være sig mærker, fællesmærker eller garantimærker, der er registreret i en medlemsstat eller hos Benelux-Varemærkemyndigheden, eller som er anmeldt til registrering, eller som er indført i et internationalt register med retsvirkning i en medlemsstat.«

- 4 Direktivets artikel 5, stk. 1 og 2, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

»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 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.«

## Benelux-lovgivningen

- 5 Artikel 13, A, 1, litra c), i den uniforme Benelux-varemærkelov (herefter »den uniforme Benelux-lov«), hvorved direktivets artikel 5, stk. 2, er gennemført i Benelux-lovgivningen, bestemmer:

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

...

- c) enhver erhvervmæssig brug uden skellig grund af et varemærke, der er renommeret inden for Benelux-området, eller af et tegn, som ligner mærket, for varer, der ikke er af samme art som dem, for hvilke mærket er registreret, såfremt brugen ville medføre en utilbørlig udnyttelse af mærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé

...«

- 6 Denne bestemmelse, der trådte i kraft den 1. januar 1996, har med virkning fra denne dato afløst den gamle artikel 13, A, 2, i den uniforme Benelux-lov, ifølge hvilken varemærkeindehaveren på grund af sin eneret kunne forbyde »enhver anden erhvervmæssig brug [end den i punkt 1 nævnte, dvs. en brug for en identisk eller lignende vare] af varemærket eller af et tegn, som ligner mærket, såfremt dette kan være til skade for varemærkeindehaveren«.

## Hovedsagen

- 7 General Motors er indehaver af Benelux-varemærket Chevy, som den 18. oktober 1971 blev anmeldt til Benelux-Varemærkemyndigheden for varer i klasse 4, 7, 9, 11 og 12, og bl.a. for automobiler. Denne registrering stadfæster de rettigheder, der var erhvervet ved en første anmeldelse i Belgien den 1. september 1961 og ved en første brug i Nederlandene i 1961 og i Luxembourg i 1962. I dag bruges varemærket i Belgien især som betegnelse for køretøjer af »van«-typen.
- 8 Yplon er ligeledes indehaver af Benelux-varemærket Chevy, der blev anmeldt til Benelux-Varemærkemyndigheden den 30. marts 1988 for varer i klasse 3 og

senere, den 10. juli 1991, for varer i klasse 1, 3 og 5. Selskabet anvender disse varemærker for vaskemidler og forskellige rengøringsprodukter. Det er også indehaver af varemærket Chevy i andre lande, herunder flere medlemsstater.

- 9 Den 28. december 1995 indgav General Motors en begæring til Tribunal de commerce de Tournai om, at der nedlægges forbud mod, at Yplon anvender tegnet Chevy som betegnelse for vaske- eller rengøringsmidler, med den begrundelse, at en sådan brug fører til en udvanding af General Motors' eget mærke og dermed skader dets reklamefunktion. For tiden før den 1. januar 1996 støttes begæringen på den gamle artikel 13, A, 2, i den uniforme Benelux-lov og fra den 1. januar 1996 på den nye artikel 13, A, 1, litra c), i samme lov. Selskabet har herved gjort gældende, at dets varemærke Chevy er et »renommeret varemærke« i sidstnævnte bestemmelses forstand.
- 10 Yplon har nedlagt påstand om, at begæringen ikke tages til følge, navnlig fordi General Motors ikke har ført bevis for, at dets varemærke Chevy er »renommeret« inden for Benelux-området i dette begrebs forstand i den nye artikel 13, A, 1, litra c), i den uniforme Benelux-lov.
- 11 Tribunal de commerce de Tournai fandt, at det med henblik på afgørelsen af hovedsagen var nødvendigt at fastlægge indholdet af begrebet »renommeret varemærke« og at besvare spørgsmålet, om renomméet skal omfatte hele Benelux-området, eller om det er tilstrækkeligt, at det dækker en del af dette område, og retten har følgelig besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Hvilken præcis betydning skal der tillægges udtrykket 'varemærkets renommé' i artikel 13, A, 1, litra c), i den uniforme Benelux-lov, der er indført ved

ændringsprotokollen med virkning fra den 1. januar 1996, og gælder dette 'renommé' for hele Benelux-området eller for en del af dette?»

### Det præjudicielle spørgsmål

- 12 Den nationale ret anmoder med sit spørgsmål nærmere bestemt Domstolen om dels at fastlægge indholdet af udtrykket »er renommeret«, som i direktivets artikel 5, stk. 2, bruges til at betegne den første af de to betingelser, som et registreret varemærke skal opfylde for at nyde en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, og for det andet om at angive, om denne betingelse skal være opfyldt for hele Benelux-området, eller om det er tilstrækkeligt, at den er opfyldt inden for en del af dette.
  
- 13 General Motors har anført, at det ældre varemærke, for at det kan anses for renommeret i direktivets artikel 5, stk. 2's forstand, skal være kendt i de berørte kredse i offentligheden, uden at der dog kan kræves opnået den grad af bekendthed, der knytter sig til et »vitterlig kendt« mærke i henhold til artikel 6 b i Pariserkonventionen af 20. marts 1883 om en union til beskyttelse af industriel ejendomsret (herefter »Pariserkonventionen«), et begreb, der — i en anden sammenhæng — udtrykkeligt henvises til i direktivets artikel 4, stk. 2, litra d). Ifølge General Motors er det endvidere tilstrækkeligt, at renomméet omfatter en væsentlig del af en medlemsstats område, som kan svare til et fællesskab eller en region i den pågældende stat.
  
- 14 Yplon har anført, at et varemærke, der er registreret for en vare eller en tjenesteydelse, som er bestemt for den brede offentlighed, er renommeret i

direktivets artikel 5, stk. 2's forstand, såfremt det er kendt af en stor del af denne offentlighed. Fravigelsen af specialitetsprincippet kan kun gælde til fordel for varemærker, der uden videre kan sættes i forbindelse med en bestemt vare eller tjenesteydelse. Renomméet skal omfatte hele medlemsstatens område eller, for så vidt der er tale om Benelux-området, et af de lande, der indgår heri.

- 15 Den belgiske regering har anført, at begrebet »renommeret varemærke« skal fortolkes fleksibelt, og at der er en glidende overgang i henseende til bekendtheden mellem især et renommeret varemærke og et vitterlig kendt varemærke. Begrebet kan ikke bedømmes abstrakt, f.eks. ved fastsættelse af en bekendthedsprocent. Et renommé i et enkelt af de tre Benelux-lande har virkning for hele Benelux-området.
  
- 16 Den franske regering foreslår Domstolen at besvare spørgsmålet med, at et varemærkes renommé i direktivets artikel 5, stk. 2's forstand ikke kan defineres præcist. Det må reelt bedømmes fra sag til sag, om det ældre varemærke er kendt af en stor del af den offentlighed, der berøres af varerne, som er dækket af de to varemærker, og om dets renommé er tilstrækkeligt til, at offentligheden sætter det i forbindelse med det anfægtede nye varemærke. Såfremt renomméet er blevet fastslået, har dets niveau derefter betydning for omfanget af den beskyttelse, direktivets artikel 5, stk. 2, giver. Vedrørende det territoriale spørgsmål er et renommé inden for et enkelt Benelux-land tilstrækkeligt.
  
- 17 Den nederlandske regering anser det for tilstrækkeligt, at varemærket har et renommé inden for den offentlighed, som det særligt henvender sig til. Det bekendthedsniveau, der kræves, kan ikke angives abstrakt. I praksis er det

væsentligt at fastslå, om det ældre mærke, når henses til alle omstændighederne i det enkelte tilfælde, har et renommé, som kan blive skadet, hvis mærket bruges for varer af anden art. Det er ikke nødvendigt, at varemærket er kendt inden for hele medlemsstatens område eller, for så vidt angår Benelux-varemærker, inden for hele Benelux-området.

- 18 Det Forenede Kongeriges regering har anført, at det afgørende spørgsmål er, hvorvidt det nye mærke anvendes uden skellig grund, og om dette medfører en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Besvarelsen af dette spørgsmål afhænger af en samlet bedømmelse af alle relevante forhold og især af varemærkets særpræg, omfanget af det renommé, det har opnået, graden af lighed mellem de to varemærker og rækkevidden af forskellene mellem de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærkerne. Der bør gives beskyttelse til alle varemærker, der har opnået et renommé, og man bør derefter anvende kvalitative kriterier med henblik på at begrænse beskyttelsen til varemærker, hvis renommé begrundet det, og beskyttelsen bør kun gives, når der fremlægges klare beviser for en faktisk skade. Det er efter retsreglerne ikke nødvendigt, at renomméet omfatter hele medlemsstatens område. I praksis kan der dog ikke føres bevis for en faktisk skade, når der er tale om et varemærke, hvis renommé er begrænset til en del af en medlemsstat.
- 19 Kommissionen har anført, at begrebet »renommeret varemærke« skal forstås som et varemærke, der har et renommé i den relevante del af offentligheden. Dette begreb angiver meget klart et lavere niveau end begrebet »vitterlig kendt« varemærke i Pariserkonventionens artikel 6 b's forstand. Det er tilstrækkeligt, at varemærket er renommeret inden for en væsentlig del af Benelux-området, idet varemærker, der har et regionalt renommé, er lige så berettigede til beskyttelse som varemærker, der har et renommé inden for hele dette område.
- 20 Det bemærkes, at den første betingelse for den mere omfattende beskyttelse i henhold til direktivets artikel 5, stk. 2, i bestemmelsen gengives ved udtrykket

»er renommeret« i den danske version, »bekannt ist« i den tyske version, »χάιρει φήμης« i den græske version, »goce de renombre« i den spanske version, »jouit d'une renommée« i den franske version, »gode di notorietà« i den italienske version, »bekend is« i den nederlandske version, »goze de prestigio« i den portugisiske version, »laajalti tunnettu« i den finske version, »är känt« i den svenske version og »has a reputation« i den engelske version.

- 21 Den tyske, den nederlandske og den svenske version anvender udtryk, hvorefter varemærket skal være »kendt«, uden nærmere angivelse af, hvor udstrakt kendskabet skal være, mens de andre sproglige versioner anvender udtrykket »renommé« eller udtryk, der ligesom det sidstnævnte udtryk forudsætter en vis grad af bekendthed i offentligheden i kvantitativ henseende.
- 22 Denne nuance, der ikke er udtryk for en reel modsætning, følger af, at der i den tyske, den nederlandske og den svenske version anvendes mere neutrale udtryk. Den kan imidlertid ikke anføres som argument mod det krav om et vist bekendthedsniveau, som i forbindelse med en ensartet fortolkning af fællesskabsretten fremgår af en sammenligning af alle de sproglige versioner af direktivet.
- 23 Et sådant krav fremgår ligeledes af direktivets almindelige opbygning og formål. For så vidt som direktivets artikel 5, stk. 2, til forskel fra artikel 5, stk. 1, beskytter registrerede mærker i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, indebærer den første betingelse, som denne bestemmelse opstiller, at det ældre varemærke har en vis grad af bekendthed i offentligheden. Thi det er kun under forudsætning af, at dette mærke har en tilstrækkelig grad af bekendthed, at det

ynge mærke hos offentligheden i givet fald — selv for varer eller tjenesteydelser af anden art — kan udløse en association mellem de to varemærker, hvorved det ældre varemærke kan blive skadet.

- 24 Den del af offentligheden, inden for hvilken det ældre mærke skal have opnået et renommé, er den, som dette varemærke er relevant for, når henses til den udbudte vare eller tjenesteydelse, og kan enten være den brede offentlighed eller en mere specialiseret kreds, f.eks. et bestemt fagligt miljø.
- 25 Der er hverken efter ordlyden af eller formålet med direktivets artikel 5, stk. 2, hjemmel for at kræve, at varemærket er kendt af en bestemt procentdel af offentligheden som defineret ovenfor.
- 26 Den krævede grad af bekendthed må anses for nået, når det ældre marked er kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke.
- 27 Ved undersøgelsen af denne betingelse skal den nationale ret tage hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket.
- 28 I territorial henseende er betingelsen opfyldt, når varemærket, således som det bestemmes i direktivets artikel 5, stk. 2, er renommeret »i medlemsstaten«. Da dette punkt ikke uddybes nærmere i fællesskabsbestemmelsen, kan det ikke

kræves, at renomméet omfatter »hele« medlemsstatens område. Det er tilstrækkeligt, at det foreligger inden for en væsentlig del af denne.

- 29 For så vidt angår varemærker, der er registreret hos Benelux-Varemærkemyndigheden, må Benelux-området sidestilles med en medlemsstats område, idet direktivets artikel 1 ligestiller sådanne varemærker med mærker, der er registreret i en medlemsstat. Artikel 5, stk. 2, skal følgelig forstås således, at den vedrører et renommé, der er erhvervet »i« Benelux-området. Af de samme grunde som dem, der er anført vedrørende betingelsen om renommé i en medlemsstat, kan det derfor ikke kræves af et Benelux-varemærke, at dets renommé omfatter hele Benelux-området. Det er tilstrækkeligt, at dette renommé foreligger inden for en væsentlig del af dette område, hvilket i givet fald kan svare til en del af et af Benelux-landene.
- 30 Såfremt den nationale ret som konklusion på undersøgelsen fastslår, at betingelsen vedrørende renomméet er opfyldt, såvel med hensyn til den relevante del af offentligheden som det pågældende territorium, skal retten foretage en undersøgelse af den anden betingelse i direktivets artikel 5, stk. 2, nemlig at der uden skellig grund påføres det ældre mærke skade. Det bemærkes, at jo større varemærkets særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge.
- 31 Det forelagte spørgsmål skal derfor besvares med, at direktivets artikel 5, stk. 2, skal fortolkes således, at et registreret varemærke, for at nyde en mere omfattende beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af mærket. Inden for Benelux-området er det tilstrækkeligt, at mærket er kendt af en betydelig del af den relevante offentlighed inden for en

væsentlig del af dette område, hvilket i givet fald kan svare til en del af et af de lande, der indgår heri.

### Sagens omkostninger

- 32 De udgifter, der er afholdt af den belgiske, af den franske og af den nederlandske regering og af Det Forenede Kongeriges regering samt 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

vedrørende det spørgsmål, der er forelagt af Tribunal de commerce de Tournai ved dom af 30. oktober 1997, for ret:

**Artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at et registreret varemærke, for at nyde en mere omfattende**

beskyttelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af anden art, skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af mærket. Inden for Benelux-området er det tilstrækkeligt, at det er kendt af en betydelig del af den relevante offentlighed inden for en væsentlig del af dette område, hvilket i givet fald kan svare til en del af et af de lande, der indgår heri.

Puissochet	Jann	Moitinho de Almeida
Gulmann	Murray	Edward
Ragnemalm	Wathelet	Schintgen

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 14. september 1999.

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias

Justitssekretær

Præsident