

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

JULIANE KOKOTT

fremsat den 27. januar 2005 ¹

I — Indledning

tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ² definerer varemærker således:

1. Domstolen skal i denne sag atter udtale sig om reglerne om varemærkers fornødne særpræg. Tvisten vedrører denne gang det spørgsmål, om reklamesloganet »HAVE A BREAK« har kunnet opnå fornødent særpræg ved brug som en del af det registrerede varemærke »HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT«. Stridens kerne er, om denne form for brug af et tegn kan give tegnet det efter varemærkereglene relevante fornødne særpræg, eller om den er til hinder for en anerkendelse som varemærke.

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal eller varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«

3. Artikel 3 regulerer registreringshindringerne for varemærker. Det er navnlig stk. 1, litra b), der er af interesse i denne sag:

II — De relevante retsforskrifter

»Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

2. Artikel 2 i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes

[...]

¹ — Originalsprog: tysk.

² — EFT 1989 L 40, s. 1, som senest er ændret ved Rådets beslutning 92/10/EØF af 19.12.1991 (EFT 1992 L 6, s. 35).

- b) varemærker, der mangler fornødent særpreg
- 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

4. Artikel 3, stk. 3, første punktum, fastsætter imidlertid en undtagelse fra dette forbud mod registrering:

»Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden anmeldelsen til registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpreg.«

- 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

[...]«

5. I Det Forenede Kongerige er disse bestemmelser gennemført i artikel 3 i Trade Mark Act 1994 (den britiske varemærkelov fra 1994).

7. Artikel 10, stk. 2, litra a), præciserer begrebet brug af et varemærke i forbindelse med opretholdelse af rettigheden til varemærket:

6. Artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 definerer de rettigheder, som varemærket giver, således:

»Følgende betragtes ligeledes som brug i henhold til stk. 1:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde

- a) brug af varemærket i en form, der kun ved enkeltheder, som ikke forandrer mærkets særpreg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret.«

8. Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker³ indeholder stort set tilsvarende bestemmelser.

særpræg i den forstand, at en vare, der markedsføres ved hjælp af disse ord, anses at hidrøre fra fabrikanten af chokoladebaren Kit Kat.

III — Den præjudicielle forelæggelse

9. Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) behandler en tvist vedrørende spørgsmålet, om sloganet »HAVE A BREAK« kan registreres i Storbritannien som varemærke for chokolade, chokoladevarer, konfekturvarer, slik og kiks. Appellanten er Société des produits Nestlé SA (herefter »Nestlé«), der ligeledes er indehaver af varemærkerne »HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT« og »KIT KAT«, som er registreret for de samme varegrupper. Mars UK Ltd (herefter »Mars«) har nedlagt indsigelse mod registreringen af varemærket »HAVE A BREAK«.

11. Høringskonsulenten hos den britiske varemærkemyndighed og en dom fra førsteinstansen nægtede at registrere varemærket med den begrundelse, at ordene »HAVE A BREAK« ikke havde det fornødne iboende særpræg, og at de heller ikke havde opnået det fornødne særpræg som følge af den brug, der var gjort af »HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT«.

12. Court of Appeal har på grundlag af Domstolens praksis tilsluttet sig de forudgående instansers stillingtagen, hvorefter »HAVE A BREAK« ikke har iboende fornødent særpræg i den i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 omhandlede forstand.

10. De to parter strides om, hvorvidt sloganet »HAVE A BREAK« i sig selv (iboende) eller som følge af den brug, der er gjort deraf som en del af varemærket »HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT«, har fornødent

13. Retten har imidlertid ikke udelukket, at udtrykket »HAVE A BREAK« har opnået særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf som en del af sloganet »HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT«, som er varemærkebeskyttet. Selv om de forudgående instanser har nægtet, at brugen som en bestanddel af et varemærke kan have nogen bevisværdi for en selvstændig adskillelsesevne, er Court of Appeal af den opfattelse, at en sådan bestanddel i sig selv kan opnå sit eget særpræg, f.eks. ved at den

3 — EFT 1994 L 11, s. 1, som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1992/2003 af 27.10.2003 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker med henblik på Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker vedtaget i Madrid den 27.6.1989 (EUT L 296, s. 1).

af forbrugerne nødvendigvis ses som en henvisning til det beskyttede varemærke.

14. Court of Appeal har således forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Kan et varemærkes fornødne særpræg, som omhandlet i artikel 3, stk. 3, i Rådets direktiv 89/104/EØF og artikel 7, stk. 3, i Rådets forordning nr. 40/94, opnås ved eller som følge af brugen af dette varemærke som en del af eller sammen med et andet varemærke?«

IV — Stillingtagen

A — Indledning

15. Den præjudicielle forelæggelse vedrører spørgsmålet, om ordkombinationen »HAVE A BREAK« kan registreres som varemærke.

Med forbehold for visse særtilfælde⁴, der er uden betydning her, kan et tegn — dvs. også en kombination af ord — i henhold til direktiv 89/104⁵ registreres som varemærke, hvis det har fornødent særpræg. Dette fremgår af ordlyden og opbygningen af direktivets forskellige bestemmelser vedrørende registreringshindringerne og af betragtningerne til direktivet⁶.

16. Særpræg betyder, at tegnet er egnet til at identificere varen som hidrørende fra en bestemt virksomhed og dermed til at adskille denne vare fra andre virksomheders⁷. Domstolen støtter sig til et universelt særprægsbegreb, der ikke kan erstattes med specifikke kriterier for bestemte varemærker⁸.

17. Et varemærkes særpræg skal bedømmes i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der er ansøgt om registrering, og under hensyntagen til den formodede opfattelse af disse varer eller tjenesteydelser hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom

4 — Der er tale om »umiddelbare« registreringshindringer som hindringerne i artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 89/104. Jf. herom dom af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 74 ff., og af 8.4.2003, forenede sager C-53/01 — C-55/01, Linde m.fl., Sml. I, s. 3161, præmis 43 ff.

5 — I denne sag finder forordning nr. 40/94, som Court of Appeal har påberåbt sig, ikke anvendelse, og jeg omtaler den derfor ikke herefter. Når der er anledning til det, vil jeg imidlertid støtte mig til retspraksis vedrørende de tilsvarende bestemmelser og begreber i forordningen.

6 — Philips-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 29 ff.

7 — Dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 46, dommen i sagen Linde m.fl., nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 40 og 47, og dom af 21.10.2004, sag C-64/02 P, KHIM mod Erpo Möbelwerk, Sml. I, s. 10031, præmis 33.

8 — Dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, nævnt ovenfor i fodnote 7, præmis 36.

og velunderrettet gennemsnitsforbruger⁹. Et varemærkes fornødne særpræg skal bedømmes konkret¹⁰.

18. Der sondres mellem det iboende særpræg og særpræg opnået ved brug. Det iboende særpræg vurderes i henhold til registreringshindringen i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, der vedrører registreringshindringen om manglende fornødent særpræg. Denne vurdering er i princippet uafhængig af brugen af tegnet. Vurderingen går udelukkende på, om tegnet i sig selv har særpræg.

19. I den foreliggende sag har Court of Appeal allerede fastslået, at de berørte forbrugere så ordkombinationen »HAVE A BREAK« som en opfordring, der er neutral som oprindelsesangivelse, og som folgelig ikke har noget iboende særpræg.

B — Begrebet brug

20. I henhold til direktivets artikel 3, stk. 3, kan et tegn som følge af den brug, der gøres

deraf, få et særpræg, som det ikke havde oprindeligt, og kan derfor registreres som varemærke. Det er således ved brugen, at tegnet erhverver det særpræg, der er en betingelse for dets registrering. Bestemmelsen indeholder således en vigtig lempelse af reglen i artikel 3, stk. 1, litra b), hvorefter der fra registrering udelukkes varemærker, der mangler fornødent særpræg¹¹.

21. Court of Appeals spørgsmål er, om en bestanddel af et varemærke ved brug af hovedvaremærket i sig selv og uafhængigt af dette hovedvaremærke selv kan opnå særpræg. Nestlé har nemlig bestræbt sig på at bevise, at den omtvistede bestanddel »HAVE A BREAK« har opnået fornødent særpræg ved brug af hovedvaremærket »HAVE A BREAK ... HAVE A KIT KAT«. Mars har derimod forkastet alle beviser vedrørende brugen af hovedvaremærket og har anført, at alene en brug af bestanddelen uafhængig af hovedvaremærket er af betydning.

22. Det skal i denne henseende for det første præciseres, at det ikke tilkommer Domstolen under en præjudiciel forelæggelse at afgøre, om et bestemt tegn har opnået fornødent særpræg. Domstolens rolle er derimod at

9 — Philips-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 59 og 63, dommen i sagen Linde m.fl., nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 41, domme af 12.2.2004, sag C-218/01, Henkel, Sml. I, s. 1725, præmis 50, og sag C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, Sml. I, s. 1619, præmis 34, og domme af 29.4.2004, forenede sager C-456/01 P og C-457/01 P, Henkel mod KHM, Sml. I, s. 5089, præmis 35, forenede sager C-468/01 P — C-472/01 P, Procter & Gamble mod KHM, Sml. I, s. 5141, præmis 33, og forenede sager C-473/01 P og C-474/01 P, Procter & Gamble mod KHM, Sml. I, s. 5173, præmis 33.

10 — Dom af 16.9.2004, sag C-404/02, Nichols, Sml. I, s. 8499, præmis 27.

11 — Windsurfing Chiemsee-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 7, præmis 44 og 45.

fortolke fællesskabsretten for at give den forelæggende ret mulighed for at anvende fællesskabsretten korrekt i tvisten i hovedsagen. Domstolen kan således kun udtale sig om fortolkningen af artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104 og ikke om spørgsmålet, om »HAVE A BREAK« har opnået fornødent særpræg i Storbritannien.

23. Artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104 tillader registrering af et varemærke, der har fået fornødent særpræg som følge af den brug, *der er gjort deraf*. Mars og Kommissionen har af denne formulering udledt, at der ikke kan tages hensyn til den brug, der er gjort som bestanddel af et andet varemærke, for at bevise det fornødne særpræg i henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104. Dette synspunkt er ikke overbevisende, eftersom brugen af et varemærke — således som den irske regering ligeledes har bemærket — efter ordlyden både omfatter den uafhængige brug heraf og brugen som en bestanddel af et andet varemærke.

24. I modsætning til Det Forenede Kongeriges regerings opfattelse fører artikel 10 i direktiv 89/104 ikke til en anden konklusion. Artikel 10 ff. vedrører fortabelse af varemærkebeskyttelsen på grund af manglende brug. Ifølge varemærkereglene kan indehaveren af et varemærke kun forbeholde sig bestemte tegn til sin egen eksklusive brug, hvis han reelt bruger dem. Ud fra et systematisk synspunkt vil det uden tvivl være fejlagtigt at anerkende, at brug kan medføre fornødent særpræg, hvis det samtidig findes, at brugen er utilstrækkelig til at forhindre fortabelse af varemærkebeskyttelsen. Det er imidlertid ikke udelukket, at brugen af et

varemærke som en del af et andet varemærke anses for tilstrækkelig, selv i forbindelse med artikel 10. I henhold til ordlyden af artikel 10, stk. 2, litra a), udgør brug også brug af varemærket i en form, der kun ved enkelt-heder, som ikke forandrer mærkets særpræg, afviger fra den form, hvori dette er blevet registreret. Denne definition kan også omfatte det tilfælde, at der bruges et tegn, som er en del af hovedvaremærket. Denne del er ganske vist ikke kun registreret som en del af hovedvaremærket, men ligeledes alene uden de andre af dette varemærkes bestanddele. Brugen af hovedvaremærket adskiller sig imidlertid kun i visse henseender fra det varemærke, der er registreret som en del. Delvaremærkets særpræg berøres ikke, når det har opnået fornødent særpræg som følge af samme brug inden varemærkets registrering.

25. Begrebet brug af et varemærke anvendes, udover i artikel 3, stk. 3, og artikel 10 i direktiv 89/104, ligeledes i forbindelse med artikel 5, som definerer de rettigheder, varemærket giver. Varemærkeindehaveren kan forbyde tredjemand at bruge varemærket eller andre tegn, når der er risiko for forveksling. Domstolen har i denne sammenhæng begrænset begrebet brug til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste

funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugerne¹². Denne afgrænsning forklares med det forhold, at formålene med den beskyttelse, som varemærket giver, ikke berettiger forbud mod brug — og dermed en begrænsning af brugernes frihed — når den pågældende brug er uden betydning for varemærkets funktion¹³.

28. Domstolen har i Philips-dommen navnlig vurderet, om et tegn, der består af en vares udformning, kan opnå det fornødne særpræg ved brug. Der var tale om en gengivelse af en elektrisk barbermaskines øverste dels konfiguration, der bestod af tre runde roterende skærehoveder sammenstillet i en ligesidet trekant. Philips, der længe havde været den eneste på markedet, som udbød denne form for elektriske barbermaskiner, var af den opfattelse, at den gengivelse, der var ansøgt registreret som varemærke, havde fået fornødent særpræg som følge af denne eksklusive markedsføring gennem en længere periode.

26. Begrebet brug går imidlertid længere i forbindelse med artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104 end i forbindelse med artikel 5, stk. 1, da det her har en helt anden funktion. Begrebet tilsigter nemlig ikke at definere rækkevidden af den beskyttelse, varemærket giver, men simpelthen at præcisere den måde, hvorpå et tegn, der i sig selv mangler særpræg, kan opnå det fornødne særpræg, dvs. ved brug. Det afgørende forhold, herunder for dele af et varemærke, er dermed, om det har fået fornødent særpræg ved brug.

29. Domstolen fandt, at det fornødne særpræg ved et tegn, der består af en vares udformning — selv om det er opnået ved den brug, der er gjort deraf — skal bedømmes under hensyntagen til den formodede opfattelse af den pågældende vare- eller tjenesteydelseskategori hos en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger¹⁵.

27. Ifølge Mars modsiges denne fortolkning af Philips-dommen¹⁴. Domstolen har her udtrykkeligt krævet »brug af varemærket som varemærke«.

30. Domstolen tilføjede imidlertid dernæst følgende præcisering:

»Endelig skal den pågældende branches identifikation af varen, som stammede fra en bestemt virksomhed, foretages i kraft af den *brug, der er gjort af varemærket som varemærke*, og dermed i kraft af varemærkets

12 — Dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Hölterhoff, Sml. I, s. 4187, præmis 16, af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51 og 54, og af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 59.

13 — Arsenal Football Club-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 12, præmis 51 ff.

14 — Nævnt ovenfor i fodnote 4.

15 — Philips-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 63.

art og virkning, der gør det egnet til at adskille den pågældende vare fra andre virksomheders»¹⁶.

31. Mars har heraf udledt, at brug af et tegn som en del af et varemærke ikke kan påberåbes som bevis for opnåelse af fornødent særpræg. Denne konklusion er imidlertid ikke overbevisende, eftersom det ikke fremgår af Philips-dommen, at brugen af en kombination af tegn som del af et varemærke ikke udgør brug af varemærket som varemærke.

32. Endvidere kan det nævnte afsnit kun indpasses i den generelle sammenhæng i varemærkeretspraksis, hvis brug af et varemærke som varemærke omfatter enhver brug, der fører til opnåelse af fornødent særpræg. I modsat fald ville tegnene ikke kunne beskyttes som varemærker, selv om de har opnået særpræg, ene og alene fordi brugen af tegnet, hvorved dette særpræg blev opnået, ikke var »brug som varemærke«. Domstolen har i princippet udelukkende støttet sig til særpræget og forkastet anvendelsen af særlige kriterier for visse varemærketyper¹⁷. Tegn, der har særpræg, kan kun udelukkes som varemærker, hvis en af registreringshindringerne, som i henhold til artikel 3, stk. 1 og 3, i direktiv 89/104 er uoverstigelige — »umiddelbare« i henhold til

sprogbrugen i dommen i sagen Linde m.fl.¹⁸ — foreligger.

33. Begrebet brug i artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104 skal derfor forstås i henhold til resultatet. Enhver brug, der giver et tegn det fornødne særpræg til registrering som varemærke, skal anses for brug af et varemærke som varemærke og for at opfylde artikel 3, stk. 3. Denne fortolkning bekræftes af det afsnit i Philips-dommen, der er nævnt ovenfor, i det omfang Domstolen ligeledes henviste til varemærkets »art og virkning«¹⁹. Et varemærkes art og virkning er imidlertid netop dets adskillelsesevne. En brug, der medfører det fornødne særpræg, skal derfor tages i betragtning i forbindelse med artikel 3, stk. 3.

34. Det Forenede Kongeriges regering og Mars er imidlertid af den opfattelse, at risikoen for en *uberettiget udvidelse* af hovedvaremærkets beskyttelse taler for anvendelsen af *strengere* kriterier for vare-

18 — Domstolens ovennævnte bemærkning i Philips-dommen (nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 64) kan forklares i sammenhæng med den umiddelbare registreringshindring i artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 89/104 — varens udformning er nødvendig for at opnå et teknisk resultat. Tegnets potentielle særpræg følger nemlig ikke af tegnet eller dets brug, men angiveligt af det forhold, at forbrugerne forbinder alle apparater af den pågældende type med den fabrikant, der indtil da havde monopolen, idet de ser gengivelsen af disse apparater som fabrikantens angivelse. Det havde dog været tilstrækkeligt, at Domstolen havde holdt sig til betragtninger om denne umiddelbare hindring uden at forsøge at indpasse den i fortolkningen af artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104.

19 — Denne henvisning er klarere i den franske version af Philips-dommen (nævnt ovenfor i fodnote 4, præmis 64) end i den tyske og den engelske version, eftersom brug (usage) er hankon, mens varemærke (marque) er hunkon.

16 — Philips-dommen, præmis 64.

17 — Jf. senest dommen i sagen KHIM mod Erpo Möbelwerk, nævnt ovenfor i fodnote 7, præmis 33 og 34.

mærkedeles særpræg. Denne bekymring hviler på opfattelsen af, at et varemærkes bestanddele ikke opnår deres eget særpræg, men kun har særpræg som følge af hovedvaremærkets særpræg. Disse to parter har anført, at hvis man anerkender dette indirekte særpræg, skal man ligeledes anerkende andre afledte underordnede varemærker, der ikke har fået fornødent særpræg, men som kun afleder det af overordnede varemærker. Denne udvidelse kan efter deres opfattelse fortsætte i det uendelige.

35. Ved første øjekast synes denne risiko ikke at kunne afvises. Den er dog illusorisk, hvis man ser nærmere herpå. Den eventuelle indirekte opnåelse af fornødent særpræg afhænger nemlig af hovedvaremærkets særpræg, der er iboende eller opnået ved brug. Hovedvaremærker med stærkt særpræg kan give deres bestanddele et stærkt særpræg. Ligeledes har det stærke hovedvaremærkes mange bestanddele og variationer i sig selv som følge af brugen et særpræg, idet de i den berørte kundekreds' øjne betegner hovedvaremærket og dermed varens oprindelse, selv når de anvendes som varemærke uafhængigt af hovedvaremærket. Et hovedvaremærke med særpræg giver således afledte varemærker særpræg. Varemærkerettens udvidelse er således en nødvendig følge af dette fornødne særpræg.

36. Afledte varemærker kan imidlertid ikke generelt i samme omfang give andre, i forhold til dem afledte varemærker særpræg. De er langt mindre kendte end hovedvaremærket. Når et varemærke, der er afledt af et overordnet varemærke i første led, ikke har fornødent særpræg i sig selv, men opnår det gennem hovedvaremærket, er det lidet sandsynligt, at et afledt varemærke i andet led kan opnå fornødent særpræg blot på grund af dets forbindelse med det første afledte varemærke. Der er følgelig næppe grund til at frygte en udvidelse af varemærkebeskyttelsen.

37. Det Forenede Kongeriges regering har i øvrigt gentaget høringskonsulentens argumentation, for så vidt han afviste registreringen af varemærker, der blot er tilsvarende et registreret varemærke og således kan forveksles med dette varemærke. Regeringen har anført, at det kun er muligt at registrere, hvis tegnene reelt bruges og dermed i sig selv forstås af de berørte forbrugere som angivelser af varens oprindelse.

38. Dette synspunkt er korrekt, hvis det udelukker registrering af tegn, der ikke har iboende fornødent særpræg, og som heller ikke har været genstand for brug. I henhold til artikel 3, stk. 3, i direktiv 89/104 kan tegn, der mangler iboende særpræg, kun få dette særpræg som følge af den brug, der er gjort deraf. I denne henseende er brugskravet til hinder for, at tegn, hvis særpræg blot følger af deres lighed med et stærkt hovedvaremærke, men som ikke er blevet brugt

sammen med dette stærke hovedvaremærke, registreres som varemærker. Det er imidlertid ikke dermed udelukket, at brugen af et varemærkes bestanddele som en del af hovedvaremærket ligeledes gennem disse bestanddele fører til opnåelse af fornødent særpræg.

39. Denne netop nævnte modsætning mellem det særpræg, der skaber varemærker, og risikoen for forveksling, der er til hinder herfor, er dog i sidste ende også fejlagtig. Risikoen for forveksling og særpræget hviler begge på det forhold, at forbrugeren ser et tegn, der bruges som varemærke, som en angivelse af, at den pågældende vare hidrører fra varemærkeindehaveren. Der er dermed et skæringspunkt mellem alle de tegn, som de berørte forbrugere kan forveksle med det stærke hovedvaremærke, og alle de bestanddele af dette hovedvaremærke, hvorefter disse forbrugere udleder den samme angivelse af den pågældende vares oprindelse som af selve varemærket. Trods denne overlapning skal disse bestanddele fortsat anses for varemærker, når de har fået fornødent særpræg.

kunnet opnå fornødent særpræg som følge af den brug, der generelt var gjort heraf som et figurmærke²⁰. I dommen i sagen Alcon mod KHIM — Dr. Robert Winzer Pharma (BBS)²¹ vurderede Retten i Første Instans en bestanddel af sammensatte ordmærker og i dommen Eurocarmex mod KHIM²² et figurmærke, som oftest blev brugt sammen med ordmærker, uden at anse spørgsmålet om brug sammen med hovedvaremærket som et problem. Ligeledes tog appelkammeret ved Harmoniseringskontoret i sagen Ringling Bros.-Barnum & Bailey Combined shows, Inc. (THE GREATEST SHOW ON EARTH), som parterne har henvist til, ikke hensyn til brugen af et ordmærke som en del af et sammensat varemærke bestående af ord- og figurbestanddele som noget, der kunne begrunde udelukkelsen af et eventuelt opnået fornødent særpræg²³. Endelig anerkender Undersøgelsesafdelingens vejledning af 1. marts 1999 bevis for brug som en bestanddel af et sammensat varemærke som bevis for brug²⁴.

41. Brugen af en kombination af ord som bestanddel af et ordmærke kan dermed i princippet føre til, at denne kombination opnår fornødent særpræg til registrering som varemærke.

40. Herudover har de kompetente fællesskabsinstitutioners praksis hidtil ikke afvist at anerkende bestanddele af et varemærke, der (angiveligt) har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af hovedvaremærket, som varemærke. I Windsurfing Chiemsee-dommen var det pågældende tegn ordet »Chiemsee«, som havde

20 — Nævnt ovenfor i fodnote 7, præmis 10.

21 — Dom af 5.3.2003, sag T-237/01, Sml. II, s. 411, præmis 59.

22 — Dom af 29.4.2004, sag T-399/02, Sml. II, s. 1391, præmis 50 og 51.

23 — Afgørelse fra Andet Appelkammer af 23.5.2001 (R 111/2000-2).

24 — http://oami.eu.int/en/mark/marque/practice_note.htm, der senest er konsulteret den 16.12.2004.

C — Vurdering af beviset for særpræg opnået ved brug

42. Det fremgår ikke desto mindre af forelæggelseskendelsen, at særpræget for bestanddele af varemærker i brug ofte rejser særlige problemer. De kan tages i betragtning på trods af anvendelsen af et universelt særprægskriterium. Domstolen har nemlig udtalt, at selv om kriterierne for at vurdere det fornødne særpræg er de samme for forskellige varemærke kategorier, kan det i forbindelse med anvendelsen af disse kriterier vise sig, at den relevante kundekreds' opfattelse ikke nødvendigvis er den samme for hver af disse kategorier, og at det derfor kan vise sig sværere at fastslå varemærkers fornødne særpræg i nogle kategorier end i andre²⁵.

43. Således som Kommissionen med rette har understreget, opfatter den berørte kundekreds normalt komplekse varemærker som en helhed og undersøger ikke de forskellige detaljer, navnlig varemærkets bestanddele²⁶. Denne begrundelse var tilstrækkelig for Domstolen til at afvise at begrænse sig til en særskilt vurdering af de forskellige bestanddele af sammensatte varemærker. Man skal derimod ifølge Domstolen støtte sig til det helhedsindtryk, som de giver²⁷. For at bevise, at der er opnået fornødent særpræg ved brug som en

bestanddel af et sammensat varemærke, er det dermed ikke tilstrækkeligt at dokumentere brug af varemærket i sin helhed. Det skal ligeledes godtgøres, at de berørte omsætningskredse opfatter den pågældende bestanddel i tilfælde af særskilt brug således, at den identificerer en vare som hidrørende fra en bestemt virksomhed, hvilket dermed adskiller den fra andre virksomheders.

44. Opnåelsen af fornødent særpræg er således sandsynlig, når den pågældende bestanddel forekommer væsentlig i forhold til varemærket i sin helhed, således som det f.eks. var tilfældet med det varemærke, der blev behandlet i Windsurfing Chiemsee-dommen²⁸. Det forekommer derimod usandsynligt, at mindre væsentlige bestanddele kan opnå fornødent særpræg, hvis de er genstand for særskilt brug. De berørte forbrugere forbinder normalt ikke indehaveren af varemærket i sin helhed med varer og tjenesteydelser, der betegnes med en ubetydelig bestanddel af varemærket.

45. I nærværende sag kan man imidlertid ikke antage, at der er tale om en ubetydelig bestanddel, allerede fordi sloganet »HAVE A BREAK« brugt særskilt tilsyneladende fører mange af de berørte forbrugere til automatisk at fuldføre med »HAVE A KIT KAT«. Denne refleks er dog i sig selv heller ikke tilstrækkelig til at give fornødent særpræg. Det skal tværtimod bevises, at de relevante forbrugere forbinder fabrikanten af Kit Kat med en vare eller tjenesteydelse, der som

25 — Dommen i sagen KHM mod Erpo Möbelwerk, nævnt ovenfor i fodnote 7, præmis 34.

26 — Dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 25.

27 — SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 26, præmis 23, og vedrørende et ordmærke, dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV mod KHM, Sml. I, s. 7561, præmis 24.

28 — Nævnt ovenfor i fodnote 7, præmis 10.

varemærke betegnes med »HAVE A BREAK«, det vil f.eks. sige en chokoladeforretnings skilt eller etiketten på en æske med kiks. Det er med rette, at Det Forenede Kongeriges regering har gjort gældende, at

det ikke er tilstrækkeligt, at disse forbrugere blot spørger sig selv, om varen eller tjenesteydelsen hidrører fra denne fabrikant. Denne adfærd ville kun vise, at der er risiko for forveksling.

V — Forslag til afgørelse

46. Jeg foreslår derfor Domstolen at besvare det præjudicielle spørgsmål på følgende måde:

»Brugen af en ordkombination som bestanddel af et ordmærke kan i princippet føre til, at denne ordkombination opnår fornødent særpræg til registrering som varemærke. Beviset for, at der er opnået fornødent særpræg ved brug som en bestanddel af et sammensat varemærke, forudsætter, at de berørte omsætningskredse opfatter den pågældende bestanddel i tilfælde af særskilt brug således, at den identificerer en vare hidrørende fra en bestemt virksomhed, hvilket dermed adskiller den fra andre virksomheders.«