

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremSAT den 7. marts 2006¹

I — Indledning

således undersøge rækkevidden af beskyttelsen af bilproducentens symbol, når tredje-
mand anvender det på legetøjsbiler.

1. Landgericht Nürnberg-Fürth (regional domstol med kompetence i civil- og straf-
feretlige spørgsmål) har spurgt, hvorvidt
legetøjsmodeller, der eftergør en kendt tysk
producents biler, udgør en krænkelse af
varemærkeretten, der beskyttes i artikel 5,
stk. 1, litra a), i direktiv 89/104/EØF², idet
det pågældende firmalogo anbringes på
kølegitteret. Subsidiært har den stillet
spørgsmål vedrørende undtagelsen i artikel 6,
stk. 1, litra b), i det nævnte fællesskabs-
direktiv.

2. Spørgsmålene er opstået, fordi det omtvi-
stede tegn, der oprindeligt blev registreret for
rigtige motorkøretøjer, senere blev udvidet til
at omfatte legetøj. Den forelæggende ret skal

3. I forslaget til afgørelse i sagen KHIM mod
Zapf Creation³ bemærkede generaladvokat
Jacobs med rette, at »det er en væsentlig
egenskab ved meget legetøj [...], at det
forestiller noget«. Jeg vil gerne tilføje, at det
er en væsentlig egenskab ved legetøj, at det
forsøger at genskabe genstande og hændelser
fra verdenshistorien og tilpasse dem til
barnets mentalitet eller mentaliteten hos
personer, der har behov for en mere fantasi-
fuld kontakt med deres grundholdninger,
hvorved de overvinder de mange afsavn og
lidelser, som menneskelivet nogle gange
indebærer. Før Anden Verdenskrig opdagede
en angloamerikansk ekspedition i den kal-
dæiske by Ur en grav, hvori der lå et barn, der
var dødt 4 000 år før Kristus, og hvori der var
anbragt en lille båd af sølv. Allerede for mere
end 6 000 år siden var der spor efter disse
redskaber, som stimulerer de drømme, der
indledes i starten af livets eventyr. I for-
bindelse med det foreliggende præjudicielle
spørgsmål skal det derfor undersøges, om
kopien af et varemærke, der også er regi-

1 — Originalsprog: spansk.

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

3 — FremSAT den 19.2.2004, punkt 28, jf. nu kendelse af 1.12.2004,
sag C-498/01 P, Sml. I, s. 11349.

streret for legetøj, der eftergør virkeligheden, udgør en tilsidesættelse af indehaverens rettigheder, eller om der her er tale om en af grænserne for disse rettigheder.

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

[...]

II — Retsforskrifter

4. For at løse tvisten har den forelæggende ret anmodet om en fortolkning af artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, der svarer til § 14, stk. 2, nr. 1, og § 23, nr. 2, i Markengesetz⁴ (den tyske varemærkelov), som det derfor ikke er nødvendigt at gengive her.

6. Dette bestemmes i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b), der har overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger«:

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

5. Dette bestemmes i direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«:

a) [...]

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

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

⁴ — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen af 25.10.1994 (BGBl. I, s. 3082).

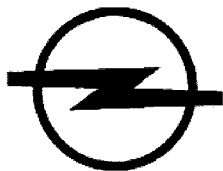
[...]

for så vidt dette sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik.

[...]«

III — Faktiske omstændigheder i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

7. Sagsøgeren i hovedsagen, selskabet Adam Opel AG (herefter »Opel AG«), er en af de største og mest kendte virksomheder i den europæiske bilindustri⁵. Virksomheden har i mange år brugt det såkaldte »Opel-lyn« som logo og er indehaver af det tyske figurmærke nr. 1157264, der gengives nedenfor:



5 — Nogle oplysninger om omsætningen, der findes i Opel AG's indlæg, giver et billede af virksomhedens økonomiske betydning: I 2004 solgte virksomheden 351 955 køretøjer på det tyske marked og mere end 1 mio. på det europæiske marked. Dens markedsandel på det tyske marked udgjorde samme år 10,24%, og kendskabet til varemærket lå på omkring 96%.

8. Varemærket blev registreret i Tyskland den 10. april 1990 i forbindelse med forskellige varer, herunder »legetøj«. Sagsøgeren bruger også varemærket til legetøjsmodelbiler, som, selv om de fremstilles af licenstagere, også sælges gennem selskabets distributionsnet for tilbehørsartikler.

9. Selskabet AUTEC AG, der er sagsøgt ved Landgericht Nürnberg-Fürth, fremstiller fjernstyrede legetøjsmodelbiler, der sælges af selskabet under varemærket »Cartronic«.

10. I begyndelsen af 2004 opdagede Opel AG, at der i den tyske detailhandel blev udbudt fjernstyrede modelbiler til salg i målestoksforholdet 1:24 til en pris af 9,00 EUR. Blandt modelbilerne var en model af en Opel Astra V8 Coupé, på hvis kølgitter det beskyttede varemærke var anbragt, ligesom på den virkelige bil.

11. Det fremgår af forelæggelseskendelsen, at betegnelsen »Cartronic®« tydeligt var anført på forsiden af brugsanvisningen i indpakningen, og at der på bagsiden af brugsanvisningen fandtes angivelserne »AUTEC® AG« og »Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg«. Ligeledes var betegnelsen »Cartronic®« anbragt på forsiden af bilens fjernbetjening, og undersiden af fjernbetjeningen var forsynet med et klistermærke med betegnelsen »AUTEC® AG D 90441 Nürnberg«.

12. Opel AG mener, at anvendelsen af selskabets logo på sagsøgte legetøjsmodeller krænker de rettigheder, der følger af selskabets industrielle ejendomsret. Efter selskabets opfattelse anvender sagsøgte logoet til varer af samme art, nemlig legetøjsbiler, hvorfor det har nedlagt påstand om en tvangsbøde på op til 250 000,00 EUR, med forvandlingsstraf af hæfte, samt om, at sagsøgte ophører med at bruge det omtvistede tegn i omsætningen. Sagsøgeren har fremsat krav om erstatning for det lidte tab samt om nedlæggelse af forbud mod salg af legetøjsbiler med det nævnte tegn. Sagsøgeren har desuden fremsat krav om tilintetgørelse af alle de legetøjsbiler, som er forsynet med selskabets logo⁶.

13. Sagsøgte i hovedsagen og intervenienten, den tyske sammenslutning for legetøjsindustrien (Deutsche Verband der Spielwaren-Industrie eV), der er indtrådt til støtte for sagsøgte, har anmodet om, at Opel AG ikke får medhold i sine påstande.

14. Da den forelæggende ret er af den opfattelse, at løsningen af tvisten afhænger af fortolkningen af de nævnte bestemmelser, har den besluttet at udsætte sagen og at forelægge følgende præjudicielle spørgsmål for Domstolen:

»1) Udgør brug af et varemærke, der også er beskyttet med hensyn til »legetøj«, brug i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 1, litra a), når fabrikanten af en legetøjsbil eftergør en virkeligt eksisterende bil i et lille målestoksforhold, herunder eftergør varemærkeindehaverens varemærke, der er anbragt på den virkelige bil, og bringer den i omsætning?

2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende:

Udgør den form for brug af varemærket, der er beskrevet i det første spørgsmål, en angivelse vedrørende legetøjsbilens art eller beskaffenhed i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i varemærkedirektivets artikel 6, stk. 1, litra a)?

3) Såfremt det andet spørgsmål besvares bekræftende:

Hvilke kriterier er i disse tilfælde afgørende for bedømmelsen af, hvornår brugen af varemærket er i overensstemmelse med redelig markedsførings-skik?

6 — Omfanget af disse krav belyses bedre på baggrund af de tal, som Opel AG forelagde under retsmodet. Selskabet oplyste, at det har 23 licenstagere, der står for 85% af produktionen, og at salget i 2004 udgjorde 600 000 enheder og i 2005 ca. 760 000 enheder.

Er dette navnlig tilfældet, når modelbilfabrikanten på indpakningen og på en tilbehørsdel, der er nødvendig for, at legetøjsbilen kan bruges, anbringer et tegn, der i omsætningen kan genkendes som fabrikantens eget varemærke og fabrikantens firmanavn, samt angiver firmaets hjemsted?»

IV — Retsforhandlinger ved Domstolen

15. Forelæggelseskendelsen blev registreret på Domstolens Justitskontor den 8. februar 2005.

16. Opel AG, AUTECH AG, Deutscher Verband der Spielwaren-Industrie eV, den franske og den britiske regering samt Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har indgivet skriftlige indlæg inden for den frist, der er anført i artikel 20 i statutten for Domstolen.

17. Under retsmødet den 2. februar 2006 fremsatte parterne i hovedsagen, biintervjuanten og repræsentanter for Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen mundtligt deres påstande.

V — Gennemgang af de præjudicielle spørgsmål

A — Det første spørgsmål

18. Med det første spørgsmål ønsker Landgericht Nürnberg-Fürth at få klarlagt, hvorvidt Opel AG's logo under de i hovedsagen beskrevne omstændigheder er anvendt »i egenskab af varemærke« i henhold til Domstolens retspraksis. Der bør derfor foretages en grundig gennemgang af en række forslag til afgørelse og domme, i lyset af hvilke sagens omstændigheder skal bedømmes.

19. I litteraturen betegnes de rettigheder, som tilkommer indehaveren af et registreret tegn, overensstemmende som »enerettigheder«⁷, der giver indehaveren ret til at nedlægge forbud mod, at tredjemand anvender varemærket uden indehaverens samtykke.

20. Fortolkningen af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 har sit udgangspunkt i

7 — Jf. vedrørende tysk ret: § 14, stk. 1, i Markengesetz, F.L. Ekey, *Markenrecht*, C.F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 170, punkt 2; spansk ret og fællesskabsretten, C. Fernández Novoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004, s. 433; vedrørende artikel 9 i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker (Rådets forordning af 20.12.1993 (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22.12.1994, med henblik på gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden (EFT L 349, s. 83), og ved Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19.2.2004 (EUT L 70, s. 1)), der svarer til artikel 5 i direktiv 89/104/EØF, se A. Von Mühlendahl/D.C. Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, s. 45 ff.

BMW-dommen⁸, hvis præmis 38 afgrænser bestemmelsens anvendelsesområde afhængig af varemærkets brug, der enten finder sted for at udpege de pågældende varer eller tjenesteydelser som hidrørende fra en bestemt virksomhed, dvs. *som varemærke*, eller med andre formål for øje.

21. Undersøgelsen af Domstolens retspraksis skal derfor dreje sig om disse to aspekter: anvendelsen af tegnet som varemærke og dets anvendelse til andre formål.

22. I de indlæg, der er indgivet for Domstolen, er de faktiske omstændigheder ikke omtvistet, og de skal derfor anses for bekræftet med hensyn til den industrielle ejendomsrettighedsindehavers udøvelse af den *ius prohibendi*, der er omtalt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, idet det i øvrigt påhviler den nationale domstol at efterprøve de faktiske omstændigheder. Det samme er tilfældet med »varerne« i nævnte bestemmelses forstand, for i hovedsagen henvises der udtrykkeligt til fremstillede genstande⁹.

1. Anvendelse af et tegn som registreret varemærke

23. Med udgangspunkt i den omtalte BMW-dom er rammerne for den eneret, der følger

af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, blevet præciseret i senere afgørelser.

24. I denne sammenhæng er den tidligere omtalte Arsenal-sag yderst vigtig. I forslaget til afgørelse i sagen anførte jeg, at, når direktivet i tilfælde af identitet giver en fuldstændig beskyttelse, skal dette på grund af varemærkerettens formål forstås således, at adjektivet »fuldstændig« betyder, at indehaveren gives denne beskyttelse, uanset risikoen for forveksling, for i disse situationer er der en formodning om, at en sådan risiko består, men ikke, at indehaveren gives denne beskyttelse over for enhver og under alle omstændigheder. Artikel 5, stk. 1, litra a), opstiller således en formodning *iuris tantum*, forudsat der er tale om varer af samme art¹⁰.

25. På samme måde er det i Domstolens domme, på baggrund af en teleologisk tilgang til de omtvistede bestemmelser, bekræftet, at det med den eneret, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, tilstræbes, at varemærkeindehaveren beskytter sine særlige interesser som indehaver, således at varemærket opfylder sin funktion, herunder især som garant for varens oprindelse over for forbrugerne¹¹.

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

9 — I henhold til den metode, der er anvendt i dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 40 og 41 (herefter »Arsenal-dommen«).

10 — Punkt 51 og 52 i forslaget til afgørelse.

11 — Præmis 51 i Arsenal-dommen.

26. I henhold til fast retspraksis er tegnenes hovedformål at angive varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for slutbrugeren, således at brugeren uden risiko for forveksling kan skelne den fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse, og garantere, at de er blevet fremstillet eller leveret af én og samme virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet¹².

27. Det fremgår af hovedsagen, at legetøjsbilerne er forsynet med Opel-symbolet på karosseriet, uanset om de er fremstillet af en af virksomhedens licenstagere eller af tredjemand, og at ligheden er så stor, at man i princippet kan antage, at varerne er af samme art i den omtvistede bestemmelses forstand. Som jeg påpegede i mit forslag til afgørelse af Arsenal-sagen, er det imidlertid den nationale domstol, der skal foretage denne vurdering¹³.

28. Endelig fastlagde dommen i ovennævnte sag grænserne for udøvelsen af de beføjelser, som i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 tildeles varemærkeindehaveren, idet indehaveren ikke kan nedlægge forbud mod anvendelsen af et tegn, der er identisk med varemærket, såfremt det ikke skader hans rettigheder i egenskab af varemærkeindehaver i henhold til de fastsatte betingelser, hvorfor nogle anvendelser, der udelukkende

har et beskrivende formål, ikke er omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde¹⁴.

29. I Anheuser-Busch-dommen¹⁵ blev der defineret en metode til fastsættelse af en eventuel skade, idet det anføres, at der er tale om en skade, hvis tredjemands påtalte brug af dette tegn giver indtryk af, at der er en faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemands varer og den virksomhed, som varerne hidrører fra. I denne forbindelse skal det efterprøves, om de berørte forbrugere opfatter det af tredjemand anvendte tegn således, at det betegner eller tilsigter at betegne den virksomhed, der er varemærkeindehaver¹⁶. Herefter gentages det, at det påhviler den forelæggende ret at efterprøve de konkrete omstændigheder i hovedsagen¹⁷.

2. Andre anvendelser af varemærket end i dets egentlige funktion

30. Anvendelsen af et tegn på den måde, der er beskrevet i den tidligere omtalte BMW-dom, er den eneste, som efter direktivets system ikke er omfattet af de rettigheder, der tildeles varemærkeindehaveren i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104.

12 — Bl.a. dom af 23.5.1978, sag 102/77, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 1139, præmis 7, af 18.6.2002, sag C-299/99, Philips, Sml. I, s. 5475, præmis 30, og af 11.3.2003, sag C-40/01, Ansul, Sml. I, s. 2439, præmis 43.

13 — Punkt 53 og 54.

14 — Præmis 54 i Arsenal-dommen.

15 — Dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Sml. I, s. 10989.

16 — Præmis 60 i den i foregående fodnote nævnte dom, der ophøjer Domstolens udtalelser i præmis 56 og 57 i Arsenal-dommen til et almindeligt princip.

17 — Præmis 61.

31. Undtagelserne i artikel 6, i særdeleshed i stk. 1, litra b), gælder, når det registrerede varemærke udøver varemærkets karakteristiske funktion, men almene interesser tilsiger, at tredjemand under visse omstændigheder gives ret til at udnytte dets fordele.

32. I henhold til retspraksis er det ikke en anvendelse i egenskab af varemærke at henvise til registrerede tegn, hvis det udelukkende sker med et beskrivende formål, for i disse situationer er der ikke tale om tilsidesættelse af nogen af de hensyn, som ønskes beskyttet i henhold til nævnte artikel 5, stk. 1¹⁸.

33. I forslaget til afgørelse i Arsenal-sagen udtalte jeg mig til fordel for en holdning, der omfattede ikke-erhvervsmæssige anvendelser, herunder privat brug, anvendelse af tegn, som ikke opfylder betingelserne for at blive registreret som varemærker, og tegn, som anvendes til undervisningsformål¹⁹. Inden jeg påpegede, at det tilkom den nationale domstol at præcisere, hvornår et varemærke anvendes i egenskab af et varemærke, understregede jeg dog, at det var nødvendigt at overveje andre aspekter, især de omtvi-

stede varers karakter, markedets struktur eller varemærkets indarbejdelse²⁰.

34. Andre anvendelser af varemærket end i dets egentlige funktion som varemærke er kort sagt en åben kategori, der skal udfyldes skridt for skridt og på kasuistisk vis, hvorfor det, for så vidt angår disse anvendelser, til forskel fra den situation, der omhandles i artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104, ikke er nødvendigt at foretage en restriktiv fortolkning, eftersom der ikke er tale om undtagelser, men om begrænsninger i udnyttelsen af *ius prohibendi*.

3. Tilknytningen til de faktiske omstændigheder i hovedsagen

35. Med det formål at give den forelæggende ret et anvendeligt svar skal jeg efter denne oversigt over den relevante retspraksis finde nogle fortolkningsretningslinjer, der passer til de faktiske omstændigheder, som ligger til grund for de præjudicielle spørgsmål.

36. I den foreliggende sag er anvendelsen af »Opel-lyn«-tegnet på legetøjet ikke en anvendelse i egenskab af varemærke af to årsager:

18 — Dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Hörlterhoff, Sml. I, s. 4187, præmis 16. Sagen omhandlede en forretningsforhandling, hvorunder Hörlterhoff tilbød en kunde at købe nogle halvædelsten og farvede ædelsten med betegnelsen »Spirit Sun« og »Context Cut«, der var varemærker tilhørende Freiesleben. Kunden bestilte to granater i Spirit Sun-slibning hos Hörlterhoff, og selv om der på følgesedlen og fakturaen ikke blev henvist til disse varemærker, lagde varemærkeindehaveren sag an mod Hörlterhoff.

19 — Punkt 55-64 i forslaget til afgørelse i Arsenal-sagen.

20 — Punkt 53 i forslaget til afgørelse i Arsenal-sagen.

a) Den omtvistede vares karakter

37. I legetøjsbranchen har det siden 1898 været almindeligt at producere og forhandle legetøjsbiler, der eftergør rigtige biler, hvilket ligeledes er tilfældet med andre transportmidler (tog, fly og skibe). De små biler er blevet til en »Prousts madeleinekage« for voksne, der på et tidspunkt genoplever deres barndomsoplevelser i korte bukser²¹ og giver deres drømme frit løb.

38. Selv om formålet til at begynde med var at eftergøre virkeligheden i miniature med henblik på et meget konkret publikum, børnene, for at introducere dem til voksenverdenen, tilpasset deres størrelse²², er modtagergruppen efterhånden blevet udvidet til også at omfatte den voksne samler. Sandsynligvis hævdede sidstnævnte gruppe kravene til kopiens kvalitet og krævede, at modellen skulle være mere troværdig. Derfor laver man ikke længere denne type varer uden at kopiere ikke kun de mest markante karakteristika, men også de mindste detaljer.

39. Kommissionen har ret, når den påpeger, at producenterne af disse kopier kun tilfredsstiller kundernes ønsker om en troværdig efterligning af originalen, hvis de har mulighed for nøje at gengive alle detaljerne, herunder de kendetegn, der findes på den rigtige model, f.eks. i deres kataloger.

40. Bilindustrien er dog først for relativt nylig blevet opmærksom på disse genstandes økonomiske potentiale i form af »merchandising« og er begyndt at anvende dem som et reklamemiddel for at skabe kundeloyalitet som påpeget af Opel AG. I henhold til virksomhedens egne oplysninger kom dets firmalogo først til at omfatte legetøj i 1990. Det er derfor vanskeligt at forestille sig, at offentligheden automatisk skulle forbinde symbolet på bilerne med producenten.

21 — S. Defraudat: *Majorette, ma voiture miniature préférée*, ed. Du May, Boulogne-Billancourt, s. 8.

22 — Børnepsykologien er ikke entydig, og der er mange eksempler på børn, der i højere grad gør brug af deres fantasi, end de efterligner de voksne. I sit eventyr »La rama seca« (Den tørre gren), *Historias de la Artámila*, Ediciones Destino, Barcelona, 1993, s. 123 ff., beretter Ana María Matute gribende om, hvordan en pige leger med sin »dukke«, som hun kalder »Pipa«, og som bare var »en tør gren omvundet med et stykke lærred, der var bundet fast med en snor« (s. 125). Pigen bliver ramt af sygdom og er nødt til at ligge i sengen uden sit legetøj, der er gået tabt for altid. Nabokonen, fru Clementina, forærer hende en »dukke med krøllet hår og runde øjne«, men pigen udbryder skuffet »Det er ikke Pipa! Det er ikke Pipa!« (s. 129).

41. Som Kommissionen har påpeget, trues miniaturemarkedet desuden af en risiko for monopol, hvis der anlægges for streng opfattelse af rækkevidden af *ius prohibendi*, i den forstand at licenstagere skulle være de eneste, der har ret til nøje at eftergøre de rigtige biler, hvilket ville være en ubegrundet indskrænkning i de konkurrerende virksomheders ret til fri erhvervsudøvelse.

b) Forbrugerens opfattelse

det formål at fange offentlighedens interesse og tilpasse sig dens ønsker²³

42. Det er allerede blevet nævnt, at i henhold til Anheuser-Busch-dommen afhænger konstateringen af en eventuel skade, som kan tilskrives tredjemand, af, om der i handelen skabes en tilsyneladende faktisk forbindelse mellem dennes varer og det selskab, der har registreret varemærket, og det skal derfor undersøges, om de berørte kunder er af den opfattelse, at symbolet henviser til det selskab, der har registreret det.

43. Den forelæggende ret har undersøgt sammenkoblingen mellem det Opel-symbol, der anbringes på modelbilerne, og det originale varemærke, og den har fundet, at offentligheden opfatter legetøjet som en model af en rigtig Opel-bil. Dvs. at offentligheden forbinder miniaturemodellen med den rigtige bil, men ikke med de modeller, der fremstilles for Opel AG af selskabets licenstagere.

44. Jeg er enig med Kommissionen i, at det ikke kan udledes af det anførte, at varemærket skades i hovedsagen, hvilket kun ville være tilfældet, hvis forbrugeren forbandt Opel-logoet på tredjemands legetøjsmodeller med det, der er placeret på de modelbiler, som Opel AG sælger. Under alle omstændigheder er den kendsgerning, at brugeren forbinder varemærket på legetøjet med det, der findes på originalen, en uvægerlig følge af den nøjagtige gengivelse, der tilstræbes med

45. Derudover mener jeg ikke, at modellen og originalen tilhører samme varekategori. Det drejer sig således ikke om varer af samme art i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104.

46. På baggrund af disse bemærkninger foreslår jeg, at Domstolen besvarer det første præjudicielle spørgsmål således:

»Brug af et registreret tegn på legetøj udgør ikke en brug i egenskab af varemærke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104/EØF, når fabrikanten af en legetøjsbil eftergør en virkeligt eksisterende bil i et lille målestoksforhold, herunder eftergør varemærkeindehaverens varemærke, og bringer den i omsætning.«

23 — H.C. Andersen peger i sit eventyr »El soldadito de plomo« (Den standhaftige tinsoldat), i *Cuentos de Andersen*, Todolibro Ediciones, Madrid, 2000, s. 64 ff., på forbrugerens forventning til kopierne og skuffelsen, hvis de ikke er perfekte, idet han skriver: »Det allerførste, de hørte i denne verden, da låget blev taget af æsken, hvori de lå, var ordet »Tinsoldater«. Det råbte en lille dreng og klappede i hænderne. Han havde fået dem, fordi det var hans fødselsdag, og stillede dem nu op på bordet. Den ene soldat lignede livagtigt den anden, kun den ene var lidt forskellig; han havde eet ben, thi han var blevet støbt sidst, så der var ikke tin nok.«

B — *Det andet og det tredje spørgsmål*

47. Det andet og det tredje spørgsmål er udelukkende blevet forelagt i tilfælde af, at det første spørgsmål blev besvaret bekræftende, hvorfor det på baggrund af mit forslag ikke er nødvendigt at behandle dem. Jeg vil dog, subsidiært og rent hypotetisk, komme med et par bemærkninger hertil.

48. Der tages således udgangspunkt i den antagelse, at Opel AG's varemærkerettigheder er blevet krænket i hovedsagen, og det skal undersøges, om denne krænkelse er omfattet af artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, i sin egenskab af en undtagelse til denne tilsidesættelse af rettigheder.

49. Det lader til, at Landgericht Nürnberg-Fürth kun accepterer, at brugen af det omtvistede varemærke anses for en angivelse af varens art eller kvalitet, men ikke for »andre egenskaber« i henhold til omtalte artikel.

50. Formålet med denne bestemmelse er at skabe balance mellem varemærkeindehaverens monopolistiske interesser og markedets interesser, idet den beskytter retten til frit at anvende begreber til at beskrive varer og tjenesteydelser²⁴. Som Kommissionen gan-

ske rigtigt påpeger, skal denne ret, da den udgør en undtagelse til artikel 5, fortolkes restriktivt, og det er derfor vanskeligt at acceptere, at gengivelsen af Opel-tegnet på legetøjsbilernes karrosseri kan betegnes som en oplysning om art eller kvalitet.

51. Men eftersom fremstillingen af modeller først og fremmest består i en troværdig og detaljeret efterligning af virkeligheden, kan det hævdes, at varemærkesymbolet er en iboende egenskab ved originalen, der, for at sikre den bedst mulige forbrugeroplysning og for at give de erhvervsdrivende i den pågældende branche samme konkurrencebetingelser²⁵, hører til blandt de andre egenskaber, som er omtalt i direktivets artikel 6, stk. 1, litra b).

52. Denne løsning indebærer, at man betragter hver eneste miniaturekopi af biler som en produktkategori, inden for hvilken der udbydes forskellige varer.

53. Efter at det således er antaget, at omstændighederne i hovedsagen er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, skal jeg nu se på det tredje spørgsmål om, hvorvidt brugen af Opel-varemærket er i overensstemmelse

24 — Jf. vedrørende artikel 12, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, A. Von Mühlendahl/D.C. Ohlgart, jf. fodnote 7, s. 54.

25 — C. Fernández-Nóvoa, jf. fodnote 7, s. 459, gør opmærksom på, at omtalte bestemmelses formål er at beskytte disse interesser.

med redelig markedsføringsskik, som er det andet krav, der stilles, for at der kan henvises til denne bestemmelse.

54. Herom er der i Domstolens seneste retspraksis fastlagt nogle klare retningslinjer, hvorfor det er tilstrækkeligt at komme kort ind på disse.

55. For det første følger det således af Domstolens faste praksis, at betingelsen om, at brugen af varemærket sker i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, er udtryk for en forpligtelse til at handle på en måde, der er loyal i forhold til varemærkeindehaverens legitime interesser²⁶.

56. For det andet fortolkede Domstolen denne betingelse i Gillette Company og Gillette Group Finland-dommen²⁷ og fastslog, at brugen bl.a. ikke udøves i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, når den udøves på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemanden og varemærkeindehaveren, når den skader varemærkets værdi ved en utilbørlig udnyttelse af dets særpræg eller renommé, når den bringer nævnte varemærke i miskredit eller udsætter det for nedvurdering, eller når tredjemand præsenterer sin vare som en imitation eller en kopi af den vare, der er forsynet med det varemærke, som tredjemand ikke er indehaver af.

57. Sidstnævnte tilfælde omfatter ikke miniaturelegetøj, for de efterligner ikke Opels licenstagernes modeller, men derimod den rigtige bil, som denne bilproducent fremstiller, Opel Astra V8 Coupé.

58. I Anheuser-Busch-dommen påpegede Domstolen, at spørgsmålet om, hvorvidt betingelsen om redelig markedsføringsskik er opfyldt, skal bedømmes under hensyn til dels, hvorvidt brugen af tredjemands firmanavn i den pågældende kundekreds, eller i det mindste i en betragtelig del af denne kundekreds, opfattes som angivelse af en forbindelse mellem tredjemands varer og varemærkeindehaveren eller en person, der er berettiget til at anvende det, dels hvorvidt tredjemand måtte have haft kendskab hertil, ligeledes under hensyntagen til, om det drejer sig om et varemærke, der har et vist renommé i den medlemsstat, hvori det er registreret, og hvori der anmodes om beskyttelse, og om tredjemand kan drage fordel af denne stilling ved markedsføringen af sine varer²⁸.

59. Disse kriterier står til rådighed for den nationale domstol, som kan anvende dem i forbindelse med den for retten verserende sag. I den sidstnævnte dom tilføjes det også, at det påhviler den nationale ret at foretage en helhedsvurdering af alle relevante omstændigheder for at vurdere, om der er handlet i overensstemmelse med den omtalte redelige markedsføringsskik²⁹.

26 — BMW-dommen, præmis 61, og dom af 7.1.2004, sag C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Sml. I, s. 691, præmis 24.

27 — Dom af 17.3.2005, sag C-228/03, Sml. I, s. 2337.

28 — Præmis 83 i Anheuser-Busch-dommen.

29 — Præmis 84 i den i forrige fodnote anførte dom.

60. Jeg vover derfor at påstå, at den måde, hvorpå AUTECH præsenterer sine varer, hvor virksomheden tydeligt viser sit varemærke »Cartronic®« og angivelserne »AUTECH® AG« og »Autec AG Daimler Strasse 61 D-90441 Nürnberg«, endda på fjernbetjeningen, er udtryk for korrekt adfærd, der er helt i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik. Der findes derfor ikke noget i denne fremgangsmåde, der kan betegnes som et misbrug af Opels varemærke, som er anbragt dér, hvor alle forbrugerne for-

venter at finde det, nemlig på bilens kølergitter.

61. Under henvisning til de foregående bemærkninger foreslår jeg, at Domstolen i givet fald besvarer det andet og det tredje spørgsmål i overensstemmelse med ovenstående betragtninger.

VI — Forslag til afgørelse

62. På baggrund af ovenstående foreslår jeg, at Domstolen giver Landgericht Nürnberg-Fürth følgende svar:

- »1) Brug af et registreret tegn på legetøj udgør ikke en brug i egenskab af varemærke i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i 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, når fabrikanten af en legetøjsbil eftergør en virkeligt eksisterende bil i et lille målestoksforhold, herunder eftergør varemærkeindehaverens varemærke, og bringer den i omsætning.«

63. Såfremt Domstolen ikke er enig i denne besvarelse af det første spørgsmål, foreslår jeg, at den besvarer andet og tredje spørgsmål således:

- »2) Den form for brug af varemærket, der er beskrevet i det første spørgsmål, udgør en angivelse vedrørende legetøjsbilens andre egenskaber i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104/EØF.
- 3) I sager som den foreliggende fremgår de kriterier, der er relevante for at fastslå, om anvendelsen af varemærket er i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, af Domstolens retspraksis som fastlagt i Anheuser-Busch-dommen og i dommen i sagen Gillette Company og Gillette Group Finland.

Når modelbilfabrikanten på indpakningen og på en tilbehørsdel, der er nødvendig for, at legetøjsbilen kan bruges, anbringer et tegn, der i omsætningen kan genkendes som fabrikantens eget varemærke og fabrikantens firmanavn, samt angiver firmaets hjemsted, handler han i overensstemmelse med redelig markedsføringsskik, med forbehold for den helhedsvurdering af alle de relevante omstændigheder, som det påhviler den nationale ret at foretage.«