

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 13. juni 2002¹

1. Kan indehaveren af et registreret varemærke forbyde enhver form for erhvervs-mæssig brug af identiske tegn for samme varer eller tjenesteydelser, hvor brugen ikke er omfattet af artikel 6 i første direktiv om varemærker (herefter »direktivet« eller »første direktiv«)?² Eller modsat, omfatter eneretten efter artikel 5 kun brug, der angiver oprindelsen, dvs. den eksisterende forbindelse mellem indehaveren og de varer eller tjenesteydelser, som mærket repræsenterer? Og i tilfælde af, at dette andet spørgsmål besvares bekræftende, er en brug, der er udtryk for opbakning af, loyalitet over for eller tilslutning til indehaveren af tegnet, udtryk for en sådan forbindelse?

I — De faktiske omstændigheder i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

3. Arsenal Football Club plc (herefter »Arsenal«) er en kendt engelsk fodboldklub, der blev stiftet i 1886, og som også er kendt under navnet *the Gunners*.

4. Siden 1989 har klubben haft registreret ordene »Arsenal« og »Arsenal Gunners« som varemærke samt to figurmærker, hvoraf det ene kaldes *The Crest Device* og det andet *The Cannon Device*, og som begge har til formål at afmærke konfektionsvarer, beklædningsstykker og sportssko, som er omfattet af klasse 25a i den internationale varemærkenomenklatur.

2. Det er disse tvivlsspørgsmål, som High Court of Justice (England & Wales) (herefter »High Court«) ønsker, at Domstolen afklarer i forbindelse med denne præjudicielle sag.

5. Matthew Reed er selvstændig erhvervsdrivende og har siden 1970 solgt souvenirs og tøj, der har relation til den sagsøgende fodboldklub, omkring Highbury fodbold-

¹ — Originalsprog: spansk.

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).

stadion, som er holdets hjemmestadion. Disse effekter er forsynet med de tegn, som klubben har registreret som varemærker.

6. Han sælger navnlig tørklæder, hvor ordet »Arsenal« tydeligt er påført. Der er tale om varer, som er »uofficielle«, hvilket Matthew Reed gør opmærksom på i de boder, hvorfra varerne sælges, idet han har opsat et stort skilt, hvor der står:

»Ord eller logo(er) på de solgte varer tjener udelukkende som udsmykning og er hverken en direkte eller indirekte tilkendegivelse af et tilknytnings- eller tilhørsforhold til producenterne eller forhandlerne af andre varer. Kun varer med mærkater, der angiver, at de er officielle Arsenal-varer, er officielle Arsenal-varer.«

7. Arsenal anlagde herefter to sager mod Matthew Reed. Den ene vedrørte uretmæssig anvendelse af varebetegnelse (*passing of*) og den anden varemærkekrænkelse, og begge blev behandlet under samme sag. Arsenal fik ikke medhold i første sag, idet High Court fandt, at den sagsøgende klub ikke havde godtgjort, at der i offentlighedens bevidsthed var en reel risiko for forveksling, og at den navnlig ikke havde påvist, at folk anser de varer, sagsøgte sælger, for at stamme fra Arsenal eller for at være markedsført med klubbens tilladelse.

8. I forbindelse med den anden sag afviste High Court Arsenal's argument om, at den anvendelse, som Reed foretager af de kendetegn og de symboler, som klubben havde fået registreret som varemærker, af forbrugerne opfattes som en brug, der angiver varernes oprindelse (*badge of origin*), dvs. at de udgør en benyttelse af tegnet »som varemærke« (*trademark use*).

9. Efter den forelæggende rets opfattelse opfattes de navne og de figurmærker, som sagsøgte påfører de varer, han sælger, af offentligheden som et vidnesbyrd om opbakning, loyalitet eller tilslutning (*badge of support, loyalty or affiliation*).

10. På denne baggrund har High Court forelagt følgende spørgsmål for Domstolen:

»1) Kan tredjemand i det tilfælde, hvor et varemærke er gyldigt registreret, og

a) denne tredjemand gør erhvervmæssig brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, for varer af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret, og

b) denne tredjemand under en sag om varemærkekrænkelser ikke kan påberåbe sig artikel 6, stk. 1, i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker,

12. Under retsmødet, der fandt sted den 14. maj 2002, gav parterne i hovedsagen og Kommissionen møde og afgav mundtlige indlæg.

III — Retsforskrifter

til støtte for frifindelse i sagen om varemærkekrænkelser påberåbe sig, at den påtalte brug ikke angiver en erhvervsmæssig oprindelse (dvs. en erhvervsmæssig forbindelse mellem varerne og varemærkets indehaver)?

1. Fællesskabsretten: første direktiv

2) Er i bekræftende fald den kendsgerning, at den pågældende brug vil blive opfattet som et tegn på opbakning af loyalitet over for eller tilslutning til varemærkets indehaver, en tilstrækkelig forbindelse?»

13. Direktivet har »til formål at tilnærme medlemsstaternes lovgivning om varemærker med henblik på at fjerne de forskelligheder, som kan hindre de frie varebevægelser og den frie udveksling af tjenesteydelser samt fordreje konkurrencevilkårene i fællesmarkedet. Der er dog kun tale om en delvis harmonisering af medlemsstaternes lovgivning, idet fællesskabslovgivers regulering er begrænset til visse aspekter vedrørende registrerede varemærker«³.

14. Direktivets artikel 2 bestemmer:

II — Retsforhandlinger for Domstolen

11. Arsenal, Matthew Reed, Kommissionen og EFTA-Tilsynsmyndigheden har indgivet skriftlige indlæg i sagen inden for den frist, der er fastsat herfor i artikel 20 i EF-statutten for Domstolen.

»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder

³ — Punkt 3 i det forslag til afgørelse, som jeg fremsatte den 6.11.2001 i sag C-273/00, Sieckmann, hvori der endnu ikke er afsagt dom. Jf. ligeledes første, tredje, fjerde og femte betragtning til direktivet.

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.«

tjenesteydelser af samme art [litra a)]. Tilfælde af efterligning og uretmæssig brug af varebetegnelse er omfattet heraf. Ved dette litra beskyttes varerne mod kopier, således som EFTA-Tilsynsmyndigheden udtrykkeligt har anført i sit skriftlige indlæg i sagen. Beskyttelsen er absolut og ubetinget⁵, og der er ingen andre grænser end dem, der følger af direktivets artikel 6.

15. I artikel 5, der har overskriften »Retligheder, der er knyttet til varemærket«, angives de forskellige grader af retlig beskyttelse, som ved direktivet tilsikres indehaverne af denne form for industriel ejendomsret⁴.

A. Artikel 5, stk. 1

16. Ved artikel 5, stk. 1, indrømmes indehaveren ret til at modsætte sig, at en tredjemand gør erhvervsmæssigt brug af varemærket. Der sondres imidlertid mellem to former for brug og følgelig mellem forskellige beskyttelsesniveauer.

17. Den første består i brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller

18. Litra b) omhandler tre situationer: 1) identiske tegn og varer og tjenesteydelser af samme eller lignende art, 2) i modsætning hertil lignende tegn og varer eller tjenesteydelser af samme art og 3) ligheden mellem disse forskellige elementer. I disse tilfælde er beskyttelsen betinget af, at der foreligger en risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket⁶.

19. Under denne sag har parterne diskuteret, om indehaverens rettigheder har karakter af et forbud mod brugen af mærket eller i videre omfang brugen af det tegn, som det

⁴ — En gennemgang af direktivets artikel 5 findes i dom af 23.2.1999, sag C-63/97, BMW, Sml. I, s. 905, præmis 27 ff. Jeg har selv haft lejlighed til at analysere bestemmelsen i det forslag til afgørelse, som jeg har fremsat den 21.3.2002 i sag C-23/01, Robelco (Sml. I, s. 10913), punkt 24 ff.

⁵ — Jf. tiende betragtning til direktivet. Jeg skal senere forklare, hvad der efter min opfattelse skal forstås som »absolut beskyttelse«.

⁶ — Der er fuldstændig parallelitet mellem artikel 5, stk. 1, og artikel 4, stk. 1, der regulerer registreringshindringer og ugyldighedsgrunde. Det er indres, at begrebet risiko for, at der er en forbindelse, der anvendes i direktivets artikel 4, stk. 1, litra b), og artikel 5, stk. 1, litra b), i henhold til Domstolens praksis ikke er et alternativ til begrebet risiko for forveksling, men tjener til nærmere at fastlægge dette begrebs rækkevidde (jf. i det hele dom af 22.6.2000, Marca Mode, sag C-425/98, Sml. I, s. 4861, præmis 34).

indeholder. Der er tale om en byzantinsk diskussion. Direktivets emne er registrerede varemærker⁷, dvs. de tegn, der kan gengives grafisk, og som er egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders⁸. Når der således er tale om identiske symboler⁹, benytter den, der uretmæssigt anvender en varebetegnelse, sig af selve mærket (det registrerede tegn)¹⁰, når der derimod er tale om lignende mærker, bruger han lignende indikationer, men som pr. definition ikke er varemærket¹¹.

ning til, at forbrugerne forveksler dem med indehaverens registrerede varemærker på grund af deres lighed med dette.

B. Artikel 5, stk. 2 og 5.

20. Det afgørende er, at indehaveren kan forbyde tredjemand, at han bruger mærket for varer eller tjenesteydelser af samme eller forskellig art, eller at han bruger tegn og angivelser, der samlet set¹² kan give anled-

21. Formålet med direktivet er en delvis harmonisering. Anvendelsesområdet er begrænset til varemærker, der er registreret¹³. Det er i et vist omfang et minimums-direktiv¹⁴, der ikke hindrer medlemsstaterne i under visse omstændigheder at udvide den ved direktivet tilsikrede beskyttelse.

22. En af disse omstændigheder udgøres af renommerede varemærker¹⁵, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, hvorefter medlemsstaterne i deres retsordener kan fastsætte regler, der er mere vidtgående end dem, der er fastsat af fællesskabslovgiver,

7 — Jf. artikel 1.

8 — Jf. direktivets artikel 2.

9 — Såvel for samme varer eller tjenesteydelser som for forskellige, men lignende varer eller tjenesteydelser.

10 — Det er denne situation, der foreligger i hovedsagen, hvor Matthew Reed sælger tøj, der er påført tegn, som Arsenal har registreret som varemærke.

11 — Generaladvokat Jacobs har i det forslag til afgørelse, der blev fremsat den 17.1.2002 i sag C-291/00, LT¹ Diffusion, hvori der endnu ikke er afsagt dom, anført, at der foreligger identiske mærker, når mærket gengives fuldstændigt identisk, uden tilføjelser, undladelser eller modifikationer, medmindre de er meget små eller ubetydelige. Han har tilføjet, at den nationale ret i dette sidstnævnte tilfælde for det første skal afgøre, hvordan en velinformeret og rimelig opmærksom gennemsnitsforbruger opfatter tegnene, dernæst skal den foretage en helhedsvurdering af tegnenes grafiske og fonetiske karakteristika samt af andre særlige træk, der kan opfattes ved hjælp af sanserne eller tankemæssigt, idet det samlede indtryk, der derved fremkommer, skal vurderes, navnlig på grundlag af tegnenes afgørende og dominerende elementer.

12 — Vedr. helhedsvurdering af tegnet, se dom af 11.11.1997, sag C-251/95, Sabel, Sml. I, s. 6191, præmis 22 og 23, og af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 18 og 19.

13 — Jf. tredje og fjerde betragtning til direktivet samt artikel 1.

14 — Udtalt i syvende betragtning.

15 — I niende betragtning til direktivet er anført, at det »for at lette den frie omsætning af varer og den frie udveksling af tjenesteydelser er [...] af afgørende betydning at sikre, at registrerede varemærker for fremtiden nyder samme beskyttelse i alle medlemsstaternes retsordener; dette forhindrer dog ikke medlemsstaterne i at yde varemærker, der nyder et vist renommé, mere omfattende beskyttelse«.

og forbyde brug af et tegn, der ligner varemærket også i relation til varer og tjenesteydelser, der ikke er af samme art. Der er tale om en særlig national beskyttelse, der er af supplerende og valgfri karakter¹⁶.

terielle aktiver (*goodwill*)¹⁸, idet han skærmes mod illoyal konkurrence¹⁹.

C. Artikel 6 og 7

23. Direktivet berører derimod ikke de bestemmelser i medlemsstaterne, der på andre områder i retssystemet vedrører beskyttelse mod brug af et tegn, der er registreret som varemærke, med andet formål for øje end at skelne mellem de varer eller mellem de tjenesteydelser, som det dækker over. Denne regel, der fremgår af direktivets sjette betragtning¹⁷, er indeholdt i artikel 5, stk. 5.

25. Disse to bestemmelser er »to sider af samme mønt«, hvor artikel 5 er »billedsiden«, og de tilsigter at forene de rettigheder, der tilkommer indehaveren af det registrerede varemærke, med det grundlæggende hensyn til den frie bevægelighed for varer og tjenesteydelser inden for Fællesskabet²⁰.

24. I begge tilfælde er beskyttelsen betinget af, at krænkeren tilsigter at opnå en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller at sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé. Formålet er at tilsikre indehaveren af dette særlige tegn retten til at bevare sine immat-

26. I begge artikler fastsættes grænserne for varemærkeindehaverens beføjelser, og de beskriver de tilfælde, hvor han ikke har ret til at forhindre tredjemand i at gøre brug af varemærket, nemlig når der er tale om særlige tegn eller brugen heraf til særlige formål (artikel 6), og når der er tale om, at handelspolitiske grunde tilsiger, at man undgår opsplitning af Fællesskabets marked, idet der opstilles grænser for de grundlæggende friheder, som jeg har nævnt i det foregående punkt (artikel 7).

16 — Jf. det forslag til afgørelse, som generaladvokat Jacobs har fremsat den 21.3.2002 i sag C-292/00, Davidoff (navnlig punkt 46), hvori der endnu ikke er afsagt dom.

17 — »Dette direktiv udelukker ikke, at varemærkerne underkastes andre end de varemærkeretlige regler i medlemsstaterne, såsom de dér gældende bestemmelser om illoyal konkurrence, erstatningsansvar eller forbrugerbeskyttelse.«

18 — Jf. punkt 27 i det forslag til afgørelse, som jeg har fremsat i Robelco-sagen, og som er omtalt ovenfor i fodnote 4.

19 — For så vidt angår artikel 5, stk. 2, bemærkes, at generaladvokat Jacobs har forstået det således i sit forslag til afgørelse i Davidoff-sagen, der er omtalt ovenfor i punkt 66.

20 — Jf. BMW-dommen, præmis 62.

2. *National ret i Det Forenede Kongerige* b) tegnet ligner varemærket og bruges for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret.«

27. Direktivet er blevet gennemført i Det Forenede Kongeriges lovgivning ved Trade Marks Act 1994, der afløste en tidligere lov fra 1938.

IV — Gennemgang af de præjudicielle spørgsmål

28. I lovens section 10 er fastsat følgende:

»1. Der er tale om krænkelse af et registreret varemærke, hvis en person gør erhvervmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

29. High Court har henvendt sig til Domstolen i forbindelse med en retssag mellem indehaveren af et varemærke og en tredje mand, der forhandler samme type varer som dem, varemærket er blevet registreret for, og på hvilke tegnet er anbragt, selv om han oplyser forbrugerne om, at det, at tegnet er anbragt varerne, ikke er en tilkendegivelse af et tilknytnings- eller tilhørsforhold til varemærkeindehaveren.

2. Der er tale om krænkelse af et registreret varemærke, hvis en person gør erhvervmæssig brug af et tegn, hvor der i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket, fordi

30. Den nationale rets spørgsmål vedrører således fortolkning af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a). De svar, som Domstolen skal afgive, bør imidlertid udarbejdes på baggrund af en samlet analyse af denne artikel samt af andre bestemmelser, der har relation til denne.

[...]

1. *Det første præjudicielle spørgsmål*

A. Systematisk fortolkning af direktivets artikel 5, 6 og 7.

31. Varemærkeindehaverens rettigheder er i direktivet positivt og negativt afgrænset.

32. For så vidt angår den positive afgrænsning følger det for det første af den gennemgang, som jeg har foretaget ovenfor, at direktivet har til formål (artikel 5, stk. 1) at harmonisere varemærkeindehaverens rettigheder derved, at brug af identiske eller lignende tegn med henblik på at adskille samme eller lignende varer forbydes, idet det for så vidt angår tilfældene af lighed kræves, at der foreligger en risiko for forveksling. Som EFTA-Tilsynsmyndigheden har anført, er beskyttelse af kopiering og forveksling en del af fællesskabsretten.

33. Det er ligeledes fællesskabsrettens opgave at sikre den obligatoriske beskyttelse af renommerede varemærker (artikel 5, stk. 2) mod tredjemands benyttelse med henblik på at adskille samme eller lignende varer. Dette værn skal ydes, selv om der

ikke består en risiko for forveksling, idet man ellers ville yde denne type varemærker mindre beskyttelse, når der er tale om lignende varer, end når de ikke udviser lighedstegn overhovedet²¹.

34. Det er min vurdering, at meningen med artikel 5, stk. 2, er, at de renommerede mærker under alle omstændigheder skal beskyttes, uanset om der består en risiko for forveksling²². For så vidt angår denne slags tegn bestemmer direktivet, at med-

21 — Generaladvokat Jacobs har imidlertid i sit allerede omtalte forslag til afgørelse i Davidoff-sagen hævdet, at de renommerede mærker er omfattet af den samme fællesskabsretlige beskyttelse som de øvrige mærker. Efter hans opfattelse kan denne type tegn kun opnå den supplerende og valgfrie beskyttelse efter direktivets artikel 5, stk. 2, når der ikke er lighed mellem de omtvistede varer eller tjenesteydelser og mærket. Hvis der derimod er tale om en sådan lighed, skal de nationale retter under hensyntagen til Domstolens praksis vedrørende den beskyttelse, der skal ydes mærker, der har en særlig særpræget karakter, afgøre, om der består en risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 4, stk. 1, og artikel 5, stk. 1 (punkt 68). På trods af en meget overbevisende argumentation i forslaget, erkender min kollega Jacobs, at »der kan findes en zone, hvor et renommeret mærke ikke er beskyttet mod brug af identiske eller lignende varemærker eller tegn« (punkt 51), selv om han i den efterfølgende linje har anført, at det er muligt, »at denne zone i praksis er ubetydelig«, og at Domstolens praksis vedrørende varemærker, der har en meget særpræget karakter, i endnu videre omfang begrænser området. Når der findes et alternativt fortolkningskriterium, kan man ikke fastholde et andet, der fører til et klart ufornuftigt resultat under henvisning til, at det er praktisk irrelevant, og at det eventuelt modificeres af retspraksis. Jeg mener desuden, at Jacobs' tese hviler på en urigtig forudsætning. Jo stærkere den særprægede karakter af et tegn er, desto mindre er risikoen for forveksling. Registrering af betegnelsen »Coco-Colo« for læskedrikke og den tilhørende markedsføring af varerne, skaber ingen risiko for forveksling med de drikkevarer som »Coca-Cola« distribuerer, på grund af dette mærkes særpræg, indarbejdede karakter og renommé. Som følge af kriteriet om risikoen for forveksling kan renommerede mærker komme i den situation, at de står ubeskyttede over for dem, der benytter lignende angivelser med henblik på at adskille samme eller lignende produkter.

22 — Denne fortolkning kommer implicit til udtryk i Domstolens praksis. I præmis 20 i den allerede omtalte Sabel-dom har Domstolen bemærket, at efter artikel 5, stk. 3, »kan indehaveren af et velkendt varemærke forbyde brug uden skellig grund af varemærker, der er identiske med eller ligner hans varemærke, og det kræves ikke godtgjort, at der er risiko for forveksling, heller ikke selv om de pågældende varer ikke er af lignende art«.

lemsstaternes lovgivning skal harmoniseres, hvis det drejer sig om benyttelse for de samme eller lignende produkter, hvorved det står medlemsstaterne frit også at beskytte dem, når de pågældende varer eller tjenesteydelser ikke ligner hinanden. Det eneste krav i begge situationer er, at den tredjemand, der på utilbørlig vis udnytter et renommeret mærke, forsøger at opnå en illoyal fordel, eller skader dets særegne karakter eller dets omdømme eller ry.

35. Både beskyttelsen af renommerede mærker, når varerne end ikke ligner hinanden, og reguleringen af de tilfælde, hvor tegnet ikke bruges med det formål at adskille varerne eller tjenesteydelserne (artikel 5, stk. 2 og 5), er følgelig ikke omfattet af den harmonisering, der tilsigtes med direktivet.

36. De negative grænser er alle defineret i fællesskabsretten, selv om udmøntningen af en af dem (den, der findes i artikel 6, stk. 2)²³ sker i form af et forbehold for anerkendelse af visse rettigheder i medlemsstaternes lovgivninger.

37. Tvisten i hovedsagen vedrører spørgsmålet, om det registrerede tegn benyttes

som varemærke med henblik på at adskille varer af samme art. Forholdet skal således henføres under artikel 5, stk. 1, litra a), og er derfor fuldt ud omfattet af direktivet og den harmonisering, der tilsigtes med dette.

38. En anden følge af den systematiske gennemgang af de forskellige stykker i artikel 5 er, at indehaveren af varemærket i overensstemmelse med stk. 1 og 2 ikke kan forbyde »enhver form for brug« af tegnet, men kun den form for brug, der har til formål at skelne²⁴ mellem varer eller mellem tjenesteydelser fra andre virksomheder²⁵. Hvis det ikke forholdt sig sådan, ville stk. 5 ikke have nogen eksistensberettigelse.

39. Med andre ord beskytter stk. 1 rigtigheden af de oplysninger, som det registrerede varemærke giver om de varer eller de tjenesteydelser, som det repræsenterer, og sikrer følgelig, at varen eller tjenesteydelsen kan identificeres. Stk. 2 beskytter indehavere af renommerede mærker mod tredjemænds brug, der sker som middel til at angive et tilhørsforhold, og giver med-

24 — Jeg vil senere foretage en analyse af rækkevidden af begrebet »skelne«, der findes i direktivets artikel 5, stk. 5.

25 — I artikel 5, stk. 3, findes en ikke-udtømmende liste over forskellige måder, hvorpå man kan bruge et mærke, og hvilken brug indehaveren kan forbyde tredjemand:

23 — »De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forbyde tredjemand at gøre erhvervs-mæssig brug af ældre rettigheder, som kun har lokalt afgrænset karakter, hvis rettighederne er anerkendt i den pågældende medlemsstats lovgivning og anvendes inden for grænserne af det område, hvor de er anerkendt.«

»Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

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.

[...]«

lemsstaterne mulighed for at udvide beskyttelsen til tilfælde, hvor varerne eller tjenesteydelserne er forskellige. Endelig udelukkes ved stk. 5 beskyttelse mod brug med andet formål for øje end at skelne mellem varer eller mellem tjenesteydelser fra direktivets anvendelsesområde. Kort sagt: Et forhold, der består i benyttelse af et tegn til et andet formål end det at adskille en vare eller tjenesteydelse fra andre virksomheders, er ikke omfattet af artikel 5, stk. 1.

B. Fortolkning af de ubestemte retlige begreber »brug af mærket med henblik på at adskille/skelne« [distinguir er oversat med begge dele i den danske udgave af direktivet] eller »brug som varemærke«

40. Indehaveren af et registreret varemærke kan således i medfør af artikel 5, stk. 1, modsætte sig, at en tredjemand gør erhvervsmæssig brug af varemærket eller af tegn, der ligner det, med henblik på at adskille varer eller tjenesteydelser, der er af samme art eller ligner hinanden, hvilket desuden er i overensstemmelse med den definition af begrebet varemærke, der findes i direktivets artikel 2²⁶. Sagt med andre ord og for at anvende de udtryk, som High Court og parterne i denne præjudicielle sag har anvendt, kan en varemærkeindehaver modsætte sig, at en tredjemand benytter hans varemærke som sådant²⁷.

41. Et udsagn om, at indehaveren af et registreret varemærke kan forbyde en tredjemand at benytte »mærket som mærke«, er det samme som ikke at sige noget. Det er derfor nødvendigt at give dette ubestemte retlige begreb indhold og i den forbindelse må varemærkets funktion tillægges afgørende vægt²⁸.

42. Under andre omstændigheder og i forskellige sammenhænge²⁹ har jeg anført, at da varemærkets funktion er at adskille varer og tjenesteydelser, der kommer fra forskellige virksomheder, med henblik på at (for)brugeren kan forvisse sig om de forskellige varers/tjenesteydelsers oprindelse, er dette direkte og specifikke formål, som varemærker har, ikke mere end en station på vejen til endemålet, der er at sikre et system med reel konkurrence i det indre marked³⁰.

26 — Generaladvokat Jacobs har givet udtryk for en lignende opfattelse i det forslag til afgørelse, som han har fremsat den 20.9.2001 i sag C-2/00, Höflicherhoff, hvori der er afsagt dom den 14.5.2002 (Sml. I, s. 4187) (jf. navnlig punkt 37 i forslaget, Sml. I, s. 4189).

27 — Dette svarer desuden til det standpunkt, der er indtaget af Domstolen, der i den allerede omtalte BMW-dom anførte følgende: »Det skal i denne forbindelse fastslås, at det er korrekt, at anvendelsen af på den ene side direktivets artikel 5, stk. 1 og 2, og på den anden side artikel 5, stk. 5, afhænger af, hvorvidt varemærket bruges for at betegne, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra en bestemt virksomhed, dvs. som varemærke, eller om brugen sker med andet formål.«

28 — I den allerede nævnte Höflicherhoff-dom afstod Domstolen fra at fastlægge begrebet brug af varemærket i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a) og b) (jf. navnlig præmis 17).

29 — Jf. punkt 35 ff. i det forslag til afgørelse, som jeg fremsatte i den sag, der blev afgjort ved dom af 4.10.2001, sag C-517/99, Merz og Krell, Sml. I, s. 6959, og punkt 16 ff. i mit forslag til afgørelse i den allerede omtalte Sieckmann-sag.

30 — I mit forslag til afgørelse i Sieckmann-sagen har jeg anført, at der med henblik på at sikre den frie konkurrence på markedet paradoksalt nok indstiftes en ret, der udgør en undtagelse fra konkurrencen derved, at indehaveren tildeles en eneret til at anvende bestemte tegn og angivelser (jf. fodnote 12 i forslaget).

43. Med henblik på at nå det nævnte mål — og med obligatorisk ophold på det mellemliggende stoppested — kan strækningen tilbagelægges med forskellige transportmidler eller med flere transportmidler på samme tid. Med dette permanente sigte at skelne mellem varer og tjenesteydelser fra forskellige virksomheder, kan det karakteristiske tegn referere til oprindelsen, men også kvaliteten³¹, omdømmet³² eller til det ry, producenten eller tjenesteyderen har, ligesom det kan bruges i reklameøjemed for at informere og overbevise forbrugeren³³.

44. De tidligere omtalte måder at anvende et varemærke på udgør brug, der retter sig mod det nævnte mål, takket være den omstændighed, at de gør det lettere for forbrugeren at skelne mellem de varer og tjenesteydelser, som forskellige virksomheder udbyder, hvorved forbrugeren sættes i stand til frit at vælge mellem de mange muligheder, som han råder over, og hvor-

ved konkurrencen i det indre marked fremmes³⁴. Alle disse former udgør benyttelse af »varemærket som varemærke«, som indehaveren altid kan forbyde, når ingen af de forhold, der begrænser indehaverens ret i henhold til direktivets artikel 6 og 7, gør sig gældende.

45. Jeg kommer frem til samme resultat, hvis jeg skifter perspektiv fra brugen af varemærket til indehaverens rettigheder. Indehaveren af et registreret varemærke tildeles en række rettigheder og beføjelser med henblik på, at der — i kraft af eneretten til at bruge det karakteristiske tegn og den deraf følgende identifikation af varerne og tjenesteydelserne, som den giver mulighed for — på det fælles marked skabes et system med loyal konkurrence, som ikke er fordrejet, og på hvilket marked erhvervsdrivende, der uretmæssigt tiltager sig nogle fordele og udnytter fremmed goodwill, er bandlyst, hvilket indebærer, at en sådan retlig fortrinsstilling kun må herske, hvor det er strengt nødvendigt for, at denne væsentlige mission kan fuldføres. Det er oplagt, at indehaveren af et bestemt karakteristisk tegn ikke bør tildeles en eneret til brug af mærket, der gælder over for alle og under alle omstændigheder, men derimod kun over for dem, der forsøger at drage fordel af mærkets stilling og omdømme³⁵, idet det krænktes eller benyttes på en måde, der er egnet til at vildlede forbru-

31 — Varemærkets funktion som et udtryk for kvalitet findes i fællesskabsretten. Artikel 22, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1) giver indehaveren af et EF-varemærke adgang til over for en licenstagere at gøre de rettigheder gældende, der er knyttet til licensen til det karakteristiske tegn, der er registreret, når licenstageren overtræder betingelserne i licensaftalen med hensyn til kvaliteten af de fremstillede varer eller præsterede tjenesteydelser.

32 — Domstolen har udtrykkeligt anerkendt, at varemærket kan afspejle indehaverens omdømme for så vidt angår konsumption af de rettigheder, der er knyttet til et varemærke (dom af 11.7.1996, forenede sager C-427/93, C-429/93 og C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl., Sml. I, s. 3457, og af 4.11.1997, sag C-337/95, Parfums Christian Dior, Sml. I, s. 6013).

33 — At varemærkets funktion ikke blot er at angive den erhvervsretlige oprindelse for de varer eller tjenesteydelser, som varemærket gælder for, er et faktum, der i en årrække har optrådt i Domstolens praksis, hvoraf det fremgår, at hensigten er — i kraft af, at det er muligt at fastslå varens oprindelse — at beskytte indehaverens status og omdømme og kvaliteten af hans produkter (jf. dom af 17.10.1990, sag C-10/89, HAG GF, Sml. I, s. 3711, præmis 14, og de domme, der er citeret dér).

34 — Jf. punkt 17 i det forslag til afgørelse, som jeg har fremsat i Sieckmann-sagen.

35 — Jf. punkt 31, 32, 42 og 43 i det forslag til afgørelse, som jeg fremsatte i Merz og Krell-sagen.

gerne med hensyn til dets oprindelse samt kvaliteten af de varer eller de tjenesteydelser, som det repræsenterer.

angive vareernes eller tjenesteydernes erhvervsmæssige oprindelse³⁷.

46. Det forekommer mig at være for snævert og en overforenkling at begrænse mærkets funktion til angivelse af den erhvervsmæssige oprindelse. Kommissionen har i sit mundtlige indlæg udtalt sig i samme retning. Erfaringen viser, at brugeren i de fleste tilfælde ikke ved, hvem der fremstiller de varer, som han forbruger. Varemærket får så at sige sit eget liv, det er — som tidligere nævnt — et udtryk for kvalitet, for omdømme og desuden i visse tilfælde for en bestemt livsform.

47. De signaler, som varemærket udsender, er desuden selvstændige. Det karakteristiske tegn kan på samme tid angive den erhvervsmæssige oprindelse, indehaverens omdømme og kvaliteten af de varer, som det repræsenterer, men der er ikke noget til hinder for, at de forbrugere, der ikke ved, hvem der fremstiller de varer eller præsterer de tjenesteydelser, hvori mærket indgår³⁶, køber dem, fordi de opfatter mærket som et tegn på prestige eller som en kvalitetsgaranti. Når jeg tager markedets aktuelle funktion og gennemsnitsforbrugers adfærd i betragtning, kan jeg ikke se nogen som helst grund til, at mærkets øvrige funktioner ikke skulle være genstand for beskyttelse, eller at denne beskyttelse kun skulle omfatte den funktion, der består i at

37 — Denne fortolkning genfindes også i visse medlemsstaters nationale lovgivninger. I tysk ret har en varemærkeindehaver således ret til at modsætte sig, at en anden benytter mærket »som karakteristisk tegn«, og dette begreb fortolkes vidt. I den juridiske litteratur i Tyskland anføres det, at indehaveren henset til varemærkets forskellige funktioner kan modsætte sig, at hans karakteristiske tegn benyttes erhvervsmæssigt uden hans samtykke (Fezer, *Markenrecht*, 3. udg., 2001, § 14, nr. 31 og 34). Den østrigske litteratur er på samme linje, og det antages, at der foreligger krænkelse af et mærke, når det f.eks. bruges i forbindelse med merchandising (Schanda, *Markenschutzgesetz — Praxiskommentar*, 1999, 9 61 og *Character- und Personality-Merchandising*, ÖBl 1998, s. 323, Ciresa, *Die »Spanische Reitschule« — höchgerichtlicher Todesstoss für das Merchandising?*, RdW 1996, s. 193 ff.).

Kravet om, at varemærket skal bruges som »karakteristisk tegn« eller bruges »som mærke« genfindes også i finsk, irsk, svensk og spansk ret samt i Benelux-Domstolens retspraksis. Afklaringen af den tvivl, der er genstand for dette præjudicielle spørgsmål, afhænger således efter disse retsordere af den fortolkning, som gives af sådanne begreber, og dermed af den fremherskende opfattelse af mærkets funktioner.

Efter fransk og græsk ret kan varemærkeindehaveren modsætte sig, at mærket bliver brugt på enhver måde af tredjemand uden samtykke, således at enhver udnyttelse af mærket for identiske varer eller tjenesteydelser udgør en krænkelse af den pågældendes industrielle ejendomsret. Græsk retspraksis og græsk litteratur (N. Rokas, *Changelements fonctionnels du droit de marque*, EeπA 1997, s. 455 ff.) accepterer en vid opfattelse af mærkets funktion og sidestiller angivelse af oprindelse med reklamefunktionen. Det forholder sig på lignende måde efter portugisisk ret, efter hvis ordlyd de positive retsregler ikke opstiller som betingelse for, at varemærkeindehaveren kan gøre sin eneret gældende over for tredjemand, at mærket bruges som karakteristisk mærke. Denne brede opfattelse af begrebet går igen i litteraturen (A. Corte-Real Cruz, *O conteúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio*, i *Direito Industrial*, Vol. I, ADPI — Associação Portuguesa de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2001, s. 79-117, navnlig s. 88 og 94 ff.).

I Det Forenede Kongerige gælder efter retspraksis — der ikke er entydig — på dette punkt en vid fortolkning. I litteraturen derimod har man en mere restriktiv opfattelse af spørgsmålet.

I den italienske litteratur har man skullet tage stilling til et forhold, der minder meget om Arsenal-sagen. Det drejede sig om, at et selskab benyttede varemærket »A.C. Milan« på billederne af fodboldspillere, der var ikklædt dette sportsholds trøje. En ret i Milano fandt, at denne brug udgjorde en krænkelse, idet mærket ikke var nødvendigt for at skabe en forbindelse i køberens bevidsthed mellem de afbildede spillere og A.C. Milan (*Report Q168 in the name of the Italian Group »Use of a mark« as a mark« as a legal requirement in respect of the acquisition, maintenance and infringement of rights*», der kan findes på Internettet på adressen: www.aippi.org).

36 — I de tilfælde, hvor varemærkeindehaveren tildeler licens til tredjemand med henblik på at fremstille de varer, som er dækket af mærket, mister angivelsen af oprindelsen enhver relevans, den træder i baggrunden og forsvinder eventuelt fuldstændigt.

48. Som EFTA-Tilsynsmyndigheden ganske rigtigt har bemærket, kan det yderligere anføres, at forbrugerne i visse situationer er mere interesseret i selve mærket end i de varer, det er påført.

49. Efter at være nået frem hertil, kan jeg foreslå Domstolen at besvare High Courts første spørgsmål med, at indehaveren af et registreret varemærke med hjemmel i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), kan forbyde en tredjemand at bruge tegn, der er identiske med tegn, der indgår i varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art, og som må antages at være vildledende med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, ophavsmand, kvalitet eller omdømme³⁸.

50. For at sige det på den negative og mere knappe måde, hvorpå High Court har formuleret sit spørgsmål: Den, der benytter

sig af et fremmed varemærke, kan over for indehaveren gøre gældende, at den brug, som han gør af mærket, ikke angiver varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse og heller ikke skaber tvivl om deres kvalitet eller omdømme.

51. I modsætning til Arsenal's og Kommissionens vidtgående opfattelser, hvorefter varemærkeindehaveren — i et tilfælde som det i hovedsagen omhandlede, og når der ikke foreligger de omstændigheder, der er omhandlet i direktivets artikel 6, stk. 1 — kan forbyde alle at gøre brug af mærket, deler jeg EFTA-Tilsynsmyndighedens mere nuancerede opfattelse. Min holdning er støttet på de synspunkter, som jeg har givet udtryk for i ovenstående punkter, og yderligere på den argumentation, som EFTA-Tilsynsmyndigheden har fremført i punkt 19 i det skriftlige indlæg. Det vil sige: Når det af direktivets ordlyd fremgår, at beskyttelsen i tilfælde af identitetssituationer er fuldstændig³⁹, skal dette forstås således, at ordet »fuldstændig« henset til formålet med varemærkeretten indebærer, at indehaveren indrømmes beskyttelse, uanset om der er en risiko for forveksling, idet der i disse situationer er en formodning for, at der består en sådan risiko⁴⁰, og indebærer derimod ikke, at indehaverens ret udstrækkes til at gælde over for alle og i alle situationer.

38 — Domstolens praksis vedrørende varemærker er efter min opfattelse præget af manglende symmetri. Når det drejer sig om at definere begrebet risiko for forveksling, har Domstolen lagt vægt på funktionen af denne form for industriel ejendomsret, som består i at angive de varemærkede produkters eller tjenesteydelsers erhvervsretsmæssige oprindelse (jf. Sabel- og Marca Mode-dommene. Der kan også henvises til dom af 29.9.1998, C-39/97, Canon, SmI. I, s. 5507). Hvad derimod angår de domme, der er blevet afsagt inden for et andet område, nemlig det, der vedrører konsumtion af de rettigheder, der er knyttet til varemærket, har Domstolen anlagt en bredere synsvinkel og har taget hensyn til endenålet, der består i at opbygge et system på det indre marked med konkurrence, der ikke er fordrejet, og som forudsætter en beskyttelse af varemærkeindehaveren og af kvaliteten af dennes produkter over for dem, der har til hensigt at misbruge mærkets stilling og det karakteristiske tegns renommé, dvs. et forhold, der åbenlyst går videre end det mere afgrænsede begreb risiko for forveksling med hensyn til oprindelsen (jf. dom af 23.5.1979, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, SmI. s. 1139, og de tidligere nævnte Hag GF- og Parfums Christian Dior-domme). I begge tilfælde har varemærket de samme funktioner, og indehaverens retsstilling bør også være den samme.

39 — Tiende betragtning.

40 — Generaladvokat Jacobs har i det forslag til afgørelse, han har fremsat i den tidligere omtalte TIJ Diffusion-sag, anført, at når der er tale om identiske varer, kan der være en formodning for, at der foreligger en risiko for forveksling (jf. punkt 35 ff.). I artikel 16, stk. 1, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der er optrykt som bilag til den aftale, hvorved WTO blev oprettet, og som blev undertegnet i Marrakech den 15.4.1994 (EFT L 336, s. 214-223), er det anført, at når en tredjemand anvender det samme mærke som det, indehaveren har registreret som varemærke, for identiske varer eller tjenesteydelser, anses forveksling for sandsynlig.

C. Formodning om, at der er tale om »brug som varemærke«

52. Jeg har netop anført, at der i identitets-situationer er en formodning for, at der foreligger en risiko for forveksling. De overvejelser, der ligger til grund for denne antagelse, giver ligeledes anledning til at konkludere, at tredjemands brug af mærket i sådanne identitetssituationer, udgør en brug af varemærket som sådant. En sådan formodning, der er *iuris tantum*, kan afkræftes derved, at det modsatte bevises. Der findes således en mere eller mindre teoretisk mulighed for, at brugen af et tegn, der er identisk med et tegn, der er registreret som varemærke, i et konkret tilfælde ikke kan forbydes af indehaveren i medfør af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a).

D. Vurderingen af omstændighederne i hvert konkret tilfælde tilkommer den nationale ret

53. Den præcise angivelse af, hvornår en tredjemand anvender varemærket som sådant, er et spørgsmål, der er forbundet med sagens faktiske omstændigheder, og som det tilkommer den nationale ret at afgøre på baggrund af de oplysninger, der foreligger i sagen. Der er sager — som den Arsenal har anlagt mod Matthew Reed — hvor der som følge af det dobbelte sammenfald mellem tegn og varer eller tjenesteydelser er en formodning for, at »mærket bruges som varemærke«, men der er mange andre sager, hvor situationen ikke er helt så entydig, og hvor der må lægges vægt på omstændigheder, såsom karakteren af de pågældende varer eller tjenesteydelser, markedsstrukturen, og hvorvidt varemær-

keindehaveren har en indarbejdet stilling, og denne vurdering ligger uden for Domstolens kompetence.

54. Henset til mine ovenstående bemærkninger vil jeg foreslå Domstolen, at den besvarer det første præjudicielle spørgsmål således:

- 1) Direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke med hjemmel i denne bestemmelse kan forbyde en tredjemand at bruge tegn, der er identiske med tegn, der indgår i varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art, og som må antages at være vildledende med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, ophavsmand, kvalitet eller omdømme.
- 2) I sådanne situationer med identiske tegn og identiske varer eller tjenesteydelser er der en lovbestemt formodning for, at tredjemand bruger mærket som varemærke.
- 3) Den præcise angivelse af, hvornår en tredjemand anvender et karakteristisk tegn »som varemærke«, er et spørgsmål, der er forbundet med sagens faktiske omstændigheder, og som det tilkommer den nationale ret at afgøre på baggrund af de oplysninger, som den råder over med henblik på at pådømme tvisten.

2. Det andet præjudicielle spørgsmål

A. Brug af varemærker til andet end deres egentlige funktion. Ikke-erhvervsmæssig brug

55. Under hensyn til det omfang, der efter min opfattelse bør gives de rettigheder, som tilkommer indehaveren af et registreret varemærke, og følgelig de grænser, som tredjemand ikke kan overskride i forbindelse med brug af det registrerede symbol eller af et lignende tegn, skal der herefter findes et svar på High Courts andet spørgsmål, der desuden udgør nøglen til den tvist, som retten skal afgøre.

56. Her vil jeg følge den omvendte vej af den, jeg fulgte for at finde svaret på det første præjudicielle spørgsmål, hvor jeg tog udgangspunkt i begrebet mærke og dets funktioner med henblik på at fastlægge grænserne for indehaverens beføjelser, idet jeg definerede, hvad der skal forstås ved »brug som varemærke.« Jeg vil forsøge at belyse den anvendelse af tegn, der udgør et varemærke, der ikke har noget at gøre med den karakteristiske funktion af denne form for immateriel ejendomsret. På denne måde begrænser jeg spørgsmålets omfang, idet den gråzone, hvor den ubekendte størrelse skal findes, reduceres.

57. Til at begynde med er der en første ydre grænse for begrebet »brug som varemær-

ke«, der berører selve begrebet »karakteristisk tegn«. Indehaveren af et registreret varemærke kan principielt ikke modsætte sig, at tredjemand benytter det registrerede symbol eller navn, hvis dette ikke burde have været registreret, fordi betingelserne for at udgøre et mærke ikke er opfyldt, eller et af direktivets forbud er overtrådt⁴¹. Et andet spørgsmål er, at registreringen, så længe den ikke annulleres, afføder retsvirkninger og udadtil giver indehaveren tilstrækkelige retlige beføjelser til at modsætte sig, at varemærket bruges af andre.

58. Dette spørgsmål foreligger i sag C-299/99, hvor jeg fremsatte et forslag til afgørelse den 23. januar 2001⁴², og hvor det mærke, som Philips Electronics NV i hovedsagen støtter ret på over for Remington Consumer Products Limited, efter min opfattelse ikke opfylder de betingelser, som i henhold til fællesskabsretten skal være opfyldt for, at et tegn kan registreres som varemærke. Dette spørgsmål blev også berørt i sagen Arsenal mod Reed, idet sagsøgte gjorde gældende, at de tegn, der var registreret for fodboldklubben, var ugyldige, fordi de ikke havde fornødent særpræg. Denne påstand blev afvist af High Court.

59. For så vidt angår tegn, som gyldigt kan registreres som varemærke, har indehave-

41 — Jf. artikel 2, 3 og 4.

42 — Der er d.d. endnu ikke afsagt dom i sagen.

ren ikke i medfør af direktivet ret til at modsætte sig, at mærket benyttes af tredjemand til anden brug end »erhvervsmæssig brug«⁴³, hvorved forstås enhver økonomisk aktivitet, der består i at fremstille og forsyne markedet med varer og tjenesteydelser.

60. Indehaveren af et varemærke indrømmes i kraft af direktivet et monopol på det tegn, han har registreret som varemærke, men denne eneret til at råde er som allerede nævnt relativ, idet udøvelsen heraf må ske under hensyn til et mål, der er overordnet i forhold til eneretten. Hvis hensigten er, at forbrugerne skal kunne vælge varerne og tjenesteydelserne på et åbent marked, hvor der hersker fri konkurrence, er den brug, som indehaveren kan forbyde tredjemand, præcis den, der finder sted på dette marked, og som følgelig kan påvirke dette mål.

61. Varemærkeretten har i den seneste tid været udsat for et voldsomt pres for, at de tegn, der kan udgøre denne form for industriel ejendomsret, ikke blot skal

omfatte de tegn, der kan opfattes visuelt⁴⁴, men også dem, der kan opfattes med andre sansorganer, såsom duft og lyd⁴⁵. Denne eventuelle udvidelse af kataloget over tegn, der kan indgå i et varemærke, må ledsages af en præcis afgrænsning af de rettigheder, som indehaveren opnår ved deres registrering. Det ville være absurd, ja grotesk, at hævde, at fordi en eller anden har registreret farven turkis som varemærke skal alle bildende kunstnere herefter afstå fra at anvende denne farve i deres værker.

62. Den sidste opfattelse, som jeg er sikker på, at alle deler, gør det muligt for mig at præcisere begrebet »erhvervsmæssig brug«. Den brug, indehaveren af varemærket kan forbyde, er ikke en hvilken som helst brug, der afføder en materiel fordel for brugeren, og heller ikke enhver brug, der kan beskrives med økonomiske termer, men derimod kun den brug, der — som det tydeligere

43 — Udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1. I den tyske version af direktivet står der *geschäftlichen Verkehr*, i den franske står der *vie des affaires*, i den engelske står der *course of trade*, i den italienske står der *nel commercio* og i den portugisiske står der *vida comercial*.

44 — Hvilket inkluderer formløse farver, som allerede er en realitet i visse nationale registre for industriel ejendomsret og i Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked. Sidstnævnte har registreret farven lilla med henblik på at adskille chokolade, bon-bon'er og marmeladeprodukter (EF-varemærke nr. 31336). I Frankrig accepterede Conseil d'Etat farven *rouge congo* for olieprodukter (dom af 8.2.1974, JCP 1974. III. 17.720). Det Forenede Kongeriges varemærkekontor accepterede med virkning fra den 1.1.1994 at registrere farven rosa for at repræsentere isolerende glasfiber (mærke nr. 2004215). Dette mærke er efterfølgende blevet registreret i Benelux (mærke nr. 575855) og i Portugal (mærke nr. 310894). Der verserer for Domstolen en sag (C-104/01), hvor Hoge Raad der Nederlanden har spurgt, i hvilket omfang det efter direktivet er tilladt blot at registrere en farve som sådan som varemærke.

45 — Jf. i denne forbindelse mit forslag til afgørelse i Sieckmannsagen. I øjeblikket er det præjudicielle spørgsmål i sag C-283/01, Shield Mark, under behandling af Domstolen, der skal afgøre, om støj eller lyde kan udgøre et varemærke.

kommer til udtryk i andre sprogversioner end den spanske — finder sted inden for forretningsverdenen i merkantilt øjemed, hvor formålet netop er at forhandle varer og tjenesteydelser på markedet. Det drejer sig kort og godt om den kommercielle brug⁴⁶.

63. Det forekommer mig at være lige så legitimt, når nogen gør privat brug af mærket BMW på en nøglering, som den pågældende ikke får nogen anden materiel fordel af end den, at den holder sammen på alle de nøgler, han eller hun sædvanligvis bruger⁴⁷. Det samme gælder for den brug, som Andy Warhol i 1960'erne gjorde af suppemærket Campbell på flere af hans billeder⁴⁸, hvorved han helt klart opnåede en økonomisk gevinst⁴⁹. En radikal opfattelse af rækkevidden af varemærkeindehaverens rettigheder kunne have berøvet den moderne kunst nogle billeder, der i den grad er udtryksfulde, og som betegnes som »pop art«. Anden form for ikke-erhvervs-mæssig brug, såsom brug med uddannelses-formål for øje, ligger også uden for den beskyttelse, som indehaveren er tilsikret.

46 — I den rapport, der blev udarbejdet i forbindelse med ALAI 2001 Kongressen, der var organiseret af »Columbia Law School« under afsnittet: *Tema II. Forbindelsen mellem ophavsretten, varemærkeretten og illoyal konkurrence. Afsnit II. Juridisk analyse og debat om forbindelsen mellem undtagelserne til ophavsretten samt til varemærkeretten. Forbyder varemærkeretten eller burde den forbyde de forhold, der er omfattet af undtagelserne til ophavsretten?*, er anført, at det er en betingelse for, at brugen af et tegn kan udgøre en krænkelse af varemærkeretten, at der er tale om en udnyttelse, hvis formål er at angive varernes eller tjenesteydelsernes handelsmæssige oprindelse (A. Kur).

47 — I den nævnte rapport, der er udarbejdet af A. Kur, er det anført, at privat kopiering til forskel fra situationen inden for ophavsretten ikke skaber problemer inden for varemærkeretten.

48 — F.eks. »200 dåser Campbell suppe«, 1962, olie på lærred, 188 x 254 cm, New York, privat samling.

49 — Jeg vil gå så langt som til at hævde, at Warhols benyttelse af det karakteristiske tegn kom solgt af den pågældende suppe til gode.

64. Indehaveren af et varemærke kan således ikke modsætte sig, at tredjemand benytter sig af det symbol eller af det navn, som han har registreret, hvis det drejer sig om et af de tegn, der ikke kan udgøre et varemærke, eller — såfremt det kan være et varemærke — hvis andres hensigt med brugen ikke er at udnytte mærket erhvervs-mæssigt.

B. Brug, der udtrykker opbakning af, loyalitet overfor eller tilslutning til varemærkets indehaver, er i princippet en brug »som varemærke«

65. Jeg er herved nået frem til den gråzone eller til den »ring af usikkerhed«, hvor svaret på High Courts spørgsmål skal findes.

66. Jeg formoder, at den brug, som den nationale ret henviser til i det andet spørgsmål, er måder at benytte mærket på, der, som retten selv anerkender, udtrykker en forbindelse mellem varerne, tegnet og indehaveren heraf, dvs. mellem de tørklæder, der er forsynet de omtvistede mærker, og Arsenal⁵⁰. Den vide fortolkning, som jeg har foreslået med henblik på besvarelse af det første præjudicielle spørgsmål, giver plads til en sådan antagelse.

50 — Så meget desto mere som Matthew Reed gør opmærksom på, at de varer, han sælger, ikke stammer fra Arsenal, og heller ikke er autoriseret af klubben, sælger han dem — og hans kunder køber dem — netop fordi de er påført de registerbeskyttede tegn, der refererer til klubben.

67. Arten eller karakteren af denne forbindelse er irrelevant for varemærkeretten. Når der henses til disse karakteristiske tegns funktion samt direktivets formål, er den afgørende omstændighed ikke de »følelser«, som de forbrugere, der køber de varer, som mærket repræsenterer, samt den tredjemand, der benytter mærket, har over for indehaveren af det registrerede varemærke, men derimod det faktum, at købet finder sted, fordi køberen i kraft af, at tegnet er påført varen, identificerer varen med mærket, uanset hvilket indtryk mærket giver ham, og hvilket indtryk han har af indehaveren.

68. Det er uden betydning, om beslutningen om at anskaffe sig varen er begrundet i, at erhververen opfatter mærket som et tegn, der adskiller varen fra andre varer, eller som en kvalitetsgaranti, eller om han tværtimod foretager en protesthandling, som er en loyalitetsgestus. Det er kort sagt uden interesse for afgørelsen af sagen, om en fodboldtilhænger køber en trøje fra et bestemt hold, der er forsynet med det pågældende mærke, idet det er hans foretrukne klub, og han gerne vil have trøjen på, eller det er fordi, han har tænkt sig at brænde den, idet han støtter et rivaliserende hold. Det afgørende er den omstændighed, at han har besluttet sig for at anskaffe den på grund af, at trøjen identificeres med mærket og dermed med dets indehaver, dvs. med fodboldholdet.

69. Diskussionen må lægges op på et andet plan. Hvis det for så vidt angår identiske varer lægges til grund, at forbrugeren

erhverver varen, fordi tegnet er påført denne vare, er det område, hvorpå svaret på High Courts spørgsmål skal findes, dér, hvor en anden person end indehaveren af varemærket udnytter tegnet. Jeg skal ikke undersøge grundene til, at en person køber en vare eller benytter en tjenesteydelse, men derimod den grund, der har ført den, der ikke er indehaver af varemærket, til at udbyde varen på markedet eller præstere tjenesteydelsen under benyttelse af det samme karakteristiske tegn. Hvis han, uanset hvad der er hans bevæggrund, forsøger af udnytte tegnet erhvervsmæssigt, benytter han det »som varemærke«, og indehaveren kan inden for de grænser og i det omfang, der er angivet i direktivets artikel 5, modsætte sig dette.

70. Det giver sig selv, at indehaveren af et varemærke kan gøre indsigelse mod, at en tredjemand benytter det, når han har registreret det som varemærke med henblik på at anvende det som sådant. Hvis han ikke udnytter det erhvervsmæssigt, gør han ikke reelt brug⁵¹ af det karakteristiske tegn, og hans rettigheder rammes af »Damoclessværdet« i form af forældelse, og de taber deres virkning med hensyn til at modsætte sig registrering af nye angivelser⁵².

71. På baggrund af sådanne overvejelser og henset til de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for den nationale rets spørgsmål, kan man rejse det spørgsmål, om en fodboldklub — eller generelt en sportsklub — når den lader et varemærke

51 — Jeg får om kort tid mulighed for at gennemgå begrebet »reel brug« af varemærker, i det forslag til afgørelse i sag C-40/01, Ansul BV, som jeg snart fremsætter.

52 — Jf. direktivets artikel 10 og 11.

indføre i registret over industriel ejendomsret, udelukkende gør det for blandt sine tilhængere at forhandle varer med de tegn, der repræsenterer klubben, med det formål at opnå en højere grad af opbakning af sine hold på deres vej frem til sportslig succes, eller om der modsat er tale om endnu en erhvervsmæssig aktivitet, der har til formål at få større tal på driftsregnskabet.

72. Det er oplagt, at svaret ikke skal findes på baggrund af en gennemgang af hver enkelt sportsklubs hensigter (her Arsenal's), men på baggrund af en objektiv analyse af den stilling, som de selskaber og enheder, der administrerer de store fodboldklubber, indtager i samfundsøkonomien i dag.

C. Fodbold som et økonomisk fænomen

73. Fodbold spiller en vigtig rolle i det moderne samfund. Siden spillet kom til verden på engelske universiteter i midten af det 19. århundrede og indtil i dag, har denne sportsgren med stor succes været i stand til at tilpasse sig tidens tegn for takket være transmission via medierne endelig at udvikle sig til et massefænomen, der går på tværs af geografiske, kulturelle, religiøse og sociale grænser. Nøglen til fodboldens succes — eller til fodboldens mysterium for dem, der ikke interesserer sig for fodbold — ligger i spillets enorme evne til at

vække lidenskaberne⁵³, og forklaringen herpå skal søges i den dybe identifikation mellem de hold, der er knyttet til en bestemt by eller land, og deres tilhængere⁵⁴.

74. I årtier var fodbolden karakteriseret af sin sociale betydning, og de økonomiske aspekter befandt sig i baggrunden. Paradoksalt nok var en aktivitet, der var i stand til at samle millioner af menneskers interesse, næsten ikke genstand for kommerciel udnyttelse, og den befandt sig langt fra den måde, hvorpå f.eks. de store nordamerikanske ligaer⁵⁵ blev administreret, hvis vækst i 1960'erne var forbundet med salget af eksklusive tv-rettigheder, og med det forhold, at de var kontrolleret af store virksomheder⁵⁶.

75. Dette billede ændrede sig radikalt i begyndelsen af 1990'erne, hvor man begyndte at ane fodboldens virkelige kommercielle muligheder⁵⁷. I kølvandet på den australske mediekonge Rupert Murdoch, der som ejer af Sky Channel fik et enormt

53 — Bill Shankly, Liverpools berømte træner i 1960'erne og 1970'erne udtrykte det således: »Fodbold er ikke et spørgsmål om liv eller død. Det er meget vigtigere end det« (Football isn't a matter of life and death. It's far more important than that).

54 — G. Bueno, der er filosof og filv. professor ved universitetet i Oviedo, har sagt, at fodbold er en sportsgren, der i kraft af fjensynet mobiliserer byer, der identificerer sig med deres hold. Efter hans opfattelse ville en kamp mellem to fagforeninger aldrig opnå samme betydning (jf. det interview, der blev bragt i tidsskriftet *La Nueva España*, den 13.2.2002).

55 — Inden for amerikansk fodbold, baseball og basketball.

56 — Jf. S. Segurolas artikel med titlen »På kanten af sygelig vækst«, der blev bragt i den spanske avis *El País*' udgave af 16.7.2000.

57 — På dette punkt er forelæggelseskendelsen meget oplysende i forhold til Arsenal Football Club.

udbytte af eneretten til at udnytte sendere-rettighederne til den engelske fodboldliga, foretog de vigtigste audiovisuelle virksomheder i Europa omfattende investeringer for at få tv-rettighederne til adskillige nationale og internationale kampe⁵⁸, hvorved de på afgørende måde bidrog til at igangsætte en af de største ændringer, som denne sportsgren nogen sinde har oplevet⁵⁹.

76. I løbet af relativt kort tid er den professionelle fodbold blevet til en industri, som omsætter summer af en størrelse, der var utænkelig for blot nogle år siden, og som i sig selv skaber tusindvis af arbejdspladser inden for meget forskellige sektorer⁶⁰. Det er vanskeligt at komme med præcise tal, men det antages, at i Italien, der er et af de lande, hvor fodbolden er af mest professionel karakter, omsætter denne sportsgren for ca. 4 500 mio. EUR om året, og den udgør den 14. største industrigruppe i landet⁶¹. I Spanien anslås det, at denne aktivitet både direkte og indirekte

når op på ca. 3 000 mio. EUR, og at den giver arbejde til ca. 100 000 personer⁶².

77. Under disse omstændigheder har fodboldklubberne i de største europæiske ligaer gennemført vigtige organisatoriske ændringer. Med enkelte undtagelser har de ikke længere udelukkende en sportslig karakter og har udviklet sig til handels-selskaber, hvoraf flere og flere bliver børs-noterede⁶³. Det kan ikke undre, at holdenes budgetter på få år generelt er eksploderet, således at nogle af de mest kendte i Europa har budgetter, der overstiger 100 mio. EUR, hvilket beløb kan sammenlignes med en mellemstor spansk bys budget⁶⁴.

78. Den ledelsesmodel, der i øjeblikket beundres mest, er den, der anvendes af Manchester United, der formentlig er verdens rigeste klub⁶⁵. Tøjlerne til de bedste europæiske hold er i hænderne på succes-

58 — Det skal i den forbindelse tages i betragtning, at for de digitale platforme og kabeltv-virksomhederne har fodbold været den vigtigste kilde til at skaffe abonnenter. På den anden side har det takket være den nye teknologi været muligt at udbrede betalingsformer, der gør det lettere for seerne mod betaling af en afgift at vælge de kampe, de ønsker at se.

59 — S. Segurofas artikel »Fodbolden bryder med sin fortid«, kan findes på www.elpais.es/especiales/2001/liga-00-01/liga01.htm. Forfatteren beskriver fremkomsten af en ny epoke for fodbolden, som vil være præget af forretnings-verdens dominans.

60 — Navnlig inden for hotelbranchen, handelssektoren, transportsektoren samt mediesektoren.

61 — Disse oplysninger kom frem den 8.1.2001 på internet-adressen: www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio.

62 — Artikel om fodbold med titlen »en forretning i første division«, der blev trykt i den spanske avis *El Mundo* udgave af 21.3.1999.

63 — England og Italien er de to lande, hvor der er flest hold, der er til stede på børsen. F.eks. er Manchester United F.C., Chelsea F.C., S.S. Lazio, A.S. Roma og Juventus F.C. børsnoterede.

64 — Ifølge en undersøgelse som revisionsfirmaet Deloitte & Touch har gennemført, var det i sæsonen 1998/1999 Manchester United, der tjente mest, idet klubben var i stand til at få 100 mio. GBP ind om året. Derefter kom Bayern München og Real Madrid, der hver især havde en indtjening på næsten 80 mio. Arsenal kom ind på en tiendeplads med ca. 50 mio. GBP (jf. de oplysninger, der blev meddelt i udgaven af *The Economist* den 8.2.2001 med titlen »It is a funny old game«).

65 — Ifølge oplysninger bragt af den spanske avis *El Mundo* i udgaven af 8.2.2000 anslås budgettet for samtlige engelske fodboldhold til næsten 1 600 mio. EUR. I løbet af de sidste tre år har Manchester i gennemsnit faktureret 120 mio. GBP pr. sæson og har opnået et overskud på næsten 20 mio. GBP før skat (oplysningerne fandtes den 11.3.2001 på internetadressen: www.soccerbusinessonline.com). På det sportslige plan er det Real Madrid, der har vundet mest, og FIFA har tildelt holdet udmærkelsen »bedste fodboldklub i det 20. århundrede«.

fulde forretningsmænd, hvis opfattelse af fodbolden afspejler et sandt epokeskift. Som eksempel kan nævnes Sergio Cragnotti, der er præsident for Lazio de Roma, og som anser »fodbold for at være den vigtigste forretning i en økonomi, der i stadig højere grad globaliseres«. Ifølge ham kan fodbolden derfor »ikke udelukkende betragtes som en sport, men derimod som en underholdningsindustri«⁶⁶. Florentino Pérez, der er præsident for Real Madrid, har et lignende synspunkt, idet han under indtryk af de økonomiske perspektiver for det hold, han leder, har talt om en »Walt Disney uden at drive virksomhed«⁶⁷.

79. Dette billede dækker over realiteter, der er knap så smigrende for de fleste professionelle fodboldhold, hvoraf mange har akkumuleret en betydelig gæld. Ifølge en analyse i tidsskriftet *The Economist*⁶⁸ forholder det sig faktisk i øjeblikket sådan, at holdene som følge af den stærke stigning i spillernes lønninger samt stigningen i deres afståelsessummer⁶⁹ ligger under for en dynamik, der tvinger dem til at bruge hovedparten af det, de tjener, uden man dermed kan sige, at de har en dårlig ledelse. Denne omstændighed forklarer, at man eksempelvis i Italien, hvis fodboldliga tiltrækker adskillige investeringer, er i den situation, at klubbernes samlede gæld

i øjeblikket beløber sig til mere end 1 000 mio. EUR⁷⁰.

80. Der er ingen tvivl om, at klubbernes finansieringskilder er steget i løbet af de sidste år. De traditionelle indtægter i form af salg af billetter ved billetlugen eller medlemskontingenter har mistet deres betydning i forhold til den anden og mere omfattende type indtægter, nemlig dem, der følger af transmissionsrettigheder, salg af varer, der har forbindelse med holdet, udnyttelse af retten til at lave billeder af spillerne og internet⁷¹. Af de øvrige ting, som de europæiske fodboldhold tjener penge på, kan fremhæves de præmier, der opnås ved at deltage i de turneringer, der organiseres af Den Europæiske Fodboldunion (UEFA), ved afholdelse af venskabskampe eller i forbindelse med drift af diverse faciliteter (butikker, barer, mødesale).

81. Blandt de indtægter, der i de seneste år har haft størst betydning, findes rent faktisk salg af varer, der har en forbindelse til holdet. Denne aktivitet benævnes almindeligvis »merchandising«⁷². Denne forretning, hvis formål er salg, der sker enten direkte eller ved virksomheders mellem-

66 — Oplysningen stammer fra internetsiden www.soccerage.com, hvor der citeres fra et interview, der blev bragt i den italienske avis »La Repubblica« den 17.7.2000.

67 — Jf. V. Verdús artikel med titlen »fiktionfodbold«, der blev bragt i avisen *El País* den 15.7.2001.

68 — »Football and prune juice«, i udgaven fra 8.2.2001.

69 — Ifølge den undersøgelse fra Deloitte & Touche, som *The Economist* citerer fra i den artikel, jeg har henvist til i fodnote 64, steg klubbernes indtægter med ca. 177% mellem sæsonen 1993/1994 og sæsonen 1998/1999, mens spillernes lønninger steg med 266%.

70 — Oplysningerne stammer fra internetadressen www.futvol.com den 20.3.2002.

71 — De mest populære klubber i Europa har hver dag millioner af besøgende på deres hjemmesider. Dette giver klubberne omfattende indtægter i form af reklameindtægter og indtægter fra on-line salg.

72 — Som følge af den succes, som denne aktivitet har fået, forsøger holdene at promovere deres officielle butikker i indkøbscentre til skade for dem, der sælger varerne fra en bod ved indgangen til stadion, hvoraf der er mange, der som i Matthew Reeds tilfælde drives af private, der ikke har nogen forbindelse med dem, som er indehaver af holdene.

komst af tørklæder, flag, tøj eller en hvilken som helst anden vare, der repræsenterer klubben, har vist sig at være en af de mest rentable⁷³ i en sådan grad, at dette salg har opnået en prioritetsstilling hos dem, der er ansvarlige for klubbernes økonomi⁷⁴. Ifølge Real Madrids marketingsdirektør er der en enkel forklaring på den succes, som »merchandising« har opnået: »Loyaliteten over for fodboldholdene er meget stor. Relationen mellem en tilhænger og hans hold indeholder en sådan grad af loyalitet, at det ville være en drøm for varemærkerne i en hvilken som helst anden sektor, idet disse mærker i meget højere grad er udsat for omskiftelserne på markedet«⁷⁵.

82. Udsigterne til vækst i disse indtægter er afgjort gode. Transmission af fodboldkampe i tv og via Internet gør det muligt for de europæiske fodboldhold at skabe sig markeder i andre dele af verden, specielt i Asien, hvor begejstringen for denne sport er vokset i betydelig grad i de seneste år, delvist takket være afholdelse af VM 2002 i Japan og Korea⁷⁶. Nogle af klubberne har

besluttet at åbne butikker i Asien med henblik på direkte salg af deres varer⁷⁷.

83. Den succes, som »merchandising« har fået, har afdækket de utrolige muligheder, der er for fodbolden som forretning, hvilket er forklaringen på, at aflønningen af fodboldspillerne, der er forestillingens virkelige artister, ikke blot afhænger af indsatsen på banen, men også af de indtægter, som deres image kan skaffe holdet i form af reklameindtægter eller salg af varer, der har relation til spilleren. I de senere år har vi været vidne til vigtige transfers af fodboldspillere, der bekræfter denne udtalelse, såsom Parmas anskaffelse af den japanske spiller Nakata⁷⁸ og på det seneste Real Madrids anskaffelse af franskmænd Zinedine Zidane, der har udløst den dyreste transfer i historien, som runder 70 mio. EUR, og klubben håber, at den kan få en stor del af beløbet ind igen ved salg af trøjer⁷⁹.

84. De store hold som Arsenal, der lige har vundet den engelske liga, er ikke blot sportsforeninger, der beskæftiger sig med fodboldspil, men også rigtige »handelspladser«, der med det formål at spille

73 — Ifølge oplysninger fra tidsskriftet *The Economist* (»It's a funny old game«, 8.2.2001) udgør »merchandising« og sponsorering 26% af Manchesters indtægter. I Real Madrid udgør denne forretning omkring en femtedel af klubbens indtægter, og det antages, at indtægterne derfra vil stige i fremtiden (jf. budgettet for 2001, der findes på www.realmadrid.com).

74 — Et godt eksempel herpå er den aftale, der den 7.2.2001 blev indgået mellem Manchester United og baseballholdet New York Yankees, hvorefter begge klubber kan sælge deres respektive mærker i holdenes autoriserede butikker, og hvorefter de sammen kan forhandle om rettigheder med sponsorerne og med fjernsynsselskaberne.

75 — J.A. Sánchez Perriñez, der er marketingsdirektør i Real Madrid, i *El País semanal* af 3.3.2002.

76 — Af samme årsag har nogle af de europæiske klubber en udgave af deres hjemmeside på japansk.

77 — Manchester United har butikker i Singapore, Bangkok, Kuala Lumpur og Hong Kong (jf. *The Economist*, »It's a funny old game«, af 8.2.2001).

78 — I forbindelse med aflønningen spiller det uden tvivl en rolle, at han er den japanske fodboldspiller, der har haft mest succes i Europa.

79 — I den nuværende sæson regner klubben med at sælge 500 000 trøjer på verdensplan. De samlede indtægter herfra løber op i 36 mio. EUR, hvoraf halvdelen tilkommer klubben.

professionel fodbold driver en avanceret forretningsvirksomhed. Når de registrerer et tegn for at benytte det som handelsmærke og for at forsyne markedet — enten direkte eller ved licenstagernes mellemkomst — med bestemte varer og tjenesteydelser, der identificeres med mærket, gør de reel brug af deres immaterielrettigheder og kan modsætte sig, at tredjemand bruger et lignende mærke med det formål at udnytte det kommercielt og opnå et økonomisk udbytte, idet de kan udnytte alle de midler, der står til rådighed efter retsordenen, heriblandt de mest drastiske⁸⁰.

85. Det er herefter min opfattelse — og som svar på det andet spørgsmål, som High Court har rejst — at den brug, som indehaveren af varemærket kan forbyde tredje-

mand, er brug, der gøres med den hensigt at udnytte varemærket erhvervsmæssigt, hvorunder henhører benyttelse af de karakteristiske tegn, som de virksomheder, der ejer fodboldholdene, har registreret som varemærker med henblik på at markedsføre tøj og andre varer, der er forbundet med sportsholdet.

86. I den forbindelse er grunden til, at forbrugeren træffer sit valg, irrelevant. Det afgørende er, at modtageren erhverver eller forbruger varen, fordi den er påført det karakteristiske tegn.

87. Mine betragtninger i det foregående samt de svar, som jeg har foreslået, at Domstolen giver på det første præjudicielle spørgsmål, følger ikke bogstaveligt den måde, hvorpå High Courts to spørgsmål er bygget op, men som fortolkning af direktivet kan de forsyne retten med et nyttigt og passende svar med henblik på at afgøre den sag, der verserer for den⁸¹.

80 — I sportssektionen i den spanske avis *El País* blev der den 25.4.2002 bragt en notits, hvoraf det fremgik, at Guardia Civil i Valencia havde anholdt fire personer for ulovligt salg af 14 000 varer med Real Madrids logo til en markedsværdi på over 336 000 EUR.

Under VM i fodbold i 1998 anlagde de franske myndigheder 41 sager vedrørende krænkelser af varemærkerrettigheder.

I rapporten om toldmyndighedernes indsats i relation til uberettiget brug af varemærker, der er udarbejdet af den franske told- og skattestyrelse vedrørende perioden 1994-1998, fremhæves, at man har konstateret en stigning i uberettiget brug af varemærker, der har relation til varer, som offentligheden forbinder med udøvelse af en sportsgren. I den opgørelse, som samme myndighed lavede for året 2001, er det oplyst, at 810 000 souvenirs fra fodbold VM 2002 var blevet beslaglagt (de to sidstnævnte dokumenter kan ses på Internettet på adressen: www.finances.gouv.fr/douanes/actu/rapport).

På www.sport.fr findes der en oplysning fra 25.4.2002, der går ud på, at markedet oversvømmes af falske trøjer fra de landshold, der deltager i VM, der udspilles i Korea og Japan, og det nævnes, at der allerede handles med kopier af de marker, der tilhører hold som Manchester United og Real Madrid eller Juventus fra Torino.

81 — I det forslag til afgørelse, som jeg fremsatte den 5.4.2001 i sag C-55/00, Elide Gottardo, hvori der blev afsagt dom den 15.1.2002, Sml. I, s. 413, havde jeg lejlighed til at bemærke, at »den fortolkningsfunktion, som Domstolen er blevet tillagt ved artikel 234 EF med henblik på at sikre en ensartet anvendelse af fællesskabsretten i medlemsstaterne, ikke kan begrænses til en mekanisk besvarelse af spørgsmålene, således at Domstolen strengt må følge spørgsmålenes ordlyd, idet Domstolen i sin egenskab af kvalificeret fortolker af fællesskabsretten bør være mere fleksibel og analysere problemet ud fra en bredere synsvinkel med henblik på — på baggrund af de gældende fællesskabsretlige regler — at give et nyttigt svar til den nationale ret, der har forelagt spørgsmålene, samt til de øvrige retter i Den Europæiske Union. I modsat fald kunne den dialog mellem retterne, der er indført ved artikel 234 EF, i for høj grad blive påvirket af den dommer, der formulerer spørgsmålet, således at hans formulering heraf kan bestemme svaret på det præjudicielle spørgsmål« (punkt 36, andet afsnit).

V — Forslag til afgørelse

88. Henset til mine betragtninger ovenfor skal jeg foreslå, at Domstolen besvarer de spørgsmål, der er forelagt af High Court, således:

- »1) Artikel 5, stk. 1, litra a), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke med hjemmel i denne bestemmelse kan forbyde en tredjemand at bruge tegn, der er identiske med tegn, der indgår i varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art, og som må antages at være vildledende med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, ophavsmand, kvalitet eller omdømme.

- 2) Den præcise angivelse af, hvornår en tredjemand anvender mærket »som varemærke«, er et spørgsmål, der er forbundet med sagens faktiske omstændigheder, og som det tilkommer den nationale ret at afgøre på baggrund af de oplysninger, som den råder over med henblik på at pådømme tvisten. I tilfælde af identiske tegn og identiske varer eller tjenesteydelser er der imidlertid en lovbestemt formodning for, at tredjemand bruger mærket som varemærke.

- 3) Den brug, som indehaveren af varemærket kan forbyde tredjemand, er brug, der gøres med den hensigt at udnytte varemærket erhvervsmæssigt, hvorunder henhører benyttelse af de karakteristiske tegn, som de virksomheder, der ejer fodboldholdene, har registreret som varemærker med henblik på at markedsføre tøj og andre varer, der er forbundet med sportsholdet.

- 4) I den forbindelse er grunden til, at forbrugeren træffer sit valg, irrelevant. Det afgørende er, at modtageren erhverver eller forbruger varen, fordi den er påført det karakteristiske tegn.«