

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
GEORGES COSMAS

fremsat den 5. maj 1998 *

I — Indledning

mærket »Chiemsee«, som sagsøgeren havde ladet registrere.

1. Med sine præjudicelle spørgsmål til Domstolen har Landgericht München I, Første Afdeling for Handelssager, anmodet om en fortolkning af artikel 3, stk. 1, litra c), og artikel 3, stk. 3, første punktum, samt artikel 6, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker ¹ (herefter »direktivet«).

II — Direktiv 89/104

3. Direktivets artikel 2 er affattet således:

2. Disse spørgsmål er blevet rejst i forbindelse med en retssag mellem på den ene side selskabet Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (herefter »sagsøgeren«) og på den anden side a) i sag C-108/97 virksomheden Boots- und Segelzubehör Walter Huber (herefter »sagsøgte 1«) og b) i sag C-109/97 virksomheden Franz Attenberger (herefter »sagsøgte 2«); retssagen skyldes, at de sagsøgte til kendetegning af deres produkter har anvendt vare-

»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.«

* Originalsprog: græsk.

1 — EFT 1989 L 40, s. 1.

4. Direktivets artikel 3, der omhandler registreringshindringer og ugyldighedsgrunde, bestemmer: h) ...

2. ...

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

a) ...

3. 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 særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter anmeldelse til registrering eller efter registrering.

b) ...

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

...«

5. Artikel 5, der vedrører de rettigheder, der er knyttet til varemærket, bestemmer følgende:

d) ...

...

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

trejemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af

6. I øvrigt bestemmer direktivets artikel 6, der vedrører begrænsninger i varemærkets retsvirkninger, følgende:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

»1. De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre trejemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

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.

a) ...

2. ...

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

...

c) ...

5. ...«

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsetik.«

III — De nationale retsforskrifter

7. Inden direktivet blev gennemført og indtil den 31. december 1994 gjaldt i Tyskland, som det fremgår af forelæggelseskendelserne, den såkaldte Warenzeichengesetz (lov om varemærker, herefter »WZG«). Ifølge WZG's § 4, stk. 2, nr. 1, var varemærker, der »mangler fornødent særpræg eller udelukkende består af sådanne ord, der indeholder angivelser vedrørende varens fremstillingsmåde, fremstillingstidspunkt, fremstillingssted, beskaffenhed, anvendelse ...«, udelukket fra registrering.

8. Men selv varemærker, der i den citerede bestemmelses forstand mangler fornødent særpræg, var beskyttet i henhold til WZG's § 4, stk. 3, såfremt de var »indarbejdet i omsætningskredsen«).

9. Desuden var der i WZG's § 25 (»Ausstattungsschutz«, »udstørsbeskyttelse«) indrømmet mulighed for opnå en varemærkeret, som ikke beror på registrering, men på ibrugtagning og den indvirkning, brugen har på omsætningskredsen. Det fremgår af forelæggelseskendelserne, at forudsætningen for at opnå varemærkeret gennem brug i den pågældende bestemmelse blev betegnet som »Verkehrsgeltung«, dvs. at det brugte mærke har fået en overført betydning som varemærke i omsætningskredsen.

10. Direktivet blev gennemført i tysk ret ved Markengesetz (varemærkeloven, herefter »MarkenG«), der trådte i kraft den 1. januar 1995².

11. I henhold til MarkenG's § 8, stk. 2, der svarer til direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), er det blandt andet udelukket at registrere mærker, »som udelukkende består af ... angivelser, der i omsætningen kan tjene til at betegne varens ... art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse ... eller andre egenskaber«.

12. I henhold til MarkenG's § 8, stk. 3, kan et mærke, som ifølge MarkenG's § 8, stk. 2, ikke kan tillægges beskyttelse³, alligevel registreres, »hvis mærket forud for tidspunktet for afgørelsen om registreringen som følge af dets anvendelse for varer ... som det er anmeldt for, er indarbejdet i de relevante omsætningskredse«.

2 — I henhold til direktivets artikel 16, stk. 1, skulle medlemsstaterne gennemføre bestemmelserne i national ret senest den 28.12.1991. Ved beslutning 92/10/EØF (EFT 1992 L 6, s. 35) gjorde Rådet dog brug af sin beføjelse til i henhold til direktivets artikel 16, stk. 2, at forlænge fristen til at gennemføre direktivet i national ret til den 31.12.1992.

3 — Der kan — som den forelæggende ret har anført — for eksempel være tale om et mærke, der udelukkende består af en angivelse, som kan tjene til at betegne varens geografiske oprindelse.

13. I henhold til MarkenG's § 4, stk. 2 (der har afløst § 25 i den tidligere lov), kan der desuden stiftes en varemærkeret gennem brug og den såkaldte overførte betydning, som mærket har fået i omsætningen.

somhed kan opnå eneret på angivelser, som også andre virksomheder er interesseret i at kunne bruge.

IV — Faktiske omstændigheder

14. Ifølge de tyske domstoles praksis er begrebet indarbejdelse mere omfattende og mere grundlæggende end begrebet overført betydning. Det forhold, at et mærke kan registreres, fordi det er indarbejdet, betyder nødvendigvis, at det også har fået en overført betydning; dette gælder derimod ikke omvendt. Når det skal afgøres, om der foreligger en overført betydning eller indarbejdelse, skal der sondres mellem et mærkes verbale og morfologiske elementer, der pr. definition har et særpræg, og de elementer, der ikke har et sådant (som for eksempel beskrivende begreber, herunder også angivelser, der betegner varens geografiske oprindelse). De førstnævnte elementer giver på generel vis grundlag for at registrere og beskytte mærket, mens de sidstnævnte gennem brug skal have opnået anerkendelse i de relevante omsætningskredse. Graden af den krævede anerkendelse ved overført betydning/indarbejdelse varierer fra ca. 16 til 70%. Med henblik på at konstatere den konkrete procentsats benytter man sig først og fremmest af opinionsundersøgelser. I henhold til tysk retspraksis og teori er det dog vanskeligt at opnå anerkendelse og beskyttelse af angivelser, med hensyn til hvilke der er behov for at udelukke enerettigheder (»Freihaltebedürfnis«), det vil sige — hvis jeg har forstået det rigtigt — at der stilles strenge krav, som skal være opfyldt, for at en virk-

15. Chiemsee er med et areal på 80 km² Bayerns største sø. Den udgør et tiltrækningspunkt for turismen. Der drives blandt andet surfsport på søen. I dens omgivelser, som benævnes »Chiemgau«, drives der hovedsagelig landbrug.

16. Sagsøgeren er etableret i Grabenstätt, der ligger i nærheden af Chiemsee. Virksomheden sælger sportslig modebeklædning og sportssko samt andre sportsartikler (»fashion sport«), som er designet af et søsterselskab, der også er etableret ved Chiemsee, men de fremstilles andetsteds. Siden 1990 har sagsøgeren brugt søens navn til at betegne sine produkter. Mellem 1992 og 1995 lod sagsøgeren denne betegnelse registrere for sine produkter som figurmærke i forskellige grafiske udformninger, undertiden ledsaget af supplerende billeder (hvis jeg fortolker det korrekt, er der ofte tale om en sportsmand, der springer i vandet) eller verbale angivelser, såsom »Chiemsee Jeans«, »Windsurfing —

WINDSURFING CHIEMSEE

Chiemsee — Active Wear«, »By Windsurfing Chiemsee«, osv. Nævnt i kronologisk rækkefølge er der, som gengivet i forelæggelsesken- delserne, tale om følgende mærker:

| | Registreringsnummer/mærke | Registreringsdato |
|----|---------------------------|-------------------|
| A) | 2009617 | 17.2.1992 |



| | | |
|----|---------|-----------|
| B) | 2009618 | 17.2.1992 |
|----|---------|-----------|



| | | |
|----|---------|----------|
| C) | 2014831 | 1.6.1992 |
|----|---------|----------|



| | | |
|----|---------|-----------|
| D) | 2043643 | 31.8.1993 |
|----|---------|-----------|



E)

2043644

31.8.1993



F)

2086304

30.11.1994



G)

2901054

31.1.1995



17. Som den forelæggende ret har anført, har de kompetente tyske administrative myndigheder og retsinstanser altid haft den opfattelse, at ordet »Chiemsee« betegner en geografisk oprindelse og derfor ikke som sådan kan registreres som varemærke. Men de har alligevel tilladt en registrering alene på grundlag af, at den grafiske udformning og

de elementer, der er forbundet med denne, i hvert tilfælde er forskellige.

18. Sagsøgte i sag C-108/97, der er etableret i et område nær Chiemsee, har — først siden

WINDSURFING CHIEMSEE

1995 — solgt blandt andet sportsbeklædning (såsom T-shirts og sweatshirts osv.). Disse varer er mærket med ordet »Chiemsee«, som ikke er registreret som mærke, og som har følgende grafiske udformning:

(a)

Chiemsee.

19. Endvidere sælger sagsøgte i sag C-109/97 i omegnen af Chiemsee varer af samme type som virksomheden i sag C-108/97. Ud over den netop nævnte mærkning har varerne følgende kendetegn, der heller ikke er blevet registreret:

(b)



(c)

CHIEMSEE

NATURAL

20. I hovedsagen har sagsøgeren modsat sig de sagsøgte brug af betegnelsen »Chiemsee« og gjort gældende, at der på trods af forskellene i den grafiske udformning består en risiko for forveksling med den betegnelse, Windsurfing Chiemsee selv har benyttet siden 1990, som virksomheden har ladet registrere som varemærke, og som er kendt i omsætningen.

21. Over for dette har de sagsøgte fremført, at ordet »Chiemsee« ikke kan tillægges beskyttelse, da det udgør en angivelse vedrørende den geografiske oprindelse, som der ikke bør bestå en eneret til, og at dets anvendelse i en anden grafisk udformning derfor ikke kan fremkalde risiko for forveksling.

22. På grundlag heraf har den nationale ret anset det for nødvendigt at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Spørgsmål vedrørende artikel 3, stk. 1, litra c):

Skal artikel 3, stk. 1, litra c), fortolkes således, at det er tilstrækkeligt, at der foreligger *mulighed* for en anvendelse af betegnelsen til bestemmelse af den geografiske oprindelse, eller skal denne mulighed konkret være nærliggende (således at forstå, at andre tilsvarende virksomheder allerede anvender dette ord til at betegne den geografiske oprindelse for deres varer af lignende art, eller at der i det mindste foreligger konkrete holdepunkter for, at dette må forventes inden for en overskuelig fremtid), eller skal der endog bestå et behov for at anvende denne betegnelse som henvisning til de pågældende varers geografiske oprindelse, eller skal der desuden også bestå et kvalificeret behov for anvendelsen af oprindelsesbetegnelsen, f.eks. fordi varer af denne art, som fremstilles i regionen, har et særligt renommé?

Har den omstændighed, at varemærkets virkninger er begrænset efter artikel 6, stk. 1, litra b), betydning for, om artikel 3, stk. 1, litra c), skal fortolkes vidt eller snævert?

Omfatter de geografiske oprindelsesangivelser i artikel 3, stk. 1, litra c), kun angivelser, som vedrører varens *fremstilling* på det pågældende sted, eller er det tilstrækkeligt, at varerne markedsføres på eller fra dette sted, eller er det med hensyn til fremstilling af beklædningsgenstande tilstrækkeligt, at de designes i den omhandlede region, men derefter fremstilles andetsteds i lønforarbejdning?

graden af det foreliggende behov for at udelukke enerettigheder?

Er det navnlig foreneligt med denne bestemmelse, at det hidtil i tysk retspraksis er blevet antaget, at der ved beskrivende betegnelser, med hensyn til hvilke der består et behov for at udelukke enerettigheder, kræves og skal bevises indarbejdelse i mere end 50% af de relevante omsætningskredse?

Indebærer bestemmelsen krav med hensyn til den art og måde, hvorpå det ved brugen opnåede særpræg skal fastslås?«

- 2) Spørgsmål vedrørende artikel 3, stk. 3, første punktum:

Hvilke krav indebærer denne forskrift for, om en beskrivende betegnelse kan registreres i henhold til artikel 3, stk. 1, litra c)?

Nærmere bestemt: Er kravene i alle tilfælde ens, eller er de forskellige alt efter

V — Sagens realitet

A — Første spørgsmål

23. Med første og tredje led af det første præjudicielle spørgsmål, der skal undersøges samlet, ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om, og i givet fald under hvilke betingelser, en geografisk betegnelse kan udgøre et varemærke, og i hvilket

omfang et sådant varemærke i så fald opnår beskyttelse over for tredjemand.

24. For at kunne svare på dette spørgsmål er det nødvendigt indledningsvis at henlede opmærksomheden på direktivets formål og begrundelsen for at beskytte et varemærke.

25. Som det fremgår af første og tredje betragtning til direktivet, har dette til formål at tilnærme medlemsstaternes forskellige varemærkelovgivninger, da de bestående forskelligheder kan hindre den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet.

26. Med dette formål for øje opstiller direktivet især fælles regler vedrørende registrering og eventuel senere konstatering af, at mærket er ugyldigt, og fastlægger indholdet af og grænserne for mærkets retsbeskyttelse, idet det overlades til medlemsstaterne at fastsætte de nærmere, især processuelle, regler.

27. Hovedformålet med det af fællesskabslovgiver vedtagne system er at opretholde og beskytte varemærkets væsentlige funktion. Som det fremgår af især syvende betragtning til direktivet og dets artikel 2, artikel 3,

stk. 1, litra b), artikel 3, stk. 3, artikel 5, stk. 5, og artikel 10, stk. 2, litra a), er denne funktion på den ene side at individualisere en virksomheds varer og skelne dem fra andre lignende varer (mærkets adskillelsesfunktion) og på den anden side at forbinde dem med en bestemt virksomhed (garanti for varernes oprindelse).

Som Domstolen flere gange har understreget er »varemærkets hovedfunktion« nemlig »at indestå for mærkevarens oprindelsesægthed over for forbrugeren eller den endelige bruger, idet denne sættes i stand til at adskille varen fra varer af anden oprindelse uden risiko for forveksling«⁴.

28. Det er efter min opfattelse netop i lyset af denne funktion, at det i henhold til direktivets artikel 3, stk. 1, ikke blot er en selvstændig registreringshindring eller ugyldighedsgrund for et varemærke, at det mangler fornødent særpræg [litra b)], men også er en mere specifik registreringshindring eller ugyldighedsgrund, at varemærker udelukkende består af beskrivende angivelser [litra c)], eller er blevet sædvanlige i daglig sprogbrug eller i markedsføring [litra d)].

29. Selv om litra c) og d), ud fra en formel betragtning er adskilt fra litra b), i direktivets tekst, er de nemlig indholdsmæssigt udtryk

⁴ — Jf. bl.a. dom af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 24.

for mere særlige, mere specifikke eller blot mere karakteristiske tilfælde af, at mærket mangler fornødent særpræg, der forklarer og kaster lys over det generelle begreb manglende særpræg uden at indføre begreber, der er af en anden art eller er grundlæggende forskellige fra det generelle begreb⁵. Jeg når også frem til dette resultat ved en fortolkning af ovennævnte regel, sammenholdt med artikel 3, stk. 3, hvorefter en registreringshindring eller ugyldighedsgrund i henhold til stk.1, (litra b), c) eller d), falder bort, hvis varemærket senere som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået *fornødent særpræg*. Med andre ord opnår mærket i disse tilfælde, der behandles ens i artikel 3, stk. 3, efterfølgende den egenskab, som det ikke havde oprindeligt, hvilket var grunden til, at mærket ikke kunne registreres, eller at det kunne

slettes, nemlig det fornødne særpræg. Det skal følgelig antages, at de tilfælde, som ikke er nævnt særskilt i artikel 3, stk. 1, litra c) eller d), henhører under artikel 3, stk. 1, litra b)⁶.

30. Jeg skal nu gennemgå den omstridte bestemmelse i artikel 3, stk. 1, litra c). Det fremgår af bestemmelsens formulering som sådan, at tre betingelser skal være opfyldt, for at et varemærke, som består af en geografisk betegnelse, henhører under denne bestemmelse: a) varemærket skal *udelukkende* bestå af en geografisk betegnelse, b) betegnelsen skal i omsætningen kunne tjene til at betegne den *geografiske oprindelse*, og c) den geografiske oprindelse skal være en *egenskab* ved varen. Der gælder nærmere følgende:

a) Udelukkende

5 — At de beskrivende angivelser, og de angivelser, der er blevet sædvanlige, udgør underkategorier af betegnelser, der mangler fornødent særpræg, fremgår tydeligt af artikel 2, stk. 1, i forslaget til Rådets første direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende varemærker, som Kommissionen forelagde Rådet den 25.11.1980 (EFT 1980 C 351, s. 1), og som blev ændret den 17.12.1985 (EFT 1985 C 351, s. 4). I henhold til den oprindelige formulering kunne man afslå eller ophæve registrering af blandt andet varemærker, som på anmeldelsesdagen ... savner *fornødent særpræg* i en medlemsstat, *særlig*:

a) ... [her angives ordlyden af den nuværende artikel 3, stk. 1, litra c), med følgende tilføjelse, der svarer til den aktuelle ordlyd af artikel 3, stk. 3]: *medmindre disse mærker har opnået fornødent særpræg som følge af den brug, der er gjort af dem*,

b) ... [svarer i det væsentlige til ordlyden af artikel 3, stk. 1, litra d)] (min fremhævelse).

Ovennævnte tilfælde omhandles på samme sted i Pariserkonventionen af 20.3.1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret, senest revideret i Stockholm den 14.7.1967 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr. 11851, s. 305). I artikel 6e, litra b), nr. 2, bestemmes det, at registrering af fabriks- og handelsmærker kun kan afslås eller kendes ugyldige »2. når de savner ethvert særpræg eller udelukkende består af tegn eller angivelser, som i omsætningen kan tjene til at betegne varens art ... oprindelsessted eller frembringsens tidspunkt, eller som benyttes i daglig sprogbrug eller i redelig og fast handelssædvane i det land, hvor beskyttelsen kræves«.

Desuden skal der henvises til, at artikel 7, stk. 1 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) er formuleret på lignende vis som direktivets artikel 3, stk. 1 og 3.

31. Det skal indledningsvis bemærkes, at kun de mærker, der »udelukkende« består af tegn eller angivelser, som kun har et beskrivende indhold, henhører under denne bestemmelse. Følgelig henhører de mærker, der ud over de pågældende angivelser indeholder et eller flere ord, billeder, skildringer osv., der isoleret set eller i kombination med den beskrivende angivelse, giver mærket et særpræg, ikke under reglen. Set ud fra dette henhører de varemærker, som sagsøgeren i

6 — Jf. W. R. Cornish, *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, 3rd ed., London 1996, s. 588.

hovedsagen har, og som er gengivet ovenfor under A, B, C, D og E, samt sagsøgte 2's varemærke, der er gengivet ovenfor under c), efter min mening ikke under den omstridte bestemmelse ⁷.

forelæggende ret nævnt de af sagsøgerens mærker, som er gengivet ovenfor under F og G, og som udelukkende adskiller sig fra hinanden som følge af den specifikke grafiske udformning af ordet »Chiemsee«, som mærkerne består af.

32. Problemet opstår følgelig i tilfælde som det, hovedsagen drejer sig om, for de mærkers vedkommende, der udelukkende er sammensat af en geografisk angivelse, sådan som de af sagsøgerens mærker, der er gengivet ovenfor under F og G, og de to sagsøgtes mærker, der er gengivet ovenfor under a) og b).

b) Geografisk oprindelse

33. Som allerede anført, fremgår det af forelæggelseskendelsen, at de tyske myndigheder anser en geografisk angivelse som »Chiemsee« for at være beskrivende og følgelig for ikke i sig selv at kunne registreres. En registrering tillader de udelukkende som følge af, at den grafiske udformning er forskellig i det enkelte tilfælde. I denne forbindelse har den

34. Efter min opfattelse er dette synspunkt forkert. Når det eneste eller vigtigste element i et mærke er et geografisk begreb, så skal afgørelsen af, om dette begreb kan tjene til at betegne den geografiske oprindelse i den omstridte bestemmelses forstand, træffes efter objektive kriterier, herunder den betydning, som begrebet i sig selv har. Ved varemærker som dem, der er gengivet ovenfor under F og G, samt under a) og b), er det eneste eller det vigtigste element det verbale, dvs. det lydindtryk, som opstår i tilhørerens eller jagttagereens ører eller fantasi. Den visuelle forestilling, som det enkelte mærke vækker, er begrænset og spiller en helt underordnet rolle i forbindelse med opfattelsen af mærket, da den visuelle forestilling er begrænset til de forskellige grafiske gengivelser af det samme ord [i det mærke, som nævnes ovenfor under b), er ordet »Chiemsee« blot anbragt inden i en ellipse, der har en mørkere farve], og disse ikke støttes eller forstærkes af andre ord eller afbildninger. Dette bevirker, at der opstår fare for forveksling mellem varemærkerne, fordi man skaber det indtryk, at der blot er tale om variation af det samme mærke, og dermed at varerne stammer fra én og samme virksomhed, som mærket tilhører. Konklusionen er, at det forhold, at det samme ord præsenteres forskelligt grafisk i hvert tilfælde, ikke — sådan som den forelæggende ret fejlagtigt har antaget — udgør noget særpræg eller supplerende ele-

⁷ — Da de mærker, som »udelukkende« består af et geografisk begreb, henhører under den omstridte bestemmelse, kan et mærke ikke henhøre delvist — dvs. kun for den dels vedkommende, der vedrører en geografisk angivelse — under bestemmelsen. Dette skyldes, at varemærket i sin egenskab af et sammensat mærke pr. definition ikke henhører under denne bestemmelse. Desuden kan man heller ikke mere generelt set betragte varemærkernes enkelte elementer isoleret, da der skal tages hensyn til helhedsindtrykket af varemærket, jf. dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 23.

ment, der, som det siges, tilføjes begrebet på en sådan måde, at der i det enkelte tilfælde skabes et nyt »sammensat« mærke. Der er tale om enkle varemærker, der enten er identiske eller ligner hinanden [som ved de ovenfor under F) og a) nævnte mærker], således at der opstår det indtryk, at der er tale om variationer af samme mærke.

Den modsatte opfattelse ville medføre en uendelig mangedobling af mærker, der består af samme begreb, da et ord grafisk kan fremstilles på uendelig mange måder. Dette ville imidlertid medføre en total forvirring på markedet og mangedoble antallet af konflikter mellem varemærker, og dette kan ikke have været fællesskabslovgivers hensigt⁸.

35. Det skal herefter bemærkes, at den omtvistede bestemmelse ikke kan udelukke alle geografiske betegnelser som helhed.

Det er således klart, at opfundne, mytiske eller ikke-eksisterende geografiske betegnelser (f.eks. »Thule«, »Utopia«, »Ingenmandsland«, »Atlantis« osv.) ikke henhører under denne bestemmelse, da de ikke kan beskrive nogen geografisk oprindelse.

Det samme gælder for navne på byer, steder eller områder, der er forsvundet eller har skiftet navn i tidernes løb (f.eks. »Byzans«, »Dacien«, »Lutetia«, »Babylon« osv.).

Endvidere kan de geografiske betegnelser, som set ud fra en logisk betragtning eller sandsynlighedsbetragtning ikke betegner den pågældende vares oprindelse, ikke henhøre under denne bestemmelse. I denne forbindelse anfører man ofte mærket »Mont Blanc« for fyldepenne (fordi ingen logisk set kan forvente, at dette produkt stammer fra det pågældende bjerg), mærket »Pôle Nord« for bananer (fordi klimaet på disse breddegrader forhindrer dyrkning af bananer) osv.

På samme måde kan man ikke tage hensyn til helt ukendte geografiske begreber, dvs. begreber, der refererer til steder, som offentligheden ikke kender, og dette uanset, om stederne ligger i eller uden for den stat, hvor spørgsmålet om varemærkebeskyttelsen er rejst, da publikum i alle tilfælde ikke har mulighed for at relatere det pågældende produkt til de steder, som de konkrete geografiske begreber angiver.

36. I alle ovennævnte sager betegner det geografiske begreb enten som følge af begrebets natur eller på grund af konkrete omstændigheder ikke varens geografiske oprindelse, og det kan derfor lovligt anvendes som vare-

⁸ — Jf. ottende betragtning til direktivet, hvori det understreges, at det er nødvendigt at reducere det samlede antal af varemærker og derved også antallet af konflikter imellem disse, idet det afvises at beskytte mærker, der ikke bruges rent faktisk.

mærke. Dette skyldes, at forbindelsen mellem det, der betegner (navnet), og det, der betegnes (det der betegnes med navnet), er *vilkårlig*⁹, dvs. så original og uventet, at forbindelsen er egnet til at individualisere varen og skelne den fra tilsvarende varer fra andre virksomheder. I disse tilfælde opfylder varemærket derfor i princippet sin adskillelsesfunktion.

37. Det fremgår af ovenstående, at den omstridte bestemmelse ikke generelt er til hinder for at anvende alle geografiske begreber, men blot udelukker brug af visse af dem. Efter min opfattelse er der tale om de geografiske begreber, der på det tidspunkt, hvor mærket blev anmeldt, endnu ikke var grundfæstet, men alligevel kunne udgøre »herkomstbetegnelser« eller »oprindelsesbetegnelser« i den specifikke betydning, som disse juridiske begreber havde i fællesskabsretten på det tidspunkt, hvor direktivet blev vedtaget.

Hvis fællesskabslovgiver havde villet udelukke angivelser, der udelukkende betegner den geografiske oprindelse, så ville denne have talt om tegn, der *betegner* denne oprindelse, da dette både i daglig sprogbrug og i forretningsbrug er de geografiske angivelsers primære funktion. Det forhold, at man i direktivet bruger formuleringen »der i omsætningen kan tjene til at betegne ...« viser efter min mening, at disse angivelser har den

særlige betydning, som jeg har gjort rede for ovenfor.

38. Udtrykkene »herkomstbetegnelser« og »oprindelsesbetegnelser« havde en klar betydning i fællesskabsretten, allerede inden fællesskabslovgiver — i hvert fald for landbrugsprodukt- og levnedsmiddelbranchens vedkommende — definerede dem i forordning (EØF) nr. 2081/92¹⁰.

39. I sin retspraksis har Domstolen, især i forbindelse med fortolkningen af EF-traktatens artikel 36, præciseret indholdet af disse begreber. Der er tale om sager, hvor spørgsmålet var, om nationale foranstaltninger, der medførte hindringer for de frie varebevægelser, kunne være begrundet som følge af beskyttelsen af de rettigheder, der beror specifikt på den industrielle ejendomsret, og især på herkomst- og oprindelsesbetegnelserne.

10 — Rådets forordning af 14.7.1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT L 208, s. 1). Der findes også regler om geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser i andre fællesskabsretlige bestemmelser, især vedrørende vinskatoren, f.eks. artikel 2, stk. 3, litra s), i Kommissionens direktiv 70/50/EØF af 22.12.1969 under henvisning til bestemmelserne i artikel 33, stk. 7, om afskaffelse af foranstaltninger med tilbagevirkning som kvantitative importrestriktioner, der ikke omfattes af andre bestemmelser truffet i medfør af EØF-traktaten (EFT 1970 I, s. 10), og i artikel 6, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2333/92 af 13.7.1992 om fastsættelse af almindelige regler for betegnelse og præsentation af mousserende vine og mousserende vine tilsat kulsyre (EFT L 231, s. 9).

9 — Jf. for argumentet om, at der ikke er nogen kausal sammenhæng mellem det, der betegner, og det, der betegnes, F. Saussure, *Cours de linguistique générale*, éd. T. de Mauro, Payot, Paris 1987, s. 100 ff.

40. I sin dom af 20. februar 1975 i sagen Kommissionen mod Tyskland¹¹ udtalte Domstolen således, at »de oprindelsesbetegnelser og angivelser af afsendelsesstedet, som er omhandlet i det nævnte direktiv, sigter — uanset hvorledes de afgrænses over for hinanden — i alle tilfælde til et produkt fra et bestemt geografisk område. I det omfang disse benævnelser nyder retsbeskyttelse, må de opfylde formålet med denne beskyttelse, navnlig nødvendigheden af at sikre varetagelsen ikke blot af de pågældende producenters interesse i at undgå illoyal konkurrence, men også af forbrugernes interesse i at værge sig mod vildledende betegnelser.

Disse benævnelser opfylder ikke deres særlige funktion, medmindre det produkt, de står for, faktisk har kvaliteter og egenskaber, som skyldes dets geografiske herkomst.

Hvad særlig angår herkomstbetegnelserne bør den geografiske stedfæstelse af et produkts oprindelse indebære en kvalitet og nogle særlige egenskaber, som kan tjene til at individualisere produktet« (præmis 7).

11 — Sag 12/74, Sml. s. 181. I denne dom afgjorde Domstolen blandt andet, at tyske foranstaltninger, der begrænsede brugen af betegnelserne »Sekt« og »Weinbrand« til at omfatte vin, som var fremstillet i Tyskland, og havde et bestemt mindsteindhold af tyske druer, stred mod fællesskabsretlige bestemmelser, bl.a. artikel 2, stk. 3, litra s), i direktiv 70/50 (jf. ovenfor i fodnote 10), hvorefter foranstaltninger, der »alene forbeholder indenlandske varer benævnelser, som ikke er oprindelsesbetegnelser eller angivelse af afsendelsesstedet«, er forbudt i henhold til traktatens artikel 30 ff.

41. Desuden anerkendte Domstolen i sin dom af 13. marts 1984 i sagen Prantl¹², og sådan som det blev præciseret i dom af 10. november 1992 i sagen Exportur¹³, at en flaske, der er blevet påfyldt et produkt, kan være udtryk for en »indirekte geografisk oprindelsesbetegnelse« (der var tale om den såkaldte »Bocksbeutel«-flaske, som vinproducenterne i Franken og Baden markedsfører deres vin i). Som det fremgår af dommen, kan denne angivelse beskyttes, hvis producenterne i et bestemt område længe har anvendt den med henblik på at adskille deres produkter fra andre, men en national foranstaltning, som udelukkende giver de indenlandske producenter ret til at anvende disse flasker, strider mod traktatens artikel 30 og 36, såfremt producenter fra andre medlemsstater også traditionelt og i lang tid har anvendt lignende flasker til markedsføring af deres vine.

42. I den netop omtalte sag, Exportur, var spørgsmålet, om franske virksomheder havde ret til at producere og sælge konditorvarer i Frankrig under betegnelsen »Alicante« og »Jijona« (spanske bynavne), som en spansk virksomhed havde brugt i lange tider til at kendetegne lignende varer, denne fremstillede¹⁴. I dommen af 10. november 1992 foretog Domstolen følgende sontring

12 — Sag 16/83, Sml. s. 1299.

13 — Sag C-3/91, Sml. I, s. 5529, præmis 31-34.

14 — Spørgsmålet var opstået, fordi de ovennævnte betegnelser i henhold til en bestemmelse i den spansk-franske konvention fra 1973 om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og herkomstangivelser samt betegnelser på visse varer i Frankrig udelukkende er forbeholdt spanske produkter og kun må anvendes i overensstemmelse med spansk lovgivning.

mellem begrebet »herkomstbetegnelse« og udtrykket »oprindelsesbetegnelse«:

»Herkomstbetegnelser er bestemt til at oplyse forbrugerne om, at det produkt, hvorpå herkomstbetegnelsen er angivet, stammer fra et bestemt sted, område eller land. Til denne geografiske herkomst kan der være knyttet et mere eller mindre betydeligt renommé« (præmis 11).

»For så vidt angår oprindelsesbetegnelser, garanterer disse ud over et produkts geografiske herkomst for, at det er fremstillet i henhold til kvalitetsforskrifter eller fremstillingsstandarder, som er fastsat i et af en offentlig myndighed udstedt dokument, og som står under denne myndigheds kontrol« (samme præmis).

43. Den fællesskabsretlige beskyttelse af oprindelsesbetegnelser eller herkomstbetegnelser er et formål af almen interesse. En vinproducent har således ikke ret til i benævnelserne vedrørende fremstillingsmetoden for sine produkter at anvende geografiske angivelser, som ikke svarer til vinens faktiske oprindelsessted ¹⁵.

44. For enden af den lange vej hen mod en definition af de to omstridte udtryk, en vej som først og fremmest Domstolen har banet i sin praksis, er der i artikel 2 i den allerede nævnte forordning nr. 2081/92 ¹⁶ opstillet følgende fællesskabsretlige definition:

»2. I denne forordning forstås ved:

a) 'oprindelsesbetegnelse': navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner et landbrugsprodukt eller et levnedsmiddel:

— som har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller dette land,

og

— hvis egenskaber eller andre kendetegn hovedsageligt eller fuldstændigt kan tilskrives det geografiske miljø med

15 — Dom af 13.12.1994, sag C-306/93, SMW Winzersckt, Sml. I, s. 5555, præmis 25.

16 — Jf. ovenfor, punkt 38.

dets naturbetingede og menneskelige faktorer, og som er fremstillet, forarbejdet og tilvirket i det afgrænsede geografiske område

- b) 'geografisk betegnelse': navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner et landbrugsprodukt eller et levnedsmiddel:

— som har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller dette land,

og

— hvis bestemte egenskaber, omdømme eller andre kendetegn kan tilskrives den geografiske oprindelse, og som er fremstillet og/eller forarbejdet og/eller tilvirket i det afgrænsede geografiske område«¹⁷.

17 — Det er efter min mening ikke nødvendigt at fremhæve, at denne definition, selv om den indledes med ordene »i denne forordning«, har en mere generel værdi.

45. Det fremgår af ovenstående overvejelser, at begrebet »angivelse af den geografiske oprindelse« i fællesskabsretten, og især på området for kendetegn, herunder varemærker, er et præcist juridisk begreb og viser den direkte og nødvendige kausale sammenhæng mellem en vare og det sted, den stammer fra. Denne kausale sammenhæng skyldes det forhold, at varen har visse særegenheder, karakteristika eller egenskaber, der er forbundet med dens oprindelse. Disse specifikke kendetegn kan bygge på naturlige faktorer (f.eks. råstoffer, jord, regionalt klima), den måde, produktet fremstilles eller behandles på (f.eks. en traditionel fremstillingsmåde), eller menneskelige faktorer (f.eks. koncentration af virksomheder, der ligner hinanden, i den samme region, specialiseringer i fabrikation af bestemte varer og bibeholdelse af bestemte kvalitetsniveauer). Når disse varer bliver kendt i en bredere kreds, så opnår også det sted, hvor de produceres, anseelse på den måde, at man derefter i de interesserede kredse nævner navnet på det sted, hvor den pågældende vare eller type vare fremstilles (f.eks. »Limoges« eller »Meissen« for en bestemt type porcelæn, »Bordeaux« for vin osv.)¹⁸. Hvis ovennævnte kausale sammenhæng mellem stedet og varen grundfæstes, så bliver stedsnavnet desuden fælles formuegode for de producenter, der er etableret i regionen, og de opnår derved eneret til at benytte dette navn. Denne ret anerkendes normalt på nationalt plan og beskyttes også på fællesskabsplan.

18 — I disse tilfælde opnår det geografiske begreb ud over den oprindelige ordrette betydning (angivelse af et geografisk sted) en anden, overført, betydning (»a secondary meaning« efter engelsk sprogbrug). Det kan ske, at denne anden betydning supplerer eller erstatter den første, sådan som det er tilfældet ved betegnelsen »Baccarat«, som jeg skal komme ind på senere.

46. Direktivets artikel 3, stk. 1, litra c), betyder således, som sagsøgeren med rette har anført, at en geografisk angivelse har adskillelsesevne og lovligt kan udgøre et mærke, som betegner en bestemt virksomheds varer, under betingelse af, at valget af denne angivelse er »vilkårlig« i den forstand, jeg har redegjort for ovenfor, dvs. på betingelse af, at angivelsen hverken udgør eller *kan* udgøre en herkomstbetegnelse eller en oprindelsesbetegnelse. I dette tilfælde kan opfattelsen af det geografiske begreb nemlig ikke udløse nogen bestemt association i publikums fantasi; den udløser derimod den samme virkning, som hvis man havde valgt et hvilket som helst ordpigtet ord eller navn.

Hvis den geografiske angivelse derimod allerede er kendt, fordi den er forbundet med bestemte varer, dvs. hvis der allerede er skabt en direkte og nødvendig forbindelse mellem den geografiske angivelse og disse varer, så kan en enkelt virksomhed ikke tilegne sig monopol på denne angivelse som varemærke. Det er i denne forbindelse tilstrækkeligt, at de faktiske betingelser for at beskytte en geografisk angivelse som herkomstbetegnelse eller oprindelsesbetegnelse (fremstilling af varer, der har bestemte kendetegn, på det pågældende sted) er opfyldt på det tidspunkt, hvor det varemærke, der anmodes om anerkendelse af, anmeldes (i visse tilfælde dog på det tidspunkt, hvor afgørelsen herom udstedes), og dette uanset om den pågældende angivelse allerede er blevet lovmæssigt registreret eller ej. I henhold til den omstridte bestemmelses ordlyd er det nemlig tilstræk-

keligt, at angivelsen¹⁹ »i omsætningen kan tjene til at betegne varens ... geografiske oprindelse«.

47. De sagsøgte har forsøgt at gendrive denne opfattelse ved at påberåbe sig de nationale bestemmelser og den tyske retspraksis, hvorefter en geografisk betegnelse, sådan som jeg har anført ovenfor, i princippet ikke kan godkendes som varemærke, fordi den er af beskrivende art og skal kunne anvendes af alle. I øvrigt har den forelæggende ret tilsyneladende tilsluttet sig denne holdning.

48. Det skal i denne forbindelse straks bemærkes, at den nationale domstol i henhold til fast retspraksis »ved anvendelsen af nationale retsfor skrifter, hvad enten de er ældre eller yngre end direktivet, er forpligtet til, i videst muligt omfang, at fortolke dem i lyset af direktivets ordlyd og formål og at fremkalde det med direktivet tilsigtede resultat«²⁰. Dette gælder så meget desto mere i det foreliggende tilfælde, hvor det ifølge direktivet udtrykkelig er udelukket at anvende nationale varemærkeretlige regler parallelt (sjette betragtning til direktivet).

19 — Jeg bruger udtrykket »geografisk angivelse« for at gøre det kort, og fordi det er en sådan, den foreliggende sag drejer sig om. De samme overvejelser gælder dog også for et »tegn«, der i henhold til den omstridte bestemmelses ordlyd kan betegne den geografiske oprindelse. I et sådant tilfælde udgør tegnet en indirekte angivelse af den geografiske oprindelse, sådan som det f.eks. gælder for »Bocksbeutel«-flasken, jeg allerede har omtalt (jf. ovenfor, punkt 41).

20 — Dom af 20.3.1997, sag C-352/95, Phyltheron International, Sml. I, s. 1729, præmis 18.

49. Efter min opfattelse modsvarer de sagsøgte opfattelse den tendens, der inden direktivets vedtagelse var i visse nationale retssystemer (herunder tysk ret), hvad angår registrering af geografiske angivelser som varemærker — en tendens, der ikke burde følges længere. Før direktivets vedtagelse var der i medlemsstaternes retssystemer nemlig stort set to tendenser vedrørende dette problem. Der var en *smidig* tendens, hvor man i princippet tillod en registrering af de pågældende angivelser under visse betingelser, som grundlæggende svarer til dem, jeg har foreslået her (især fransk og italiensk ret samt retssystemerne i Benelux-landene); og der var en *stram* tendens, hvor man i princippet afviste at registrere sådanne angivelser og gjorde dette af årsager, som grundlæggende svarer til dem, sagsøgeren har påberåbt sig (især britisk, tysk og skandinavisk ret) ²¹.

En sag, der er karakteristisk for den anden tendens, er sagen »York«, hvor House of Lords i 1982 i sidste ende afviste at registrere et varemærke for påhængsvogne, der indeholdt dette ord, og gjorde dette især med den begrundelse, at »et geografisk navn prima facie ikke kan registreres«; House of Lords bekræftede den administrative myndigheds opfattelse, hvorefter »det virker helt fornuftigt at konkludere, at påhængs- eller sættevogne, også selv om det endnu ikke er tilfældet, på et eller andet tidspunkt kan blive produceret dér [dvs. i York]« ²².

På samme måde afviste man i Tyskland at registrere mærket »Nola« for diætetiske levnedsmidler og korngryn, fordi der fandtes en italiensk by af samme navn, og denne lå i et område, hvor man dyrkede korn, og dette på trods af, at den normale tyske forbruger ikke var klar over dette. I denne forbindelse fastslog den tyske domstol, at »det ikke er fuldstændig usandsynligt, at navnet Nola i fremtiden vil kunne blive anvendt som angivelse af geografisk oprindelse. Især vil konkurrenter, hvis der tages hensyn til udviklingen i handelen mellem Tyskland og Italien inden for fællesmarkedet, kunne være interesseret i, at geografiske betegnelser — også de, der er af mindre betydning — kan anvendes frit af alle« ²³.

50. Når den forelæggende ret og de sagsøgte fremsfører, at der i den ovennævnte forstand er behov for at lade den geografiske angivelse stå til rådighed for alle, så er denne holdning forkert og ikke i overensstemmelse med direktivet.

51. For det første er det behov for fri anvendelse, som direktivet anerkender, kravet om, at det tegn eller den angivelse, der anmodes om varemærkerregistrering af, skal stå til fri rådighed; dvs. at der på det relevante tidspunkt — i princippet den dag, hvor varemærket anmeldes (artikel 4) — ikke er nogen anden virksomhed, der har sikret sig varemærket med henblik på at kendetegne identiske eller lignende varer. Med dette formål for øje undersøger man, hvordan den faktiske situation er på det relevante tidspunkt,

21 — Jf. herom F. Gevers, *Geographical Names and Signs used as Trade Marks*, *European Intellectual Property Review*, volume 12, 1990, s. 285, og G. Bonnet: *La marque constituée par un nom géographique en droit français*, *La Semaine juridique*, 1990, II, s. 782.

22 — 1982, FSR 111; jf. også F. Gevers, nævnt ovenfor (fodnote 21), s. 287.

23 — BGH, dom af 14.1.1963 (GRUR, 1963, s. 469); jf. herom A. Rothschild, *Les limites à la protection du nom géographique en tant que marque*, mémoire de DESS, Strasbourg, 1985, s. 38 og 39.

uden at tage hensyn til de situationer, der måtte opstå i fremtiden. Som følge heraf eksisterer der — såfremt også de øvrige betingelser er opfyldt — enten ikke noget ældre varemærke, og det nye varemærke skal så tillades, eller også eksisterer der et ældre varemærke, og registreringen af det nye mærke skal så afvises, såfremt det ældre varemærke er lovligt, og tillades, hvis det ældre varemærke er ulovligt, medmindre der udtrykkeligt er fastsat det modsatte i direktivet.

52. Det samme gælder analogt for tilfælde — som her — hvor indehaveren af et ældre geografisk mærke anmoder om beskyttelse over for et yngre mærke. Det nye mærke kan kun have forrang, såfremt det ældre mærke ikke eksisterer lovligt på det tidspunkt, hvor søgsmålet fra indehaveren af det ældre varemærke behandles (varemærket kan f.eks. være ulovligt, fordi det fra begyndelsen var ugyldigt og ikke er blevet indarbejdet i omsætningen; eller fordi det, selv om det var lovligt fra starten, senere er blevet til en artsbenævnelse; fordi den berettigede har forholdt sig passivt²⁴ osv.).

24 — Som eksempel kan nævnes betegnelsen »sherry«, der er en engelsk forvanskning af det spanske geografiske begreb »Jerez«, og som oprindeligt betegnede en vin fra dette distrikt i Spanien. Som følge af, at producenterne havde forholdt sig passivt, var denne betegnelse i vidt omfang blevet anvendt af andre producenter og blevet en artsbenævnelse (jf. herom generaladvokat Warner's forslag til afgørelse i sagen Kommissionen mod Tyskland, jf. ovenfor i fodnote 11, s. 208).

Dette skete ikke med varebetegnelserne »champagne« og »cognac«, der blev produceret i de franske områder af samme navn. Der skal henvises til, at det allerede fra 1919 i henhold til artikel 274 og 275 i Versailles-traktaten havde været forbudt for de tyske vinproducenter at anvende disse begreber. Denne beskyttelse er blevet suppleret af fællesskabsretlige regler (jf. f.eks. artikel 6 i Rådets forordning nr. 3309/85 af 18.11.1985 (EFT L 320, s. 9) og nu artikel 6, stk. 5, i Rådets forordning (EØF) nr. 2333/92 af 13.7.1992 (EFT L 231, s. 9), der forbyder de producenter af mousserende vine, der ikke er berettiget til at anvende betegnelsen »champagne«, at foretage endog indirekte henvisninger til denne, f.eks. ved at anvende udtrykket »méthode champenoise« (jf. herom dommen i sagen SMW Winzersekt, jf. ovenfor i fodnote 15).

53. Den opfattelse, jeg har afvist ovenfor, indebærer desuden en uklarhed vedrørende spørgsmålet, om en geografisk angivelse skal blive ved med at stå til »fri rådighed« forstået således, at den kan bruges som *varemærke*, eller således, at den kan bruges som en anden slags supplerende *angivelse*, der står på varen. Hvis det første er tilfældet, så er denne opfattelse nemlig behæftet med en alvorlig logisk modsigelse. Hvordan kan man *aktuelt* — og endog på grundlag af principielle overvejelser — afvise at give den person, der som den første havde den idé at anvende et begreb, ret til at gøre dette, med det formål for øje at give vedkommendes potentielle konkurrenter ret til at anvende det i *fremtiden*?

54. Hvis man derimod forstår udtrykket »fri rådighed« således, at det er nødvendigt, at enhver interesseret person har mulighed for at anvende det geografiske begreb til *anden* lovlig brug end til brug som varemærke, så er dette problem, som jeg snart skal komme ind på²⁵, løst helt i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b). I så fald er der imidlertid tale om en begrænsning af virkningerne af en varemærkeret, som allerede eksisterer. Konkurrenternes behov for at anvende det geografiske begreb på alle andre måder end til varemærkebrug er med andre ord på ingen måde nogen grund til at afvise at give den berettigede denne varemærkeret.

25 — Jf. nedenfor, punkt 60 ff.

c) Egenskab

55. Den fortolkning, som jeg her har forelået, harmonerer med den tredje betingelse i den omtvistede bestemmelse, hvorefter den geografiske oprindelse skal være en »egenskab« ved varen. Dette udtryk betyder efter min opfattelse ikke blot en fælles egenskab ved varen, men derimod en særegenhed, som kan *karaktarisere* og *individualisere* varen. Hvad angår en vares oprindelse, skal det bemærkes, at enhver vare har en oprindelse, forstået således, at den er blevet fremstillet »et eller andet sted«. I den forstand er det forhold, at en vare er blevet fremstillet »et eller andet sted«, noget selvfølgeligt og i sig selv uden betydning — ligesom det også er noget selvfølgeligt og derfor ubetydeligt, at varen er blevet fremstillet af »en eller anden« på det og det »tidspunkt«, på den og den »måde« osv. Som følge heraf er det forhold, at varen er blevet fremstillet i en fabrik i kommunen »A« eller i industriområdet i byen »B«, ikke i sig selv en »egenskab« ved varen set under den synsvinkel, der interesserer os her, dvs. et element, der kan individualisere varen og adskille den fra andre lignende varer. Stedet, måden, eller tidspunktet for denne produktion eller fabrikantens identitet opnår først betydning og bliver en »egenskab« ved varen, når disse forhold allerede på selvstændig vis har fået en betydning i omsætningen, for eksempel idet de allerede har opnået renommé eller anseelse. Dette skyldes, at varen, der er knyttet til disse elementer, i dette tilfælde, sådan som jeg allerede har redegjort for, får del i det renommé, den anseelse eller blot den egenskab, som stedet, fremstillingsmåden eller fabrikantens navn betegner.

56. I det konkrete tilfælde forholder det sig, som den forelæggende ret har bekræftet, således, at Chiemsee især er kendt som et feriested. I området omkring søen, der som sagt hedder Chiemgau, udøves der turistaktiviteter og drives landbrug; området er derimod ikke kendt for produktion af tekstiler og beklædning og især sportsbeklædning. Desuden fandtes der på det tidspunkt, hvor sagsøgeren fik registreret varemærkerne, ikke andre virksomheder i området, der ligeledes anvendte dette mærke til lignende varer ²⁶.

Efter min mening var sagsøgerens valg af angivelsen »Chiemsee« som betegnelse for dennes produkter under disse forhold lovlig set ud fra direktivets artikel 3, stk. 1, litra c). Dette geografiske begreb skal nemlig i det konkrete tilfælde tilsyneladende ikke betegne den geografiske oprindelse, men blot udnytte de positive og behagelige følelser, der vækkes hos den, der forestiller sig søen midt i smukke naturomgivelser (f.eks. en erindring eller drøm om et naturligt liv, ferie eller sportsaktiviteter) ²⁷.

57. Det lader heller ikke til, at der foreligger andre af de registreringshindringer, der nævnes i artikel 3, stk. 1. Følgelig skal sagsøgerens valg af ovennævnte geografiske ord

26 — I sit skriftlige indlæg har sagsøgte 1 fremført, at også andre virksomheder, som er etableret i området omkring søen, benytter begrebet »Chiemsee« til at betegne den beklædning, de fremstiller. Disse faktiske omstændigheder fremgår imidlertid ikke af forelæggelseskendelsen; anbringendet kan derfor ikke påberåbes (jf. dommen i sagen Phyltheron International, nævnt ovenfor i fodnote 20, præmis 11-14).

27 — Jf. dom af 7.5.1997, forenede sager C-321/94 — C-324/94, Pistre m.fl., Sml. I, s. 2343, præmis 37 og 38.

anses for at være tilstrækkelig originalt og »vilkårligt« i ovennævnte forstand og for at være i overensstemmelse med artikel 2. Således er selv de af sagsøgerens mærker, der udelukkende består af denne angivelse, beskyttet og giver sagsøgeren en enebrugsret. De giver især sagsøgeren ret til at modsætte sig de sagsøgtes brug af de under a), b) og c) nævnte mærker, da disse mærker er enten identiske med eller ligner sagsøgerens ældre mærker og desuden bruges til at betegne identiske eller lignende produkter, således at der åbenbart opstår en risiko for forveksling hos publikum, der vil kunne antage, at disse varer stammer fra samme virksomhed.

dende angivelser *henhører* under denne bestemmelse²⁸.

60. I det første spørgsmåls andet led har den forelæggende ret spurgt, om der ved fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra c), skal tages hensyn til bestemmelserne i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b).

61. Dette spørgsmål skal besvares benægtende.

58. Når sagsøgerens varemærker ikke strider mod artikel 3, stk. 1, er det ikke nødvendigt at undersøge, om disse mærker i henhold til artikel 3, stk. 3, »som følge af den brug«, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Det er nemlig en betingelse for at anvende sidstnævnte regel, at mærket først på et senere tidspunkt som følge af brug har fået et særpræg, som det ikke havde oprindeligt, og dette er ikke tilfældet her.

62. Formålet med artikel 6 er at begrænse de virkninger, som eneretten til varemærket, der er fastlagt i direktivets artikel 5, har. Det betyder, at varemærket allerede er registreret og har opnået beskyttelse. Dvs. at varemærket har bestået kontrollen med, at det opfylder de positive og negative betingelser, der i direktivets artikel 2 og artikel 3, stk. 1, er fastsat med henblik på kontrol — herunder også betingelserne i artikel 3, stk. 1, litra c). Da spørgsmålet om anvendelse af artikel 6 kun kan opstå efterfølgende, har denne artikel ikke nogen direkte indvirkning på fortolkningen af den her omstridte bestemmelse.

59. Da angivelsen »Chiemsee« under de konkrete omstændigheder ikke henhører under forbuddet i artikel 3, stk. 1, litra c), er der efter min mening desuden ingen grund til at undersøge det problem, der omtales i det første præjudicielle spørgsmåls tredje led, da denne undersøgelse forudsætter, at de pågæl-

28 — Jeg skal blot anføre, at der, når der tages stilling til, om en geografisk angivelse, der betegner den geografiske oprindelse i den betydning af artikel 3, stk. 1, litra c), som jeg har gjort rede for, så skal der tages hensyn til det sted, hvor varen er blevet fremstillet, forarbejdet eller tilvirket helt eller i væsentlig grad (jf. også definitionen i artikel 2, stk. 2, litra b), i forordning nr. 2081/92).

63. Den forelæggende ret har muligvis ønsket oplyst, hvilke grænser der er for beskyttelsen af et varemærke, som lovligt består af en geografisk angivelse, set over for tredjemand, der er interesseret i at benytte disse angivelser forretningsmæssigt.

64. Hvis dette er tilfældet, så skal det bemærkes, at tredjemand under alle omstændigheder ikke har ret til at benytte denne angivelse uændret som varemærke, da dette ville stride mod varemærkeindehaverens eneret. Tredjemand er imidlertid berettiget til at anvende enten indirekte angivelser (f.eks. beskrivende angivelser eller billeder)²⁹, der angiver den samme geografiske oprindelse, eller, om fornødent, den samme geografiske angivelse som geografisk betegnelse i andre dokumenter eller papirer — men ikke varemærket — der vedrører vedkommendes varer eller forretningsvirksomhed generelt, når den pågældende handler i overensstemmelse med redelig handelsskik i den pågældende branche. Tredjemand har derfor ret til at benytte ovennævnte angivelse som geografisk begreb (i den oprindelige ordrette forstand) i sin forretningskorrespondance, annoncer i pressen, ved etikettering af varen osv.³⁰.

29 — F.eks. et fotografi eller en video med Chiemsee som baggrund for en reklame for varer, også selv om der måtte være tale om varer, der ligner sagsøgerens.

30 — Jeg kan f.eks. ikke se, hvorfor det skulle være forbudt at sælge skjorter eller andre souvenirs påtrykt navnet »Chiemsee« i de turistbutikker, der ligger ved søen — en fremgangsmåde, der er meget udbredt i turistregioner. Noget andet er, om denne form for salg skal opfylde visse betingelser (man kunne f.eks. kræve, at denne angivelse kun bruges, når det er absolut nødvendigt, at de solgte varer skal være påført et lovligt mærke på en sådan måde, at der ikke skabes det indtryk, at mærket er »Chiemsee«, at de pågældende varer ikke anbringes i nærheden af dem, der lovligt har det registrerede varemærke »Chiemsee«, at ordet angives med skrifttyper, der ikke frembringer risiko for forveksling osv.).

I denne forbindelse skal der nævnes den skæbne, som betegnelsen »Baccarat« har lidt. Baccarat er en landsby i Lorraine, der var næsten ukendt, indtil det øjeblik for flere årtier siden, hvor en krystalglasfabrik etablerede sig dér og benyttede landsbyens navn som varemærke. Disse produkter opnåede verdensry, hvilket har bevirket, at offentligheden opfatter ordet »Baccarat« som en betegnelse for de pågældende varer og ikke for landsbyen. Der var også andre krystalglasfabrikker, der etablerede sig i landsbyen og dens omegn, og en af dem, der havde sit hovedsæde i Baccarat, brugte dette navn i sin korrespondance. De franske retsinstanser gik med rette ud fra, at beskyttelsen af sagsøgerens varemærke ikke kunne gå så langt, at det var forbudt for den anden virksomhed at bruge ordet på ovennævnte retmæssige vis³¹.

B — Andet spørgsmål

65. Med sit andet præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret i det væsentlige oplyst, om et geografisk begreb, der ikke som sådant kan registreres som varemærke, alligevel kan opnå registrering, fordi det er blevet indarbejdet i de relevante omsætningskredse som følge af brug, og hvorledes denne indarbejdelse skal konstateres.

31 — Jf. Cour d'appel de Nancy, dom af 21.2.1980 (PIBD, 1980, III, 227), og Cour de cassation (chambre commerciale), dom af 17.5.1982 (PIBD, 1982, nr. 312, III, 238). Jf. herom G. Bonnet, som anført ovenfor i fodnote 21, s. 786, og A. Rothschild, som anført ovenfor i fodnote 23, s. 33.

66. Som det fremgår af sagsfremstillingen, er der i det foreliggende tilfælde tale om en konflikt mellem de to sagsøgtes nye varemærker, som de anmoder om anerkendelse af, og sagsøgerens varemærker, der er blevet registreret tidligere.

67. Det skal indledningsvis bemærkes, at reglerne i artikel 3, stk. 3, er en undtagelse til bestemmelserne i samme artikels stk. 1, litra b), c) og d). Dette betyder i tilfælde som det foreliggende, at et geografisk mærke, der ikke kunne registreres eller skulle erklæres ugyldigt, fordi det ikke havde særpræg, og især fordi det henhørte under stk. 1, litra c), kan registreres og ikke længere kan erklæres ugyldigt, hvis det efterfølgende har opnået særpræg som følge af brug. Det er følgelig en betingelse for at anvende stk. 3, at det pågældende mærke henhører under stk. 1, litra c).

68. Jeg har allerede anført, at sagsøgerens varemærker efter min opfattelse fra begyndelsen havde særpræg og derfor ikke henhører under stk. 1, litra c). Hvis denne antagelse er korrekt, så er der i det foreliggende tilfælde ikke tale om en situation efter artikel 3, stk. 3, og det er følgelig ikke nødvendigt at svare på det andet præjudicielle spørgsmål. For fuldstændighedens skyld skal jeg dog også kort komme ind på de problemer, der er forbundet med dette sidste spørgsmål.

69. Ifølge direktivet kan både de varemærker, der som sådanne har særpræg, og de, der efterfølgende opnår særpræg som følge af brug, registreres, fordi de, om end på forskellig vis, opfylder den væsentlige funktion ved et varemærke, nemlig at individualisere en virksomheds varer og skelne dem fra lignende varer fra andre virksomheder.

70. I direktivet anføres det ikke, hvilken type »brug« af mærket, der skal være sket, for at dette opnår særpræg. Da denne brug imidlertid fører til, at der opnås en fællesskabsretlig rettighed, nemlig ret til det varemærke, hvis indhold og omfang er fastlagt helt i direktivet, så har begrebet et fællesskabsretligt indhold og skal fortolkes ens i medlemsstaterne. Dette er i det væsentlige grunden til, at man ikke kan tage hensyn til de relevante regler i medlemsstaternes nationale ret. Man kan derfor, som sagsøgeren og Kommissionen med rette har anført i deres skriftlige indlæg, ikke tage hensyn til den herskende opfattelse i tysk retspraksis, hvorefter der er behov for at udelukke enerettigheder til geografiske angivelser, en opfattelse der som sagt i øvrigt ikke er forenelig med direktivet. Der kan desuden ikke tages hensyn til den subtile sondring mellem »indarbejdelse« (»Verkehrsdurchsetzung«) og overført betydning (»Verkehrsgeltung«) i omsætningen, der foretages i tysk ret.

71. Efter min opfattelse må brugen *for det første* — og efter den nationale retsinstans'

skøn — være sket i en passende periode. Dette giver mulighed for at kontrollere varemærkets fasthed og undgå en mangedobling af varemærker, der kun bruges lejlighedsvis eller konjunkturbestemt og ikke har nogen seriøs udsigt til at blive anvendt varigt. Desuden giver man dem, der har en legitim interesse i at gøre deres eventuelle indsigelser gældende og modsætte sig registreringen af varemærket, tilstrækkelig tid hertil.

72. For det andet er det nødvendigt, at der i de relevante omsætningskredse er opstået en overbevisning om, at varemærket betegner en bestemt virksomheds varer. Denne omsætningskreds består først og fremmest af aftagerne af de pågældende varer. Den omfatter desuden i princippet også de forhandlere og forretninger, der sælger lignende varer, og fabrikanter, der fremstiller sådanne varer. Disse grupper, og især den sidste, skal dog behandles med varsomhed. De kan nemlig, især af konkurrenceårsager, have en særlig interesse i, at en registrering af mærket foretages eller afvises, og den holdning, de indtager, vil i så fald ikke være uden bagtanke ³².

Hvad nærmere angår de procentsatser, som den forelæggende ret har nævnt, forholder det sig således, at spørgsmålet i princippet

skal vurderes skønsmæssigt af den nationale ret, der træffer en afgørelse på grundlag af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag. Da artikel 3, stk. 3, er en undtagelsesbestemmelse, skal den imidlertid fortolkes strengt. Da der i højere grad spørges om, hvilken resonans varemærket har hos det publikum, det er rettet mod, skal der ud over en bedømmelse af dets værdi, kvalitet og mere generelt dets indhold, også inddrages kvantitative kriterier. Hvad dette angår er en procentsats på mindst 50% efter min opfattelse en fornuftig grænse, under hvilken man ikke kan tale om, at varemærket er blevet indarbejdet i omsætningen.

73. Endelig må man, hvad varemærkets resonans angår, gå ud fra, at det ikke er nok, at offentligheden er blevet opmærksom på, at der findes endnu et mærke på markedet. Der skal endvidere være opstået en overbevisning om, at de varer, der er forsynet med mærket, er forbundet med en bestemt virksomhed ³³.

74. Hvilke bevismidler, der kan bruges til at påvise et varemærkes særpræg, afhænger i det store og hele af de gældende processuelle bevisregler i medlemsstaterne, og det er de nationale retsinstanser, der skal bedømme bevismidlerne ³⁴. De nationale retssystemers

32 — Således kan et firma, der sælger lignende varer, eventuelt være interesseret i, at mærket ikke registreres, idet det håber på, at den har vundet en del af kunderne, inden det konkurrerende firma atter er slået igennem på markedet med varen under et andet mærke. Det kan også tænkes, at et firma, der delvis påvirkes af det nye mærke, er interesseret i, at dette registreres, fordi dette vil medføre endnu større ulemper for en vigtigere konkurrent.

33 — Dette betyder naturligvis ikke, at denne overbevisning skal være indtrådt udelukkende igennem køb af varer.

34 — Jf. dom af 22.6.1994, sag C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik og Danzinger, Sml. I, s. 2789, præmis 18, 19 og 20.

processuelle autonomi er dog ikke ubegrænset, når det, der skal føres bevis for, er, at en betingelse for at anvende en fællesskabsretlig regel er opfyldt. Det skal følgelig antages, at der i det mindste skal afledes visse generelle regler af den samlede sammenhæng, direktivet står i.

75. Bevismidlerne skal for det første være *egnede*, dvs. at de skal hænge sammen med det, der skal føres bevis for. I det foreliggende tilfælde skal der ikke føres bevis for varens kommercielle succes på markedet, men derimod for varemærkets resonans hos publikum, dvs. opfattelse af forbindelsen mellem mærket og en bestemt virksomhed, og bevismidlerne skal derfor give mulighed for at bedømme rækkevidden og styrken af denne resonans. Som følge heraf kan man ikke anse bevismidler som dem, sagsøgeren har foreslået — f.eks. omsætningen af den mærkede vare, udgifter til reklame eller pressemeddelelser — for at være egnede, da disse elementer mere vedrører virksomhedens finansielle udvikling end det problem, der her er omstridt. Omvendt skal de bevismidler, som Kommissionen har foreslået — f.eks. erklæringer fra det kompetente handelskammer, faglige organisationer eller sammenlutninger af sagkyndige — anses for egnede.

76. Når der findes flere bevismidler, der i princippet er egnede, så er det ikke tilladt at indskrænke dem a priori i praksis og endnu mindre i gennemførelsesbestemmelser. Den tendens, der ses hos de tyske retsinstanser, hvor man kun eller først og fremmest støtter sig til opinionsundersøgelser, kan derfor ikke anses for at være forenelig med direktivet. Parterne skal følgelig have mulighed for at

anvende alle de egnede midler til at føre bevis eller modbevis, som de råder over. Det tilkommer så den nationale ret at foretage en saglig bedømmelse af disse bevismidler og eventuelt tillægge bestemte bevismidler størst vægt.

77. Hvad nærmere angår opinionsundersøgelser så kan disse ikke anses for uegnede³⁵, men man skal være sparsommelig og forsigtig med anvendelsen, især hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt de er repræsentative og objektive.

Således skal det organ, der gennemfører opinionsundersøgelsen, kunne give garantier for seriøsitet og pålidelighed, enten på grund af dets institutionelle rammer (f.eks. et universitetsinstitut), dets særlige professionelle kompetence (f.eks. en seriøs meningsmålingsvirksomhed), eller den antagelse, at det er det bedst egnede organ i det konkrete tilfælde (f.eks. en sagkyndig, som alle parter er blevet enige om at vælge).

Desuden skal både det repræsentative udvalg af befolkningen, der spørges, og de spørgsmål, der stilles, opfylde de ovennævnte kriterier; i modsat fald kan der ikke tages hverken helt eller delvist hensyn til opinionsundersøgelsen.

35 — Dom af 9.12.1965, forenede sager 29/63, 31/63, 36/63, 39/63-47/63, 50/63 og 51/63, *Laminoirs de la Providence m.l.*, Sml. 1965-1968, s. 135, org. ref.: Rec. s. 1123, og af 29.2.1984, sag 37/83, *Rewe-Zentrale*, Sml. s. 1229.

VI — Forslag til afgørelse

78. På grundlag af ovenstående overvejelser foreslår jeg følgende besvarelse af de præjudicielle spørgsmål:

- »1) Et varemærke, der udelukkende består af et geografiske begreb, strider ikke mod artikel 3, stk. 1, litra c), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, såfremt dette begreb er en fantasibetegnelser eller er ukendt i offentligheden, eller hvis der ikke består nogen direkte og nødvendig oprindelsesforbindelse mellem den vare, som mærket vedrører, og den geografiske region, som begrebet henviser til, hvilken forbindelse især skyldes, at området er eller kan blive kendt, fordi der dér allerede fremstilles lignende varer, som forbrugerne værdsætter på grund af deres særlige karakter eller kvalitet.

- 2) Et varemærke kan opnå fornødent særpræg i henhold til artikel 3, stk. 3, første punktum, i direktiv 89/104, hvis det efter den nationale rets opfattelse følger af egnede oplysninger, at der som følge af brug af mærket i en passende periode forud for anmeldelsen i den relevante omsætningskreds er opstået en overbevisning om, at den vare, som kendetegnes ved mærket, hidrører fra en bestemt virksomhed.«