

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
F.G. JACOBS

fremsat den 20. september 2001¹

1. Når en person er indehaver af et nationalt varemærke i form af en betegnelse for varer med visse egenskaber, giver varemærkedirektivet² da denne person ret til at forbyde en anden person at gøre erhvervsmæssig brug af denne betegnelse til at angive egenskaber ved lignende varer, som denne anden person udbyder til salg, men som ikke fremstilles af varemærkeindehaveren, når sælgeren ikke hævder dette, således at der ikke kan opstå nogen forveksling med hensyn til disse varers oprindelse? Dette er det centrale indhold af spørgsmålet rejst af Oberlandesgericht Düsseldorf (Tyskland) i denne sag.

Varemærkedirektivet

2. Den nationale ret ønsker en afgørelse vedrørende varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1. Der henvises dog også til flere andre bestemmelser i denne artikel samt til artikel 6, stk. 1. Artikel 5 har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemær-

ket«, og artikel 6 vedrører »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«.

3. Artikel 5, stk. 1, bestemmer:

»Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

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

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.«

¹ — Originalsprog: engelsk.

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

4. Artikel 5, stk. 2, bestemmer:

»En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

5. Direktivets artikel 5, stk. 3, indeholder en ikke-udtømmende liste over former for brug, som kan forbydes i henhold til stk. 1 og 2:

»a) at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

c) at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed«.

6. Direktivets artikel 5, stk. 5, bestemmer:

»Stk. 1 til 4 berører ikke de i en medlemsstat gældende bestemmelser vedrørende beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, når der med brug af dette tegn uden skellig grund tilsigtes en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«

7. Endelig fastsætter direktivets artikel 6, stk. 1:

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

a) sit eget navn og sin adresse

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) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele,

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

8. Jeg skal bemærke, at selv om denne sag ikke drejer sig om et EF-varemærke, svarer varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, 2 og 3, og artikel 6, stk. 1, i alle væsentlige henseender til artikel 9, stk. 1 og 2, samt artikel 12 i EF-varemærkeforordningen³, hvorfor fortolkningen af bestemmelserne ligeledes kan være relevant for de sidstnævnte bestemmelser.

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

Omstændighederne i hovedsagen

9. Ulrich Freiesleben forarbejder og sælger diamanter og, gennem en licenshaver, farvede ædelsten. Han er indehaver af de to i Tyskland registrerede varemærker, som hovedsagen omhandler. Det drejer sig om »Spirit Sun«, som er registreret for »diamanter til videreforarbejdning til smykker«, og »Context Cut« for »ædelsten til videreforarbejdning til smykker«.

10. Ulrich Freiesleben er ligeledes indehaver af patenter for to specifikke former for slibning af ædelsten og anvender varemærkerne udelukkende på disse respektive slibninger. »Spirit Sun« anvendes til en rund slibning med facetter, der stråler ud fra midten, og »Context Cut« til en firkantet slibning med et spidst diagonalt kors.

11. Michael Hölderhoff forarbejder ædelsten med forskellige slibninger og sælger disse sten såvel som sten, han har erhvervet andetsteds. I juli 1997 solgte han to granaater til Maria Haverkamp, som driver en juvelérforretning. Disse sten blev på følgesedlen og i fakturaen blot betegnet som »rhodolitter«⁴, selv om der tilsyneladende er enighed om, at Michael Hölderhoff

4 — Ordet rhodolit betegner en række ædelsten, der varierer i farve fra rød til violet.

anvendte betegnelserne »Spirit Sun« og »Context Cut« under de mundtlige salgsforhandlinger, og at ordren lød på to sten i »Spirit Sun«-slibning.

betegnelse var blevet brugt, fandt Oberlandesgericht, at Michael Hölterhoff havde tilbudt at sælge ædelstene i »Context Cut-stil«. Oberlandesgericht er derfor af den opfattelse, at Michael Hölterhoff ikke anvendte betegnelserne »Spirit Sun« og »Context Cut« til at angive stenedes oprindelse, men som betegnelse for den måde, de var slebet på.

12. Uenigheden drejer sig om, hvorledes disse betegnelser helt præcist blev anvendt i forbindelse med de ædelstene, der blev udbudt til salg, og i hvilken udstrækning en sådan anvendelse kunne tillades. Under hovedsagen har Ulrich Freiesleben hævdet, at ædelstenene ikke var forarbejdet af ham eller hans licenshaver, men at Michael Hölterhoff uberettiget havde påstået dette. Michael Hölterhoff har anført, at ædelstenene oprindeligt var forarbejdet af Ulrich Freiesleben eller dennes licenshaver og købt i Frankrig, og at der derfor var tale om konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til Ulrich Freieslebens varemærker.

13. Oberlandesgericht accepterede imidlertid ikke nogen af disse forklaringer, men nåede på grundlag af Maria Haverkamps vidneudsagn frem til sin egen afgørelse, som tilsyneladende er ganske anderledes. Retten fastslog, at Michael Hölterhoff ikke præsenterede de solgte ædelsten, som om de hidrørte fra Ulrich Freiesleben eller dennes licenshaver, men som værende forarbejdet af hans egen sliber i »Spirit Sun«-slibning, som han påstod var en gammel slibemetode, der var blevet brugt i umindelige tider, og som Ulrich Freiesleben ikke havde eneret på at anvende. Han havde desuden henvist til »Context Cut«. Selv om Maria Haverkamp ikke med sikkerhed kunne angive, hvorledes denne

14. Oberlandesgericht fastslog desuden, at Michael Hölterhoff anvendte betegnelserne på en sådan måde, at det ikke fremgik, at de udbudte ædelsten stammede fra Ulrich Freieslebens eller dennes licenshavers firma. Det fremgik klart, hvilket også var Maria Haverkamps opfattelse, at stenene kom fra Michael Hölterhoff selv. Betegnelsen »Spirit Sun« blev heller ikke anvendt på nogen emballage, faktura eller noget andet dokument i forbindelse med de solgte ædelsten på en sådan måde, at det kunne være vildledende for tredjemand. Det eneste sted, betegnelsen tilsyneladende er blevet brugt skriftligt i forbindelse med forhandlingerne eller salget, er af Maria Haverkamp i den telefax, hvor der blev bestilt to granater i »Spirit Sun«-slibning.

15. Oberlandesgericht har besluttet at udsætte sagen — i hvilken Ulrich Freiesleben anmoder om anordnelse af visse foreløbige retsmidler over for Michael Hölterhoff, herunder et forbud mod brug af varemærkerne og en erstatning — og at

stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»Foreligger der en varemærkekrænkelse i henhold til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b), når sagsøgte angiver, at varen stammer fra hans egen produktion, og han alene anvender sagsøgerens beskyttede varemærke til beskrivelse af den af ham udbudte vares særlige egenskaber, således at det uden for enhver tvivl er udelukket, at det anvendte mærke i handelen opfattes som en betegnelse for, hvilken virksomhed varen stammer fra?«

16. Oberlandesgericht har anført, at denne problemstilling er genstand for en debat i juridisk teori i Tyskland.

17. Ét synspunkt er, at der kun er tale om varemærkekrænkelse, når der som kendetegn anvendes et tegn, som kan forveksles med varemærket. Spørgsmålet om oprindelsen opstår udelukkende, når anvendelsen af et varemærke ville kunne forlede en ikke uanselig del af den berørte offentlighed til at antage, at det angiver den virksomhed, varen stammer fra. Når (og udelukkende når) tegnet helt klart ikke kan opfattes som et oprindelsesmærke, anvendes det ikke som et kendetegn. Ifølge dette synspunkt er der i denne sag ikke tale om en krænkelse, eftersom Michael Hölderhoff anvendte varemærket til at angive en speciel slibning og ikke en specifik oprindelse.

18. Ifølge et andet synspunkt skal begrebet »anvendelse« opfattes adskilt fra begrebet »anvendelse som tegn«, eftersom det ikke fremgår af ordlyden og opbygningen af eller baggrunden for varemærkedirektivets artikel 5, at det skal dreje sig om anvendelse som tegn. Den yderste konsekvens af denne opfattelse er, at enhver erhvervsmæssig brug af et beskyttet mærke er tilstrækkelig til at udgøre en krænkelse. Kun i de tilfælde, hvor mærket anvendes i videnskabelige eller leksikalske sammenhænge, i recepter på medicin eller for varer, der udelukkende er beregnet til personlig brug⁵, vil der ikke foreligge en krænkelse. Ifølge dette synspunkt er der tale om en krænkelse i denne sag, eftersom ingen af disse undtagelser foreligger.

Indlæg for Domstolen

19. Parterne i hovedsagen, den franske regering, Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen har indgivet skriftlige indlæg. Ulrich Freiesleben, den franske regering og Kommissionen har fremsat mundtlige indlæg under retsmødet.

20. *Michael Hölderhoff* har ud fra bestemmelserne i varemærkedirektivet konkluderet, at der ikke foreligger nogen krænkelse,

⁵ — Jeg skal bemærke, at sådanne former for brug i hvert fald normalt ikke sker »erhvervsmæssigt«, og at de derfor ikke kan forbydes i medfør af artikel 5, stk. 1 eller 2.

medmindre mærket anvendes som sådan — det vil sige til at adskille varer eller tjenesteydelser fra varer og tjenesteydelser med en anden oprindelse, og ikke som her, hvor mærket blot nævnes for at angive visse egenskaber ved varerne,⁶ og hvor der ikke er mulighed for, at det vil blive opfattet som en angivelse af deres oprindelse.

21. Han har henvist til tiende betragtning til direktivet, som angiver, at formålet med den beskyttelse, der ydes af det registrerede varemærke, »navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse«, ordlyden af artikel 5, stk. 1 og 2, som ifølge ham klart viser, at den brug, der her forudsættes, er brug med henblik på at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, samt artikel 5, stk. 5, som fastsætter, at stk. 1-4 ikke berører nationale bestemmelser, der giver beskyttelse mod brug af et tegn, der er udarbejdet med »andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser«, hvoraf fremgår, at disse bestemmelser udelukkende vedrører brug med det formål at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser (således som det fastslås af Domstolen i BMW-dommen⁶).

22. *Ulrich Freiesleben* er af den opfattelse, at den nationale retsinstans i virkeligheden har stillet to spørgsmål: For at der foreligger en krænkelse, skal a) tegnet da udtrykkeligt anvendes som et varemærke (således

som det var tilfældet i tysk lov før gennemførelsen af varemærkedirektivet), eller er enhver form for brug tilstrækkelig nu, og b) skal der foreligge en risiko for, at det kan blive opfattet som en garanti for varens oprindelse?

23. Han erkender, at ordlyden af direktivets artikel 5, stk. 5, viser, at artikel 5, stk. 1 og 2, vedrører brug med det »formål for øje at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser«, det vil sige som varemærke. Han hævder imidlertid, at det netop var, hvad Michael Höltterhoff gjorde under salgsforhandlingerne: Sidstnævnte brugte betegnelserne »Spirit Sun« og »Context Cut« i handelen med det formål at skelne de ædelsten, han udbød til salg, fra andre med en anden slibning og af en anden kvalitet og for at angive, at de lignede de sten, der fremstilles af Ulrich Freiesleben. Dette forhold er anderledes end angivelse af ædelstenenes egenskaber.

24. Det er irrelevant, om Michael Höltterhoff hævdede eller ikke hævdede, at ædelstenene var fremstillet af Ulrich Freiesleben eller dennes licenshaver, da, som Domstolen har fastslået⁷, selve meningen med varemærker er beskyttelse mod konkurrenter, der ønsker at drage fordel af et mærkes stilling og omdømme. Hvis det ikke forholdt sig således, ville grov og åben kopiering ikke kunne forbydes. Der behøver derfor ikke at have fundet en egentlig vildledning sted med hensyn til varernes

6 — Dom af 23.2.1999, sag C-63/97, Sml. I, s. 905, præmis 38.

7 — BMW-dommen, præmis 52, samt dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF, Sml. I, s. 3711, herefter »HAG II-dommen«, præmis 14.

oprindelse, for at der er tale om en krænkelse af varemærket. I denne sag anvendes der et identisk tegn i forbindelse med varer, som enten er identiske med dem, varemærket er en betegnelse for, eller ligner disse tilstrækkeligt til, at det kan give anledning til forveksling i offentlighedens bevidsthed. Ulrich Freiesleben bør i hvert fald gives mulighed for at godtgøre, at hans varemærker, i overensstemmelse med den tyske gennemførelsesbestemmelse til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2, har et renommé i Tyskland, og at Michael Hölterhoff ved sin brug heraf drog uberettiget fordel deraf eller forvoldte skade på disse varemærkers særpræg og renommé.

udtryk som »i -stil« osv. De former for brug, der er givet i artikel 6 som undtagelser til eneretten i henhold til artikel 5, stk. 1, må anses for at være udtømmende. De omstændigheder, som er beskrevet af den nationale ret, drejer sig tilsyneladende ikke om et bestemt ordvalg, der var nødvendigt til beskrivelse af en speciel slibning, men snarere om brug af et identisk mærke til angivelse af identiske produkter, hvilket helt klart er forbudt i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a). Enhver anden fortolkning af denne bestemmelse vil fratage den dens virkning og kunne endda indebære, at varemærket blev ophævet i henhold til direktivets artikel 12, stk. 2, litra a), fordi det »som følge af indehaverens virksomhed eller passivitet er blevet til en almindelig betegnelse inden for handelen for en vare eller tjenesteydelse, for hvilken mærket er registreret«.

25. Den franske regering er af den opfattelse, at den nationale rets spørgsmål i betragtning af omstændighederne i sagen burde have være begrænset til direktivets artikel 5, stk 1, litra a) (som drejer sig om de tilfælde, hvor tegn og varemærke samt de varer, de betegner, er *identiske*), og ikke omfattet af artikel 5, stk. 1, litra b), (som vedrører tilfælde, hvor der er risiko for forveksling på grund af *lighed* mellem dem).

26. Som det angives i tiende betragtning til direktivet, yder artikel 5, stk. 1, litra a), fuldstændig beskyttelse mod uretmæssig brug af varemærket til erhvervsmæssig brug. Enhver sådan brug vil derfor udgøre en krænkelse uden hensyn til, at risiko for forveksling måske kunne forebygges med

27. Det Forenede Kongeriges regering finder, at sagen er et eksempel på en meget almindelig situation, hvor en konkurrent ønsker at angive, at hans varer har samme egenskaber som varemærkeindehaverens, men gør det klart, at varerne ikke stammer fra denne. Regeringen er af den opfattelse, at det ifølge artikel 6, stk. 1, litra b), er tilladt en person at sige, at hans varer er af samme type eller — som i denne sag — af samme slibning som varer, der bærer et specielt varemærke, mens det ikke er tilladt at gøre brug af det pågældende mærke uden nogen yderligere angivelse, medmindre det er blevet almindelig sprogbrug som sådan. For at der kan være tale om en krænkelse, kræves det derfor, at varemærket er blevet

brugt. Dette fremgår af en fortolkning af artikel 6, men kan i overensstemmelse med BMW-dommen også uddrages af artikel 5. Resultatet vil i hvert enkelt tilfælde under alle omstændigheder afhænge af den nationale rets vurdering af, om der er tale om et korrekt beskrivende formål og/eller om en egentlig risiko for forveksling i den rimeligt oplyste, opmærksomme og agtpågivende forbrugers bevidsthed.

28. *Kommissionen* har i sit skriftlige indlæg påpeget, at formålet med at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, som der henvises til i tiende betragtning til varemærkedirektivet, er underlagt ordet »navnlig«. Der kan således være andre formål, og artikel 5, stk. 1, litra a) og b), kan fortolkes som et forbud mod anden brug end som varemærke. Det er heller ikke nødvendigt at fortolke disse bestemmelser som værende begrænset til det formål at skelne mellem varer, i modsætning til artikel 5, stk. 5. Det er således muligt for en varemærkeindehaver i henhold til artikel 5 at forbyde enhver form for brug og ikke kun brug som varemærke. Ifølge artikel 6 er det imidlertid tilladt for tredje- mand at anvende et varemærke med et beskrivende formål for øje, såfremt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Således kan en varemærkeindehaver i henhold til artikel 5, stk. 1, forbyde enhver brug af dennes varemærke, medmindre der foreligger de omstændigheder, der er angivet i artikel 6.

29. Under retsmødet oplyste Kommissionen imidlertid, at den havde ændret holdning med hensyn til anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, og henviste til en sag, hvor et tegn, som kun bestod af et spørgsmålstegn, blev registreret som varemærke for tidsskrifter⁸. Kommissionen kom til den slutning, at en indehaver af et sådant mærke tydeligvis ikke har ret til at forbyde brug af spørgsmålstegn, herunder til rent grammatiske formål, på forsiden af andre tidsskrifter. Der er imidlertid ikke nogen relevant begrænsning i artikel 6, stk. 1, eller andetsteds, som kan hindre indehaveren heri, hvis artikel 5, stk. 1, fortolkes således, at indehaveren principielt har ret til at forbyde enhver form for brug af det pågældende varemærke. Artikel 5, stk. 1, bør derfor fortolkes således, at den kun giver ret til at forhindre brug, som angiver eller har til formål at angive oprindelse, og artikel 6, stk. 1, således, at den præciserer nogle af konsekvenserne af denne begrænsning.

Retlig vurdering

30. Det tilkommer ikke Domstolen at tage stilling til de faktiske omstændigheder i en sag, i hvilken der er anmodet om en præjudiciel afgørelse, og endnu mindre i

8 — Dette eksempel og Kommissionens holdningsændring hidrører tilsyneladende fra parternes indlæg for Domstolen i sag C-299/99, Philips Electronics, i hvilken retsmødet fandt sted den 29.11.2000. Dom af 18.06.2002, Sml. I, s. 5475, s. 5490.

en sag, hvor den nationale rets opfattelse af sagens omstændigheder ikke stemmer overens med de versioner, der er blevet fremført af parterne under sagsforløbet. Navnlig under sådanne omstændigheder er det mest hensigtsmæssigt at behandle spørgsmålet udelukkende på det grundlag, der er opstillet i selve spørgsmålet fra den nationale ret.

31. Der er tre aspekter i den faktiske situation, som spørgsmålet henviser til:

- A anvender i forbindelse med et salgs-tilbud på egne varer et tegn, som er et beskyttet varemærke, som B er indehaver af.
- A oplyser imidlertid, at han har fremstillet disse varer, og det er udelukket, at tegnet i handelen kan opfattes som en angivelse af deres oprindelse.
- A anvender tegnet udelukkende til at beskrive visse egenskaber ved de pågældende varer.

32. Under disse omstændigheder ønsker den nationale ret at få oplyst, i hvilket omfang B i henhold til varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, kan forbyde brug af varemærket.

Varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1.

33. Den første sætning i denne bestemmelse angiver, at et registreret varemærke giver indehaveren en eneret. Resten af denne artikel, som den nationale rets spørgsmål udtrykkeligt henviser til, er hovedsagelig formuleret i negative vendinger, idet der angives, hvad varemærkeindehaveren kan forbyde andre at gøre. Sådanne negative rettigheder, som vedrører et forbud, bør efter min opfattelse vurderes på baggrund af de positive rettigheder, som følger af at være indehaver af et varemærke, og som de ikke kan adskilles fra.

34. En erhvervsdrivende registrerer eller anskaffer et varemærke først og fremmest for selv at bruge det og ikke for at forbyde andre at bruge det (selv om eneret til brug naturligvis er en nødvendig følge). Indehaverens brug af mærket er en central og vigtig del af ejerskabet, hvilket fremgår af varemærkedirektivets artikel 10-12, i henhold til hvilke rettighederne kan bortfalde eller blive umulige at opretholde, hvis mærket ikke bruges.

35. Brug af et varemærke indebærer, at indehaverens varer eller tjenesteydelser identificeres som værende vedkommendes egne. Selv om det muligvis er så indlysende, at det ikke specifikt fremgår af varemærkelovgivningen, er dette formålet med, at der findes varemærker — og i tiende

betragtning til direktivet⁹ tales der faktisk om at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse. Den samme tanke ligger i definitionen i artikel 2¹⁰, som angiver, at for at tegn kan anvendes som varemærke, skal de være »egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«. Det fremgår desuden af Domstolens faste praksis både før og efter vedtagelsen af varemærkedirektivet, at varemærkets hovedfunktion er 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 forveksling¹¹.

tion, er det dog langt vanskeligere at forstå, hvorfor indehaveren skulle have ret til at forbyde en sådan brug. Og, som det er blevet fremhævet i indlæggene for Domstolen, støtter ordlyden af både varemærkedirektivets artikel 5, stk. 5, og BMW-dommen¹² det synspunkt, at det udelukkende er brug med det formål at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser, som kan forbydes i medfør af artikel 5, stk. 1 og 2. Under retsmødet nævnte Kommissionen visse situationer, hvilket måske er endnu mere overbevisende, hvor det klart ville være urimeligt at give varemærkeindehaveren ret til at forbyde tredjemand at bruge varemærket, men hvor der ikke findes nogen bestemmelser i varemærkedirektivet, som forhindrer ham heri, hvis hans rettigheder antages at omfatte alle former for brug, herunder brug, som ikke kan angive eller ikke har til hensigt at angive varernes oprindelse.

36. Den eneret, som et varemærke giver indehaveren, indebærer, at denne kan forbyde andre at bruge mærket til at identificere deres varer eller tjenesteydelser, da dette ville være i strid med mærkets hovedfunktion.

37. Hvor et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, bruges af en konkurrent til andet formål end denne hovedfunk-

38. I den sammenhæng skal jeg endnu en gang understrege, at den nationale ret i sit spørgsmål har forudsat, at » sagsøgte angiver, at varen stammer fra hans egen produktion« og at »det uden for enhver tvivl er udelukket, at det anvendte mærke i handelen opfattes som en betegnelse for, hvilken virksomhed varen stammer fra«. Derudover foreligger der tilsyneladende ikke nogen af de former for brug, der er angivet i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 3, men dette kan ikke være afgørende, da bestemmelsen ikke er udtømmende. Den

9 — Jf. ligeledes syvende betragtning til varemærkeforordningen.

10 — Jf. ligeledes varemærkeforordningens artikel 4.

11 — Jf. f.eks. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, HAG II-dommen, præmis 14, dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93, C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, præmis 47, og af 11.11.1997, sag C-349/95, Loendersloot, Sml. I, s. 6227, præmis 24, og senest af 12.10.1999, sag C-379/97, Upjohn, Sml. I, s. 6927, præmis 16.

12 — I præmis 38.

ationale ret fastslår i hovedsagen, at betegnelserne »Spirit Sun« og »Context Cut« blev brugt udelukkende under de mundtlige forhandlinger mellem to erhvervsdrivende, som begge var fuldstændig klar over, at disse betegnelser ikke skulle angive oprindelsen af de udbudte varer, samt at disse betegnelser på intet tidspunkt blev knyttet i skriftlig form til de pågældende varer, hvilket udelukkede enhver mulighed for, at en senere køber ville blive vildledt.

39. Denne form for brug ligger efter min opfattelse ganske enkelt for langt fra varemærkets hovedfunktion, som er at give indehaveren ret til at forbyde den ifølge varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1.

40. Derudover skal jeg påpege, at en sådan brug aldrig kan forbydes ifølge artikel 5, stk. 1, litra b) — dvs. når tegnet og mærket henholdsvis de pågældende varer eller tjenesteydelser blot ligner hinanden og ikke er identiske — da denne bestemmelse kun gælder, når der er risiko for forveksling, og denne hypotese udtrykkeligt er udelukket af spørgsmålet fra den nationale ret. Hvis »Spirit Sun« er registreret udelukkende i forbindelse med diamanter, og Michael Hölterhoff henviste til dette mærke i forbindelse med andre typer af ædelsten, som blot ligner, følger det derfor af direktivets ordlyd, at varemærkeindehaveren ikke kan forbyde den brug, der er beskrevet af den nationale ret.

41. Det er ligeledes efter min opfattelse uden betydning, at artikel 5, stk. 1, litra a) (som kunne være relevant, hvis Michael Hölterhoff havde henvist til et af varemærkerne i forbindelse med den slags ædelsten, de var registreret for), ikke indeholder nogen henvisning til en risiko for forveksling. Tværtimod er denne manglende henvisning i overensstemmelse med det synspunkt, at denne bestemmelse kun vedrører brug med det formål at angive oprindelse. Når et tegn, der anvendes til at angive varers oprindelse, er identisk med et registreret varemærke, og de pågældende varer er identiske med de varer, for hvilke varemærket er registreret, er risikoen for forveksling ikke blot mulig, men praktisk taget uundgåelig. Når der derimod blot er tale om lighed, er der muligvis ikke altid risiko for forveksling — alle omstændigheder må tages i betragtning — og derfor har det været nødvendigt at medtage denne betingelse i artikel 5, stk. 1, litra b).

42. På den anden side kan der, når et tegn ikke anvendes til at angive oprindelse, pr. definition ikke ske nogen forveksling med hensyn til oprindelsen af to sæt varer, uanset om de er identiske eller blot ligner hinanden, og uanset om tegnet er identisk med eller ligner det beskyttede mærke. Det vil efter min opfattelse medføre en unødigt inkonsekvens i indholdet af denne bestemmelse, hvis retten til at forbyde anden brug end brug med det formål at angive oprindelse skulle være afhængig af risikoen for forveksling i nogle tilfælde og ikke i andre.

43. Inden jeg afslutter mine betragtninger vedrørende artikel 5, er der imidlertid en række mindre spørgsmål, som jeg skal knytte en kort bemærkning til.

44. For det første har Ulrich Freiesleben anført, at han i henhold til den tyske lov, der gennemfører direktivets artikel 5, stk. 2, bør have ret til at forbyde den omtvistede brug. Ingen af de andre parter har udtalt sig om dette punkt, og den nationale ret har da heller ikke anmodet om vejledning i den henseende. Under disse omstændigheder og da spørgsmålet er blevet rejst i Davidoff-sagen (sag C-292/00) — vedrørende en anmodning fra Bundesgerichtshof om præjudiciel afgørelse, hvor der endnu ikke er afholdt retsmøde — hvorvidt artikel 5, stk. 2, kun finder anvendelse (i overensstemmelse med artiklens ordlyd) i de tilfælde, hvor de pågældende varer ikke ligner dem, for hvilke varemærket er registreret, skal jeg afholde mig fra at udtale mig herom i denne sag.

45. Dernæst har den franske regering udtrykt bekymring med hensyn til det forhold, at hvis en varemærkeindehaver ikke kan forbyde brug under de omstændigheder, der indgår i den nationale rets spørgsmål, kan vedkommende måske ikke forhindre fortabelse af varemærket i henhold til varemærkedirektivets artikel 12, stk. 2, litra a), hvis mærket ved gentagen brug af denne art bliver en almindelig betegnelse inden for handelen for den pågældende gruppe af varer eller tjenesteydelser. En sådan fortabelse af rettigheder er imidlertid kun mulig, hvis anvendelsen som en almindelig betegnelse er en følge af »indehaverens virksomhed eller passivitet«. Jeg formoder ikke, at »passivitet« i den sammenhæng kan omfatte tilfælde, hvor

indehaveren har undladt at forbyde en handling, som ikke kunne forbydes ifølge loven.

46. Endelig skal jeg understrege, at den konklusion, jeg kommer frem til her, ikke skal foregribe udfaldet under andre faktiske omstændigheder. Ræsonnementet kan være anderledes, hvis f.eks. tegnet forekommer i en mere permanent form eller på en eller anden måde figurerer på varerne. I sådanne tilfælde ville det muligvis ikke være tilstrækkeligt at gøre det klart i et enkelt led i handelskæden, at tegnet på ingen måde angiver varens oprindelse, til at forhindre en sådan brug i et senere led. Domstolen skal dog tage stilling til sådanne omstændigheder i forbindelse med en anmodning om præjudiciel afgørelse fra High Court of Justice (England and Wales) i sag C-206/01, Arsenal Football Club, og igen tror jeg ikke, det er passende at gøre bemærkninger hertil.

Varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1

47. Såfremt Domstolen er enig med mig i, at anvendelse af et tegn på en sådan måde,

som det er blevet beskrevet af den nationale ret, ikke på nogen måde er brug, som varemærkeindehaveren har ret til at forbyde i medfør af artikel 5, stk. 1, er det nødvendigt at undersøge, på baggrund af artikel 6, stk. 1, om det har betydning, at brugen var begrænset til angivelse af visse egenskaber ved de udbudte varer.

48. Hvis Domstolen imidlertid træffer den afgørelse, at den pågældende brug principielt kan forbydes i medfør af artikel 5, stk. 1, må der tages stilling til dette aspekt.

— Begrænsninger af retten til at forbyde brug

49. Jeg skal derfor for et øjeblik forudsætte, at artikel 5, stk. 1, finder anvendelse her. I så fald ville varemærkeindehaveren have ret til at forbyde brug, medmindre der var tale om konsumption af rettighederne i henhold til varemærkedirektivets artikel 7 eller en begrænsning af disse i henhold til artikel 6. I denne sag er spørgsmålet om konsumption imidlertid ikke relevant i forhold til det spørgsmål, der er rejst af den nationale ret, og spørgsmålet om

begrænsning vedrører udelukkende artikel 6, stk. 1, litra b), om angivelse af egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen.

50. Denne bestemmelse kan opfattes, som om den først og fremmest skal regulere en anden situation, nemlig når en varemærkeindehaver forsøger at forbyde konkurrenter at benytte sig af et eller flere beskrivende udtryk, som udgør en del af indehaverens varemærke, til at angive egenskaber ved deres varer¹³. Ordlyden er imidlertid ikke specifikt rettet mod en sådan situation, og ved normal læsning vil den også omfatte brug som i denne sag, hvor et varemærke, som ikke indeholder noget direkte beskrivende element, af en konkurrent bruges til at beskrive egenskaber, som dennes varer har til fælles med de varer, der sælges af varemærkeindehaveren under det pågældende varemærke, og hvor egenskaberne normalt forbindes med varemærket.

51. Disse omstændigheder er, som Det Forenede Kongeriges regering har anført, meget almindelige i erhvervslivet. Erhvervsdrivende A markedsfører et produkt under sit varemærke, som i offentlighedens bevidsthed efterhånden forbindes med dette produkts særpræg. Andre erhvervsdrivende udvikler lignende produkter og skal kunne markedsføre dem frit under forudsætning af, at de ikke krænker A's intellektuelle

13 — Jf. f.eks. dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, især præmis 28.

ejendomsrettigheder. Dette kan normalt lade sig gøre, så længe de er i stand til at fremstille tilsvarende særpræg uden at krænke det patent, som A eventuelt er indehaver af, og så længe de ikke forsøger at markedsføre deres varer under A's varemærke eller på en måde, der kan give anledning til, at deres varer kan forveksles med A's. En simpel påvisning af ligheder mellem deres varer og A's varer falder ikke ind herunder, især ikke når det fremhæves, at deres varer ikke hidrører fra A.

virker ikke rimeligt at pålægge en salgsforhandling de samme regler som et selskabsspil, når der findes en enklere måde at kommunikere på — under forudsætning af at brugen af varemærkerne ikke fører til og ikke kan føre til forveksling mellem de udbudte varers oprindelse og oprindelsen af de varer, der angives som eksempel på de pågældende egenskaber.

52. I den sammenhæng udgør, så vidt jeg kan se, artikel 6, stk. 1, litra b), ikke nogen støtte for den franske regerings påstand om, at brugen af varemærket skal være *nødvendig* for at kunne beskrive egenskaberne, for at den kan falde ind under denne bestemmelse. Tværtimod kan man af den kendsgerning, at nødvendighed indgår som en udtrykkelig betingelse i artikel 6, stk. 1, litra c), udlede, at det er forsægtligt, at denne betingelse er udeladt i artikel 6, stk. 1, litra b). I hvert fald forekommer den franske regerings forslag under retsmødet om, at Michael Hölderhoff kunne have beskrevet slibningerne uden at anvende Ulrich Freieslebens varemærke, temmelig krævende. Det er komplekse slibninger, og de patentansøgninger, som Ulrich Freiesleben har fremlagt, viser, hvor besværligt det er at beskrive dem i almindelige vendinger. Det

53. Jeg anser det også her for relevant, at de omtvistede udtryk blev brugt mundtligt og kun ved salgsforhandlinger mellem to erhvervsdrivende, som begge var helt klar over, at der ikke forelå noget krav om, at det omtalte varemærke på nogen måde skulle angive de udbudte varers oprindelse. Hvilket indtryk Michael Hölderhoffs ord har haft på personer generelt, som køber granater, er således ikke relevant. Hvis Michael Hölderhoff imidlertid havde faktureret granaterne som »Spirit Sun« eller på anden måde skriftligt forsynet dem med navnet, således at en senere køber kunne have fået den opfattelse, at de var omfattet af varemærket, eller hvis man kunne formode, at Maria Haverkamp selv kunne være blevet vildledt, ville situationen have været en anden. Under sådanne omstændigheder ville det have været vanskeligt for Michael Hölderhoff at fastslå, at han udelukkende angav egenskaber ved sine varer, da han henviste til varer, som er beskyttet af et varemærke.

54. Selv om det fastslås, at artikel 5, stk. 1, finder anvendelse, ville Michael Hölderhoff

efter min opfattelse, ud fra de foreliggende omstændigheder, i princippet være berettiget til i medfør af artikel 6, stk. 1, litra b), at bruge ordene »Spirit Sun« og »Context Cut« til at angive, hvorledes hans egne ædelsten var slebet, hvilket er en af deres egenskaber.

være tilladt, når en sådan brug er nødvendig for at angive relevante egenskaber. Jeg kan ikke se nogen grund til en så kategorisk bestemmelse, men de tilfælde, hvor en erhvervsdrivende vælger at bruge en konkurrents mærke i stedet for en velkendt artsbetegnelse, kan meget vel indeholde træk, som ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

— Betingelse for grænser for retten til at forbyde brug

55. Artikel 6, stk. 1, indeholder imidlertid en vigtig betingelse. Varemærkeindehaveren er kun hindret i at forbyde en sådan brug, hvis den er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

56. Det er min opfattelse, at denne betingelse i høj grad imødegår Ulrich Freieslebens frygt for, at det ellers skulle være umuligt at forhindre den mest åbenlyse piratkopiering. God markedsføringsskik omfatter ikke plagiering af en andens design eller mærkenavne¹⁴. Dette kan også være relevant i forbindelse med den franske regerings udtalelse om, at brug af varemærker til beskrivende formål kun bør

57. Den nøjagtige afgrænsning af »redelig markedsføringsskik« er selvfølgelig ikke angivet i varemærkedirektivet. Det ligger i sagens natur, at der i et sådant begreb må være plads til en vis fleksibilitet. Detaljerne heri kan skifte med tiden og efter omstændighederne og vil være bestemt dels af forskellige lovbestemmelser, som selv kan blive ændret, dels af skiftende opfattelser af, hvad der er acceptabelt. Der findes imidlertid et klart og fælles grundlæggende begreb for, hvad der er redelig markedsføringsskik, som domstolene kan anvende uden større vanskeligheder og uden nogen større risiko for de store forskelle i fortolkningen.

58. I BMW-dommen¹⁵ beskrev Domstolen begrebet som et udtryk for en forpligtelse

14 — Jf. ligeledes artikel 3a, stk. 1, litra h), i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10.9.1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame, EFT L 250, s. 17.

15 — Præmis 61 og 62.

til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser, og målsætningen som et sigte mod at »forene de grundlæggende hensyn til henholdsvis beskyttelsen af varemærkerettighederne og varerne og tjenesteydernes frie bevægelighed inden for Fællesskabet, således at varemærkeretten kan udfylde sin funktion som et afgørende element i den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten«.

med en konkurrents forretning, hans varer eller hans industrielle eller kommercielle virksomhed.

2. Alle urigtige angivelser under udøvelse af handelsvirksomhed, for så vidt de er egnede til at bringe en konkurrents forretning, hans varer eller hans industrielle eller kommercielle virksomhed i miskredit.

59. Endvidere vil der kunne findes retningslinjer i artikel 10b i Pariserkonventionen til beskyttelse af industriel ejendomsret¹⁶, som der henvises til i tolvte betragtning til varemærkedirektivet, da udtrykket »redelig markedsføringsskik« tilsyneladende er taget herfra. I denne artikel defineres illoyal konkurrence som en i konkurrenceøjemed foretagen handling, der strider mod sådan skik. Artikel 10b, stk. 3, fastsætter:

3. Benævnelser eller angivelser, hvis anvendelse under udøvelse af handelsvirksomhed er egnet til at vildlede offentligheden med hensyn til varernes art, fremstilling, karakter, anvendelighed eller mængde.«

»Særlig skal forbydes:

1. Enhver handling af en sådan art, at den uanset det anvendte middels karakter er egnet til at fremkalde forveksling

60. Det er naturligvis den nationale ret, der skal afgøre, om forudsætningerne for betingelsen i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, er til stede. Med henblik herpå må den muligvis søge yderligere oplysninger om de faktiske omstændigheder ud over dem, der foreligger i forelæggelseskendelsen. Dog kan to af de forhold, der nævnes deri, være af relevans.

¹⁶ — Af 20.3.1883, revideret i Bruxelles den 14.12.1900, i Washington den 2.6.1911, i Haag den 6.11.1925, i London den 2.6.1934, i Lissabon den 31.10.1958 og i Stockholm den 14.7.1967 (*United Nations Treaty Series* No 11851, vol. 828, s. 305-388).

61. For det første, hvis Michael Hölderhoff krænkede Ulrich Freieslebens patenter ved

at producere de ædelsten, han udbød til salg¹⁷, mener jeg ikke, at hans brug af varemærkerne i den sammenhæng kan anses for at være »i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik«. For det andet, hvis Michael Hölterhoff virkelig hævdede, at »Spirit Sun«-slibningen var blevet brugt i umindelige tider, og at Ulrich Freiesleben ikke havde eneret på denne, og hvis disse påstande var usande, mener jeg igen, at han ikke kan siges at have handlet i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. I intet tilfælde kan han påberåbe sig varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra b).

som en angivelse af de udbudte varers oprindelse.

63. I andre tilfælde, hvor artikel 5, stk. 1, giver varemærkeindehaveren ret til at forbyde brug af varemærket, kan denne ret imidlertid ikke udøves, hvis varemærket bruges med det formål at angive egenskaber ved de pågældende varer, medmindre denne brug ikke er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

Konklusion vedrørende varemærkedirektivet

62. Vedrørende fortolkningen af varemærkedirektivet kommer jeg således til den konklusion, at artikel 5, stk.1, ikke giver varemærkeindehaveren ret til at forbyde tredjemand mundtligt at henvise til indehaverens varemærke i forbindelse med et salgstilbud, hvis denne tredjemand gør opmærksom på, at varemærkeindehaveren ikke har fremstillet de pågældende varer, og hvis det er udelukket, at mærket ved handelen eller efterfølgende kan opfattes

Sammenlignende reklame

64. Denne konklusion kan muligvis bekræftes ud fra en anden synsvinkel.

65. Den situation, Ulrich Freiesleben har klaget over i hovedsagen, har meget til fælles med sammenlignende reklame, skønt det ikke lige er den situation, der normalt foreligger. Sammenlignende reklame er reguleret på fællesskabsplan ved direktiv 84/450/EØF¹⁸, som ændret ved direktiv 97/55/EF¹⁹, i hvis betragtninger der hen-

17 — Det lader ikke til, at spørgsmålet om patentkrænkelse er på tale i den hovedsag, der gav anledning til forelæggelseskendelsen, og det forekommer usandsynligt, at Ulrich Freiesleben skulle anlægge en sag om varemærker, hvis han kunne påvise en sådan krænkelse. Det er desuden blevet fastslået, at antallet af facetter på de sten, der blev solgt til Maria Haverkamp, var større end det antal, der er angivet i Ulrich Freieslebens patent. Der er dog ingen af disse omstændigheder, der helt udelukker en eventuel patentkrænkelse.

18 — Nævnt i fodnote 14.

19 — Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 6.10.1997 om ændring af direktiv 84/450/EØF om vildledende reklame for at medtage sammenlignende reklame (EFT L 290, s. 18).

vises til varemærkedirektivet (jeg vil herfter henvise til det ændrede direktiv som »reklamedirektivet«).

66. Inden jeg gennemgår direktivets bestemmelser, skal jeg understrege, at jeg for det første ikke mener, at varemærkedirektivet skal fortolkes med henvisning til reklamedirektivet, og for det andet, at bestemmelserne i sidstnævnte ikke var trådt i kraft på tidspunktet for den brug, som udgør tvisten i hovedsagen.

67. I henhold til reklamedirektivets artikel 2, stk. 1, forstås ved reklame »enhver form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøvelse af et liberalt erhverv, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser [...]«. I henhold til artikel 2, nr. 2a, er sammenlignende reklame »reklame som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent«.

68. Disse definitioner ser ud til at dække de faktiske omstændigheder, som den nationale ret har fastslået i denne sag. Michael Hölterhoff har i forbindelse med sin virksomhed som handlende og med det formål at fremme afsætningen af sine egne varer identificeret varer, som udbydes af Ulrich Freiesleben.

69. I henhold til artikel 3a, stk. 1, er sådan reklame tilladt, for så vidt angår sammenligningen, når følgende betingelser er opfyldt:

- »a) reklamen er ikke vildledende [...]
- b) den sammenligner varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål
- c) den er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egen-skaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen
- d) den skaber ikke forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer eller tjenesteydelser
- e) den bringer ikke en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller situation i miskredit eller udsætter dem for en nedvurdering

- f) for produkter med oprindelsesbetegnelse vedrører den i hvert enkelt tilfælde produkter med samme betegnelse således ikke trådt i kraft på det relevante tidspunkt i denne sag.

- g) den drager ikke utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser

- h) reklamen fremstiller ikke en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn.«

70. I henhold til artikel 7, stk. 2, kan medlemsstaterne ikke fastlægge en mere vidtgående beskyttelse mod sammenlignende reklame for så vidt angår sammenligningen.

71. Disse ændringer til reklamedirektivet blev offentliggjort den 6. oktober 1997 og skulle gennemføres i den nationale lovgivning senest den 23. april 2000. De var

72. Hvis de havde været gældende på det pågældende tidspunkt, kunne det have været nødvendigt for den nationale ret at undersøge, om Michael Hölterhoffs fremstilling opfyldte betingelserne i artikel 3a, stk. 1. I forbindelse hermed havde det måske ligeledes været nødvendigt med en yderligere udredning af de faktiske omstændigheder, men de omstændigheder, retten har fastslået, således som de er blevet forelagt Domstolen, er tilsyneladende ikke mere i strid med reklamedirektivets artikel 3a end med betingelsen i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1. En eventuel samtidig patentkrænkelse eller en usand benægtelse af Ulrich Freieslebens eneret til varemærkerne kunne meget vel anses for at bringe de pågældende mærker i miskredit eller udsætte dem for nedvurdering, drage utilbørlig fordel af den anseelse, der er knyttet til dem, eller fremstille en vare som en imitation eller kopi, ligesom det ville falde uden for begrebet »redelig markedsføringssskik«.

73. Selv om disse bestemmelser ikke var trådt i kraft på det pågældende tidspunkt, er den senere vedtagelse af dem helt i overensstemmelse med og bekræfter den

fortolkning, jeg har foreslået af varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, og/eller artikel 6, stk.1.

En sådan anvendelse af en andens varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn er ikke nogen krænkelse af den pågældendes eneret, hvis dette direktivs bestemmelser er overholdt, idet det eneste formål er at skelne og således sætte forskellene objektivt i relief.«

74. Da fællesskabslovgiver ændrede reklameditivet til at omfatte sammenlignende reklame, var det ud fra den helt klare opfattelse, at den form for reklame på ingen måde kunne udelukkes via varemærkedirektivet.

75. De relevante betragtninger til direktiv 97/55 er trettende, fjortende og femtende betragtning:

»Ifølge [varemærkedirektivets] artikel 5 giver et registreret varemærke indehaveren en eneret, som indebærer, at han kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et givet varemærke, når der er tale om identiske varer eller tjenesteydelser, eller eventuelt endog når der er tale om varer af en anden art.

For at gøre sammenlignende reklame effektiv kan det imidlertid være nødvendigt at identificere en konkurrents produkter eller tjenesteydelser ved at henvise til hans firmanavn eller til et varemærke, som han er indehaver af.

76. Jeg skal yderligere bemærke, at Rådet og Kommissionen i den fælles udtalelse, som blev indført i mødeprotokollen for det møde i Rådet, hvor forordningen om EF-varemærker blev vedtaget den 20. december 1993, vurderede, at henvisningen til reklame i artikel 9, stk. 2, litra d), (artikel 9, stk. 2, i forordningen om EF-varemærker er stort set identisk med artikel 5, stk. 3, i varemærkedirektivet) ikke omfattede anvendelse af et EF-varemærke i sammenlignende reklame. Ifølge deres synspunkt er brug af en konkurrents varemærke i sammenlignende reklame således ikke en handling, der kan forbydes af varemærkeindehaveren.

77. Eftersom varemærkedirektivet ikke blev ændret gennem direktiv 97/55, må en sådan sammenlignende reklame have været tilladt ifølge førstnævnte på det relevante tidspunkt i denne sag, medmindre de to direktiver er uforenelige, og jeg ser ingen grund til at antage, at dette skulle være tilfældet.

Forslag til afgørelse

78. På grundlag af ovenstående foreslår jeg, at Domstolen besvarer det af Oberlandesgericht Düsseldorf forelagte spørgsmål således:

- »1) Artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker giver ikke en varemærkeindehaver ret til at forbyde tredjemand mundtligt at henvise til hans varemærke i forbindelse med et salgstilbud, hvis det klart fremgår, at han ikke har produceret de pågældende varer, og hvis det på dette eller et senere tidspunkt er udelukket, at mærket i handelen opfattes som en angivelse af de udbudte varers oprindelse.
- 2) Selv om artikel 5, stk. 1, under andre omstændigheder giver varemærkeindehaveren ret til at forbyde brug af varemærket, kan han imidlertid ikke udøve denne ret ifølge artikel 6, stk. 1, hvis varemærket bruges med det formål at angive egenskaber ved de pågældende varer, medmindre denne brug ikke sker i overensstemmelse med redelig markedsføringskik.«