

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

PAOLO MENGOZZI

fremSAT den 31. januar 2008¹

1. Med denne anmodning om præjudiciel afgørelse har Court of Appeal (England & Wales) stillet Domstolen nogle spørgsmål vedrørende fortolkningen af visse bestemmelser i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker² og i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame³, som ændret ved Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997⁴.

2. Disse spørgsmål er blevet rejst under en sag mellem virksomheder inden for mobiltelefonbranchen, på den ene side O2 Holdings Limited og O2 (UK) og på den anden side Hutchison 3G Limited (herefter »H3G«), vedrørende en tv-reklamekampagne gennemført af sidstnævnte i Det Forenede Kongerige med henblik på at fremme virksomhedens mobiltelefon tjenester.

Retsforskrifter

3. Artikel 5 i direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

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

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

1 — Originalsprog: italiensk.

2 — EFT 1989 L 40, s. 1.

3 — EFT L 250, s. 17.

4 — EFT L 290, s. 18.

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

3. 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.

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

4. Artikel 6 i direktiv 89/104 med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« bestemmer i stk. 1:

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

- a) sit eget navn og sin adresse

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

- c) varemærket, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent«.

7. Artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 bestemmer:

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

»Sammenlignende reklame er tilladt, for så vidt angår sammenligningen, når følgende betingelser er opfyldt:

5. Direktiv 97/55 indførte i direktiv 84/450, der oprindeligt alene omhandlede vildledende reklame, en række bestemmelser om sammenlignende reklame.

- a) Reklamen er ikke vildledende i henhold til artikel 2, nr. 2, artikel 3 og artikel 7, stk. 1.

6. Artikel 2, nr. 2a), i direktiv 84/450, som ændret ved direktiv 97/55 (herefter »direktiv 84/450«)⁵, definerer »sammenlignende reklame« i henhold til direktivet som »reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer

- b) Den sammenligner varer eller tjenesteydelser, der opfylder samme behov eller tjener samme formål.

5 — Direktiv 84/450 er senere blevet ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11.5.2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (»direktivet om urimelig handelspraksis«) (EUT L 49, s. 22). Visse af ændringerne i direktiv 2005/29 vedrører de bestemmelser i direktiv 84/450, der vedrører sammenlignende reklame, herunder artikel 3a. Direktiv 2005/29 er imidlertid vedtaget efter de faktiske omstændigheder for nærværende sag; jeg vil således i dette forslag tage udgangspunkt i bestemmelserne i direktiv 84/450, som ændret ved direktiv 97/55, og ikke i de bestemmelser, der er en følge af de ved direktiv 2005/29 indførte ændringer. Desuden er direktiv 84/450 for nyligt blevet ophævet og med virkning fra den 12.12.2007 erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/114/EF af 12.12.2006 om vildledende og sammenlignende reklame (EUT L 376, s. 21), der imidlertid blot er en kodifikation af det tidligere gældende direktiv 84/450, begrundet i klarheds- og rationaliseringshensyn.

- c) Den er objektiv og sammenligner en eller flere konkrete og relevante egenskaber, der kan dokumenteres, og som er repræsentative for disse varer eller tjenesteydelser, herunder prisen.

- d) Den skaber ikke forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en

konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer eller tjenesteydelser.

Hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

- e) Den bringer ikke en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller situation i miskredit eller udsætter dem for nedvurdering.
- f) For produkter med oprindelsesbetegnelse vedrører den i hvert enkelt tilfælde produkter med samme betegnelse.
- g) Den drager ikke utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser.
- h) Reklamen fremstiller ikke en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn.«
8. O2 anvender forskellige billeder af bobler i selskabets markedsføring, navnlig af mobiltelefonitjenester. O2 er ud over at være indehaver af varemærker, der udgøres af kombinationer af bogstavet O og tallet 2 (herefter »O2-varemærkerne«), bl.a. indehaver af to figurmærker, der hver især består af statiske billeder af bobler, registreret for apparatur til telekommunikation og telekommunikationsydelser i Det Forenede Kongerige (herefter »varemærkerne med bobler«). Det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, at det er blevet fastslået, at forbrugerne i en mobiltelefonsammenhæng udelukkende forbinder billeder af bobler i vand (særlig mod en graderet blå baggrund) med O2.
9. H3G har udbudt mobiltelefonitjenester i Det Forenede Kongerige under tegnet »3« siden marts 2003. Dengang var en række andre operatører, herunder O2, allerede veletableret på markedet. I marts 2004 introducerede H3G en forudbetalt tjeneste med navnet »Threepay«, og senere samme år introduceredes en sammenlignende reklamekampagne, der blev vist i tv og indeholdt prissammenligninger med konkurrerende operatørers tjenester.
10. O2 anlagde sag mod H3G om krænkelse af varemærket O2 og varemærkerne med bobler ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, angående en

af H3G bragt TV-reklame, i hvilken man, ud over en stiliseret tegnefilmspræsentation af tegnet 3, anvendte ordet »O2« samt billeder af bobler i bevægelse, og hvoraf det nærmere bestemt fremgik, at tjenesten »Threepay« var billigere end O2's tilsvarende tjeneste (herefter »den omstridte reklame«).

11. Under sagen opgav O2 påstanden om krænkelse af O2-varemærkerne⁶ efter at have medgivet, at prissammenligningen var foretaget korrekt, og at den omstridte reklame i sin helhed ikke på nogen måde var vildledende og navnlig ikke antydede nogen forretningsmæssig forbindelse mellem O2 og H3G. Den gennemsnitlige forbruger ville opfatte brugen af O2 og boblerne som en henvisning til O2 og dennes image og indse, at der var tale om en reklame fra en konkurrent, der påstod, at prisen for dens tjenester var lavere⁷.

12. For så vidt angår krænkelsessøgsmålet, der herefter alene vedrørte anvendelsen af billederne med bobler i den omstridte reklame, blev der ved dom af 23. marts 2006 ikke givet sagsøgeren medhold. Dommeren i sagen var af den opfattelse, at den omhandlede brug henhørte under anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, men at den pågældende reklame var i overensstemmelse med artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450, således at betingelserne for anvendelsen af undtagelsesbestemmelsen i

artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 var opfyldt.

13. O2 ankede denne dom til Court of Appeal, idet selskabet anfægtede anvendelsen af denne undtagelse. H3G for sin del anfægtede dommen, for så vidt som den fastslog, at den omstridte reklame henhørte under anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, og gjorde gældende, at der under alle omstændigheder ikke kunne gives O2 medhold i appellen.

14. For at kunne træffe afgørelse i denne tvist har Court of Appeal ved afgørelse af 14. december 2006 anset det for nødvendigt at stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Når en erhvervsdrivende i en reklame for egne varer eller tjenesteydelser bruger et registreret varemærke, som tilhører en konkurrent, med det formål at sammenligne kendetegn (herunder pris) for de varer og tjenesteydelser, som han markedsfører, med kendetegnene ved de varer og tjenesteydelser, der markedsføres af konkurrenten under dette varemærke, således at det ikke medfører forveksling eller på anden måde bringer varemærkets væsentlige funktion som en angivelse af dets oprindelse i fare, er brugen da omfattet af enten litra a) eller b) i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104?

6 — Jf. forelæggelsesafgørelsens punkt 3, O2's skriftlige indlæg, s. 14, fodnote 4, og H3G's skriftlige indlæg, punkt 5 og 6.

7 — Jf. forelæggelsesafgørelsens punkt 11.

- 2) Når en erhvervsdrivende i en sammenlignende reklame bruger en konkurrents registrerede varemærke, skal denne brug — for at være i overensstemmelse med artikel 3a i direktiv 84/450, som ændret — da være »tvingende nødvendig« og i givet fald, efter hvilke kriterier skal denne nødvendighed bedømmes?

Stillingtagen

Om det første præjudicielle spørgsmål

- 3) Hvis der stilles et krav om tvingende nødvendighed, udelukker kravet i så fald enhver brug af et tegn, der ikke er identisk med det registrerede varemærke, men som har en meget stor grad af lighed med det?»

16. Med det første præjudicielle spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om brugen af en konkurrents registrerede varemærke (herefter »varemærket«) i forbindelse med en sammenlignende reklame, der sammenholder egenskaber ved annoncørens varer eller tjenesteydelser med en konkurrents varer eller tjenesteydelser, er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra a) eller b), i direktiv 89/104, når denne brug ikke medfører forveksling eller på anden måde bringer varemærkets væsentligste funktion i fare, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse.

Retsforhandlinger for Domstolen

15. O2, H3G og Kommissionen har i henhold til artikel 23 i statuten for Domstolen indgivet skriftlige indlæg for Domstolen, og disses repræsentanter har ligeledes afgivet mundtlige indlæg i retsmødet, der fandt sted den 29. november 2007.

17. Spørgsmålet er blevet stillet, fordi den nationale ret er af den opfattelse, at den omstridte reklame er omfattet af anvendelsesområdet for direktivets artikel 5, stk. 1, litra b), og at den alene er lovlig, fordi den er i overensstemmelse med artikel 3a i direktiv 84/450 og følgelig er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104, mens H3G hævder, at den på ingen måde er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra b), i dette direktiv.

18. Det er næsten overflødigst allerførst at nævne, at det følger af fast retspraksis, at et direktiv ikke i sig selv kan skabe forpligtelser for private og derfor ikke som sådan kan påberåbes over for private, men at det ved anvendelsen af national lovgivning, hvad enten der er tale om bestemmelser, der er ældre eller yngre end direktivet, påhviler den nationale ret, der anmodes om at fortolke denne lovgivning, så vidt muligt at gøre dette i lyset af ordlyden og formålet med direktivet, for at det med direktivet tilsigtede resultat fremkaldes, og for dermed at handle i overensstemmelse med artikel 249, stk. 3, EF⁸. Det er i det lys, at henvisningen til bestemmelserne i direktiv 89/104 og 84/450 skal ses i denne præjudicielle sag.

19. Det er muligt, at den forelæggende ret ved at rejse det omhandlede præjudicielle spørgsmål forventer, at Domstolen fastlægger betingelserne for anvendelsen af artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 89/104 og særligt fastslår, om de forbud, der følger af disse bestemmelser, også finder anvendelse, når et tegn, der er identisk med eller ligner en andens varemærke, anvendes i en reklame, ikke for at adskille den reklamerendes varer eller tjenesteydelser, men derimod varemærkeindehaverens varer og tjenesteydelser⁹.

20. Et svar på det i denne form af den forelæggende ret stillede spørgsmål ville forudsætte en gennemgang af retspraksis vedrørende artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 89/104, der i det mindste ud fra en umiddelbar betragtning ikke forekommer konsekvent hvad angår betingelserne for disse bestemmelsers anvendelse. Jeg gør i den forbindelse opmærksom på vanskeligheden ved at forene Domstolens tilgang i BMW-dommen¹⁰, af hvilken det synes at fremgå, at tredjemands anvendelse af en andens varemærke med henblik på ikke at adskille sine egne varer eller tjenesteydelser, men derimod varemærkeindehaverens varer eller tjenesteydelser, ikke i sig selv falder uden for anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, med den tilgang, der er anlagt i nyere afgørelser, der snarere taler for det modsatte resultat.

21. I BMW-dommen fastslog Domstolen, at brugen af en andens varemærke i en reklame med henblik på at angive *varemærkeindehaverens* varer som dem, der er genstand for annoncørens tjenesteydelser, falder ind under anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104, med forbehold for artikel 6 og 7 i samme direktiv¹¹.

22. I Hölterhoff-dommen¹² udelukkede Domstolen, at en indehaver af et varemærke kan påberåbe sig den eneret, der følger af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, når tredjemand i forbindelse med erhvervsmæssige

8 — Jf. særligt vedrørende direktiv 89/104 dom af 16.7.1998, sag C-355/96, *Silhouette International Schmied*, Sml. I, s. 4799, præmis 36, og af 23.10.2003, sag C-408/01, *Adidas-Salomon og Adidas Benelux*, Sml. I, s. 12537, præmis 21.

9 — Jeg ser ved behandlingen af det første præjudicielle spørgsmål bort fra den omstændighed, at henvisningen til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 under alle omstændigheder forekommer at være irrelevant i denne sag, idet der her alene er tale om anvendelse af tegn (billeder med bobler), der ikke er identiske med, men ligner O2-varemærkerne.

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

11 — BMW-dommen, præmis 38. Der var tale om salg af brugte BMW-køretøjer samt reparation og vedligeholdelse af BMW-køretøjer.

12 — Dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Sml. I, s. 4187, præmis 17.

forhandlinger angiver, at varen stammer fra hans egen produktion, og han alene anvender det pågældende varemærke til beskrivelse af den af ham udbudte vares særlige egenskaber¹³, således at det er udelukket, at det anvendte mærke i handelen opfattes som en betegnelse for, fra hvilken virksomhed nævnte vare stammer.

23. I Arsenal Football Club-dommen¹⁴ præciserede Domstolen, at eneretten i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 er blevet tildelt »for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner«, og at »udøvelsen af denne ret bør derfor være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner og navnlig i dets væsentligste funktion, som er at garantere varens oprindelse over for forbrugere«¹⁵.

24. I samme dom bemærkede Domstolen, at i det foreliggende tilfælde var brugen af det pågældende tegn klart ikke beskrivende — i modsat fald ville den være faldet uden for anvendelsesområdet for ovennævnte bestemmelse — men gav indtryk af, at der var en

faktisk erhvervsmæssig forbindelse mellem tredjemands og varemærkeindehaverens varer og kunne således skabe fare for den oprindelsesgaranti, der er varemærkets afgørende funktion. Domstolen konkluderede, at der således var tale om en brug, som indehaveren af varemærket kunne modsætte sig i medfør af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104¹⁶.

25. I Adam Opel-dommen¹⁷ fastslog Domstolen, at »bortset fra dette særlige tilfælde af tredjemands brug af et varemærke i forbindelse med tjenesteydelser, der som genstand har de varer, som er dækket af dette varemærke«, hvilket er den situation, der blev behandlet i BMW-dommen, »skal direktivets [89/104] artikel 5, stk. 1, litra a), fortolkes således, at den omfatter brugen af et tegn, der er identisk med varemærket for varer, der markedsføres, eller for tjenesteydelser, der leveres af tredjemand, som er identiske med de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret«. I samme Adam Opel-dom blev det præciseret, at når Domstolen i BMW-dommen fastslog, at under de særlige omstændigheder, der danner grundlag for denne dom, er »tredjemands brug af et tegn, der er identisk med varemærket for varer, der ikke er markedsført af tredjemand, men af varemærkeindehaveren [...] omfattet af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a)«, skete dette under »hensyn til denne særlige og uadskillelige forbindelse mellem de varer, der er omfattet af varemærket, og de tjenesteydelser, der blev leveret af tredjemand«.

13 — Det var i det foreliggende tilfælde godtgjort, at tredjemand havde anvendt de betegnelser, der var beskyttet af varemærket, med det ene formål at beskrive kvaliteten og mere præcist slibningen af de ædelsten, der blev udbudt til salg (jf. Hölterhoff-dommen, præmis 10).

14 — Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Sml. I, s. 10273.

15 — Ibidem, præmis 51. Jf. i samme retning ligeledes dom af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 59, af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 21, og af 11.9.2007, sag C-17/06, Céline, Sml. I, s. 7041, præmis 16 og 26.

26. En tredjemands brug af en andens varemærke med henblik på at adskille de varer

16 — Arsenal Football Club-dommen, præmis 54-56 og 60.

17 — Præmis 27 og 28 (min fremhævelse).

eller tjenesteydelser, der udbydes af indehaveren af varemærket, og som ikke skaber forveksling med hensyn til oprindelsen af dennes og tredjemands varer eller tjenesteydelser, forekommer således i henhold til BMW-dommen at falde inden for anvendelsesområdet af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og falde uden for i henhold til Hölterhoff-dommen og Adam Opel-dommen, mens det i henhold til den retspraksis, der er nævnt ovenfor i præmis 23, yderligere skal undersøges, om den kan skade andre af varemærkets funktioner end den væsentlige funktion om oprindelsesgaranti.

27. O2 har i sit skriftlige indlæg lagt vægt på dette synspunkt ved særligt at påberåbe sig varemærkets »reklamefunktion« og den skade, som den omstridte reklame angiveligt har forvoldt på denne funktion af selskabets varemærker med bobler.

28. Jeg mener imidlertid, at i lyset af bestemmelserne om sammenlignende reklame i direktiv 84/450 kan den forelæggende rets spørgsmål uden videre besvares benægtende, uden at det er nødvendigt at foretage den vanskelige undersøgelse af betingelserne for anvendelse af artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 89/104.

29. Det bemærkes først, at formålet med direktiv 97/55 har været at harmonisere »de grundlæggende bestemmelser for reklamens form og indhold« og at harmonisere

»betingelserne for anvendelse af sammenlignende reklame i medlemsstaterne« (anden betragtning), særligt ved at fastsætte »de betingelser, hvorpå sammenlignende reklame er tilladt« (18. betragtning).

30. Hvad angår dette sidste aspekt præciserer direktivet ved indførelsen af artikel 3a i direktiv 84/450 betingelserne for lovligheden af sammenlignende reklame¹⁸, i lyset af hvilke, som det fremgår af syvende betragtning til direktiv 97/55, det er muligt at »[fastslå], hvilke former for sammenlignende reklame der vil kunne fordreje konkurrencen, skade konkurrenterne og påvirke forbrugernes valg i uheldig retning«. Som Domstolen allerede har understreget, er formålet »at fastsætte, på hvilke betingelser sammenlignende reklame skal anses for tilladt på det indre marked«¹⁹. Ifølge Domstolen følger det heraf, at »der ved direktiv 84/450 er sket en udtømmende harmonisering af betingelserne for, at sammenlignende reklame er tilladt i medlemsstaterne«, hvilken »harmonisering [i sagens natur] indebærer, at spørgsmålet om, hvorvidt sammenlignende reklame er tilladt, i hele Fællesskabet udelukkende skal bedømmes ud fra de kriterier, der er fastsat af fællesskabslovgiver«²⁰.

18 — Jf. artikel 1 i direktiv 84/450, i henhold til hvilken »formålet [...] er at beskytte forbrugerne, de personer, der udøver virksomhed som handlende, håndværkere eller industridrivende eller udøvere af et liberalt erhverv samt interessen hos offentligheden i almindelighed, mod vildledende reklame og illoyale følger heraf og fastsætte[s] betingelser for, hvornår sammenlignende reklame er tilladt for så vidt angår sammenligningen« (min fremhævelse).

19 — Dom af 8.4.2003, C-44/01, Pippig Augenoptik, Sml. I, s. 3095, præmis 38, jf. ligeledes præmis 43.

20 — Ibidem, præmis 44.

31. Med henblik herpå opregner artikel 3 i direktiv 84/450 de lovlighedsbetingelser, der alle skal være opfyldt i forbindelse med sammenlignende reklame²¹.

32. Det skal herved understreges, at ikke færre end fire ud af de otte bestemmelser, som stk. 1 i denne artikel omfatter, har til formål at beskytte en konkurrents varemærker, firmanavne eller andre karakteristiske kendetegn i forbindelse med sammenlignende reklame. Som Domstolen har understreget, er det »i henhold til direktiv 84/450 på visse betingelser [...] tilladt, at en annoncør i en sammenlignende reklame angiver mærket på en konkurrents produkter«²². Særligt bestemmes det, at den sammenlignende reklame ikke må skabe forveksling på markedet mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne eller andre karakteristiske kendetegn [litra d)]; ikke må bringe en konkurrents varemærker, firmanavne eller andre karakteristiske kendetegn i miskredit eller udsætte dem for nedvurdering [litra e]; ikke må drage utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn [litra g)]; ikke må fremstille en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn [litra h)]. Ifølge Domstolen følger det heraf, at »brugen af en konkurrents varemærke er tilladt i henhold til fællesskabsretten, når sammenligningen

ikke har til formål eller virkning at skabe sådanne illoyale konkurrencevilkår«²³.

33. I 14. betragtning til direktiv 97/55 anføres det i øvrigt, at »for at gøre sammenlignende reklame effektiv kan det imidlertid være nødvendigt at identificere en konkurrents produkter eller tjenesteydelser ved at henvise til hans firmanavn eller til et varemærke, som han er indehaver af«. Det tilføjes i følgende betragtning, at »en sådan anvendelse af en andens varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn er ikke nogen krænkelse af den pågældendes eneret, hvis dette direktivs bestemmelser er overholdt, idet det eneste formål er at skelne og således sætte forskellene objektivt i relief«.

34. Anvendelsen af en konkurrents varemærke i forbindelse med en reklame, der sammenligner egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, der markedsføres af konkurrenten under det pågældende varemærke, med egenskaberne ved annoncørens tilsvarende varer eller tjenesteydelser, reguleres således på specifik og udtømmende vis af artikel 3a i direktiv 84/450. Den er alene forbudt, såfremt den strider mod bestemmelserne i denne artikel. Hvis dette er tilfældet, er den forbudt i medfør af denne bestemmelse og ikke i medfør af artikel 5, stk. 1, litra a) eller b), i direktiv 89/104. Hvis den er i overensstemmelse med disse betingelser, kan den til gengæld ikke forbydes i medfør af bestemmelserne i artikel 5, stk. 1, litra a) eller b), i direktiv 89/104.

21 — Betingelsernes kumulative karakter er understreget i 11. betragtning til direktiv 97/55 (»betingelserne for sammenlignende reklame bør være kumulative og overholdes fuldt ud«) og gentaget af Domstolen i Pippig Augenoptikdommen, præmis 54.

22 — Pippig Augenoptikdommen, præmis 47.

23 — Ibidem, præmis 49. Se ligeledes generaladvokat Tizzanos forslag til afgørelse fremsat den 12.9.2002 i den sag, der gav anledning til Pippig Augenoptikdommen (punkt 27).

35. Disse sidstnævnte bestemmelser skal i lighed med bestemmelserne i artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104 således ikke tages i betragtning ved vurderingen af den pågældende anvendelses lovlighed. Det er således unødvendigt at undersøge, om man også ville komme til samme konklusion selv uden eksistensen af direktiv 97/55 — eftersom den omhandlede anvendelse som hævdet af H3G og Kommissionen under alle omstændigheder ikke ville være omfattet af anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 89/104²⁴ — eller om denne konklusion derimod følger af indførelsen ved artikel 3a, der blev indsat i direktiv 84/450 ved direktiv 97/55, af en ordning, der skal anses som *lex specialis* i forbindelse med anvendelsen af en andens varemærke i en sammenlignende reklame, og som dermed er en undtagelse fra ordningen i artikel 5, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 89/104.

36. Et sådant spørgsmål er i forhold til den tvist, der er blevet indbragt for den forelæggende ret, alene af hypotetisk karakter, således at det ikke er nødvendigt at besvare det i den foreliggende præjudicielle sag.

37. Jeg gør desuden opmærksom på, at som understreget af O2²⁵, vedrører det første præjudicielle spørgsmål, sådan som det er formuleret i forelæggelsesafgåelsen, en annoncørs anvendelse af en andens *varemærke* (eller mere præcist af et tegn, der er identisk med en andens varemærke), mens

den verserende tvist for den forelæggende ret nu som følge af begrænsningen af det oprindeligt anlagte krænkelssøgsmåls genstand²⁶ vedrører en annoncørs (H3G) anvendelse, ikke af en andens varemærke (O2 eller varemærkerne med bobler), men af tegn (billeder af bobler), der har en høj grad af lighed med en andens varemærke (varemærker med bobler).

38. Hvorom alting er, vurderer jeg, at denne præcisering ikke væsentligt ændrer ved det netop behandlede problem.

39. Anvendelsen i en reklame af et tegn, der ligner en konkurrents varemærke, udgør én af de måder, hvorpå man i det mindste indirekte kan henvise til den pågældende konkurrent eller til hans varer eller tjenesteydelser i henhold til artikel 2, nr. 2a), i direktiv 84/450. Den reklame, der gør brug af en sådan henvisning, og som har til formål at foretage en sammenligning mellem annoncøren og dennes konkurrent eller mellem disses respektive varer eller tjenesteydelser, er undergivet bestemmelserne i artikel 3a i direktiv 84/450. Denne artikel indeholder, som jeg tidligere har nævnt, som en del af en større helhed af bestemmelser, der på udtømmende vis fastsætter betingelserne for lovlig sammenlignende reklame, særlige bestemmelser, der har til formål at sikre beskyttelse af varemærket ved denne form for reklamевirksomhed. Såfremt en indehaver af et varemærke ønsker at rejse indsigelse mod anvendelsen i forbindelse med sammenlignende reklame af et tegn, der ligner varemærket, må indehaveren støtte sit krav på en

24 — Generaladvokat Jacobs udtalte sig i denne retning i sit forslag til afgørelse fremsat den 20.9.2001 i den sag, der gav anledning til Hölterhoff-dommen (punkt 74-77).

25 — Jf. punkt 52 i O2's skriftlige indlæg.

26 — Jf. fodnote 11 ovenfor.

tilsidesættelse af en af betingelserne i artikel 3a i direktiv 84/450²⁷, mens en sådan anvendelse derimod, lige såvel som anvendelsen af en andens varemærke i samme forbindelse, falder uden for anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104.

40. Jeg er derfor af den opfattelse, at det første præjudicielle spørgsmål kan besvares på følgende måde:

»Anvendelsen af et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents registrerede varemærke, i en reklame, der sammenligner egenskaberne ved de af den pågældende konkurrent markedsførte varer eller tjenesteydelser med egenskaberne ved de af annoncøren markedsførte varer eller tjenesteydelser, reguleres på udtømmende vis af artikel 3a i direktiv 84/450 og er ikke omfattet af anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra a) eller b), i direktiv 89/104.«

Om det andet og det tredje præjudicielle spørgsmål

41. Med det andet og det tredje præjudicielle spørgsmål har den forelæggende ret først

og fremmest ønsket at få klarhed over, om anvendelsen af en konkurrents varemærke for at være lovlig i henhold til artikel 3a i direktiv 84/450 skal være »tvingende nødvendig«. I bekræftende fald ønsker den forelæggende ret oplyst, efter hvilke kriterier denne tvingende nødvendighed skal bedømmes, og om betingelsen herom udelukker enhver anvendelse af et tegn, der ikke er identisk med konkurrentens varemærke, men som har en meget stor grad af lighed med dette.

42. O2 har under henvisning til 14. og 15. betragtning til direktiv 97/55, til forarbejderne til samme direktiv og til Domstolens retspraksis, særligt Toshiba-dommen²⁸ og Siemens-dommen²⁹, hævdet, at hvis en annoncørs anvendelse af en konkurrents varemærke i en sammenlignende reklame ikke er tvingende nødvendig for at henvise til den pågældende konkurrent eller til dennes varer eller tjenesteydelser, drager annoncøren utilbørligt fordel af det pågældende varemærke i strid med artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450. O2 har gjort gældende, at eftersom H3G i forbindelse med den sammenlignende reklame har anvendt O2's varemærke, der fuldt ud er egnet til at henvise til annoncørens konkurrent, var det på ingen måde nødvendigt for annoncøren at anvende billederne med bobler, så meget desto mere som disse billeder udgjorde en forvansket udgave af O2's varemærker med bobler.

43. Jeg er imidlertid enig med H3G og Kommissionen i, at artikel 3a i direktiv 84/450 ikke stiller krav om, at det skal være

27 — Naturligvis under henvisning til nationale bestemmelser om gennemførelse af artikel 3a i national ret.

28 — Dom af 25.10.2001, sag C-112/99, Sml. I, s. 7945.

29 — Dom af 23.2.2006, sag C-59/05, Sml. I, s. 2147.

tvungende nødvendigt at anvende en andens varemærke med henblik på at henvise til en konkurrent eller dennes varer eller tjenesteydelser i en sammenlignende reklame.

44. Man kan imidlertid ikke komme til en sådan konklusion alene på grundlag af Domstolens udtalelser i præmis 83 og 84 i Pippig Augenoptik-dommen, som H3G har henvist til, og som vedrørte spørgsmålet, om man ud over navnet på en konkurrent kunne gengive konkurrentens logo og et billede af hans butiksfacade i en reklame. I denne sag fastslog Domstolen med udgangspunkt i en undersøgelse af 15. betragtning til direktiv 97/55, at »artikel 3a, stk. 1, litra e), i direktiv 84/450 ikke er til hinder for, at en sammenlignende reklame ud over navnet på konkurrenten gengiver hans logo og et billede af hans butiksfacade, hvis reklamen overholder de i fællesskabsretten fastsatte betingelser for, at den er tilladt«.

45. Da den ovennævnte bestemmelse imidlertid alene har til formål at forbyde sammenlignende reklame, der »bringer [en konkurrents varemærker eller andre karakteristiske kendetegn] i miskredit eller udsætter dem for nedvurdering«, kan ovennævnte konklusion, som Domstolen kom frem til, objektivt set alene betyde, at en gengivelse i en sammenlignende reklame ud over navnet på konkurrenten af et logo og et billede af hans butiksfacade — altså elementer, der sandsynligvis ikke er nødvendige for at for at henvise til en konkurrent, der allerede er udpeget ved sit navn — ikke i sig selv medfører en miskredit eller nedvurdering af konkurrenten. Dette

er dog som fremhævet af O2 ikke til hinder for, at der ved anvendelsen af en andens varemærke eller andre karakteristiske kendetegn i en sammenlignende reklame eventuelt kan udledes et krav om tvungende nødvendighed i medfør af andre bestemmelser i samme artikel 3a. Jeg skal dog ikke undlade at påpege den tvetydige og upræcise karakter af Domstolens udtalelse, som jeg har gengivet i punkt 44 ovenfor, for så vidt som den synes at betinge overholdelse af artikel 3a, stk. 1, litra e), i direktiv 84/450 af overholdelse af alle øvrige fællesskabsretlige bestemmelser om sammenlignende reklame, der imidlertid ikke vedrører det aspekt vedrørende miskreditering og nedvurdering, som skal tages i betragtning i denne bestemmelse.

46. Ved bedømmelsen af, om artikel 3a i direktiv 84/450 indeholder et krav om tvungende nødvendighed ved anvendelsen af en andens varemærke i en sammenlignende reklame, erindrer jeg først og fremmest om, at denne artikel på udtømmende vis harmoniserer lovlighedsbetingelserne for en sådan sammenligning (jf. punkt 30 ovenfor), og jeg bemærker, at ingen af artiklens bestemmelser udtrykkeligt opstiller et krav om tvungende nødvendighed ved anvendelsen af en andens varemærke eller andet karakteristisk kendetegn.

47. Det forekommer mig heller ikke, at en sådan betingelse, som hævdet af O2, kan udledes indirekte af direktivets artikel 3a, stk. 1, litra g), en bestemmelse, der forbyder at drage utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, et andet karakteristisk kendetegn eller konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser.

48. O2's henvisning til 14. betragtning til direktiv 97/55 er ikke tilstrækkelig til at støtte O2's fortolkning af bestemmelsen. Som Kommissionen med rette har gjort gældende, synes fællesskabslovgiver i denne betragtning alene at have villet understrege, at det for effektivt at kunne gennemføre en sammenlignende reklame i almindelighed er nødvendigt at henvide til en konkurrents varemærke eller firmanavn, uden at der dermed er fastsat en betingelse for lovligheden af en sådan henvisning. I øvrigt henvises der særskilt til lovlighedsbetingelserne i den herpå følgende 15. betragtning (»hvis dette direktivs bestemmelser er overholdt«), der med formuleringen »en sådan anvendelse af en andens varemærke« sigter til den anvendelse af varemærket, der har til formål at henvide til en konkurrents varer og tjenesteydelser, og ikke til en anvendelse, der i dette øjemed er tvungende nødvendig.

49. Domstolen har allerede haft lejlighed til at fortolke artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450.

50. I Toshiba Europe-dommen blev Domstolen af den nationale ret bl.a. anmodet om at præcisere de kriterier, der er relevante ved bedømmelsen af, om en sammenlignende reklame drager utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents karakteristiske kendetegn i den pågældende bestemmelses forstand.

51. Generaladvokat Léger foreslog Domstolen en argumentation, der går ud på

inden for rammerne af artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450 at identificere »grænsen for, hvornår en annoncør må antages at handle illoyalt«. Han anførte, at grænsen skal anses for overskredet, når annoncørens eneste formål er at drage fordel af konkurrentens anseelse for at favorisere sin egen aktivitet, men at man ikke kan antage misbrug af anseelse, når indholdet af den sammenlignende reklame kan retfærdiggøres ved visse krav³⁰.

52. I denne sidstnævnte forbindelse antog generaladvokat Léger på grundlag af 14. og 15. betragtning til direktiv 97/55, at »at en konkurrent kan gøre brug af en erhvervsdrivendes eneret til hans varemærke eller andre karakteristiske tegn, såfremt den således foretagne henvisning er retfærdiggjort af kravene ifølge den sammenlignende reklame«, og at »annoncøren har ret til at anvende disse referencer, såfremt sammenligningen af kvaliteter og mangler ved de respektive konkurrerende produkter gøres umulig eller blot må lide under fraværet af en identifikation af konkurrenten«. Hvad angår »de nærmere betingelser for, hvornår det er muligt at gøre brug af konkurrentens karakteristiske kendetegn«, anførte han, at »da undtagelserne skal fortolkes strengt, må afvigelser fra de rettigheder, som er beskyttet for indehaverne, kun tillades inden for de grænser, der er absolut nødvendige for at opnå direktivets formål, som er at muliggøre en sammenligning mellem produkternes objektive karakteristika«. »Følgelig« — fortsatte generaladvokaten — »foreligger [der] en utilbørlig

30 — Forslag fremsat den 8.2.2001 i den sag, der gav anledning til Toshiba Europe-dommen (punkt 79 og 80).

fordel af den anseelse, der knytter sig til en konkurrent, når henvisningen til denne, eller henvisningsmåden ikke er nødvendig for at oplyse kunderne om de respektive kvaliteter af de sammenlignede varer. Omvendt kan dette klagepunkt ikke lægges til grund, når de faktorer, som sammenligningen angår, ikke kan beskrives, uden at annoncøren anvender henvisninger til konkurrenten, selv om han herved kan opnå en vis fordel. Nødvendighedskriteriet er altså [mit] grundlag for at bedømme, om en sammenlignende reklame er lovlig set i forhold til direktivets artikel 3a, stk. 1, litra g)«³¹.

53. Disse sidstnævnte betragtninger, der støtter den af O2 påberåbte fortolkning, er efter min mening imidlertid blevet afvist af Domstolen i Toshiba Europe-dommen. Denne doms præmis 54, som O2 har henvist til, støtter i virkeligheden ikke nævnte synspunkt, selv om Domstolen i dommen udtalte, at »en annoncør ikke [kan] betragtes som en person, der utilbørligt drager fordel af den anseelse, der er knyttet til konkurrentens karakteristiske kendetegn, såfremt en henvisning til disse kendetegn er en betingelse for, at der konkurreres effektivt på det pågældende marked«, eftersom intet taler for, at Domstolen tillige ville sige, at hvor en henvisning til disse kendetegn omvendt ikke er en forudsætning for en effektiv konkurrence på det pågældende marked, vil en henvisning nødvendigvis indebære, at annoncøren drager utilbørligt fordel af disses anseelse. I Toshiba Europe-dommen fastslog Domstolen snarere, at anvendelse af en konkurrents karakteristiske kendetegn »kun [kan] give ham mulighed for utilbørligt at drage fordel af den hertil knyttede anseelse, såfremt deres angivelse i bevidstheden

hos den offentlighed, som reklamen tager sigte på, *skaber* en association mellem den producent, hvis produkter identificeres, og den konkurrerende leverandør, idet offentligheden overfører omdømmet for producentens produkter til den konkurrerende leverandørs produkter«³².

54. Generaladvokat Tizzano fandt i lyset af disse udsagn i Toshiba Europe-dommen i sit forlag til afgørelse i Pippig Augenoptik-sagen³³, at »angivelsen af mærket på en konkurrents produkter ikke er i strid med artikel 3a, stk. 1, litra g), for så vidt som denne angivelse er begrundet i et objektivi krav om at kunne identificere denne konkurrents produkter og sætte egenskaberne hos de produkter, der reklameres for, i relief (eventuelt ved en direkte sammenligning mellem disse produkter) og således ikke udelukkende sigter mod at drage fordel af den anseelse, der er knyttet til konkurrentens varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn. Det forudsætter dog, at det ikke fremgår af de særlige omstændigheder, der kendetegner den enkelte sag, at den pågældende angivelse er udformet på en sådan måde, at den skaber en association mellem annoncøren og konkurrenten og dermed overfører omdømmet for konkurrentens produkter til annoncørens produkter«.

55. Domstolen udtalte sig ikke om fortolkningen af artikel 3a, stk. 1, litra g), i Pippig Augenoptik-dommen, men fik lejlighed hertil senere i den nævnte Siemens-dom, af hvilken det fremgår, at det ved afgørelsen af, om en

31 — Ibidem, punkt 82, 84, 85 og 87. I punkt 86 understregede generaladvokat Léger, ligesom O2 har gjort det i denne sag, desuden, at kriteriet om nødvendighed ligeledes er indeholdt i bestemmelsen i artikel 6, stk. 1, litra c), i direktiv 89/104.

32 — Toshiba Europe-dommen, præmis 60 (se ligeledes præmis 57). Min fremhævelse.

33 — Forslagets punkt 32.

annoncør, der i en sammenlignende reklame anvender en konkurrents et varemærke eller et andet karakteristisk kendetegn, herved drager utilbørlig fordel af varemærkets eller kendetegnets anseelse, dels skal vurderes, om denne anvendelse i bevidstheden hos den offentlighed, som reklamen tager sigte på, kan have til *virkning*, at der skabes en forbindelse mellem konkurrenten og den omhandlede annoncør, idet offentligheden overfører omdømmet for produkterne fremstillet af nævnte producent til den konkurrerende leverandørs produkter³⁴, dels tages hensyn til forbrugernes gevinst ved den pågældende sammenlignende reklame³⁵.

56. Selv om den sammenlignende reklame, som det almindeligvis anføres i den juridiske litteratur, som oftest har til formål at foretage en sammenligning med en mere velrenommeret virksomhed og således i en eller anden udstrækning medfører en »kobling« til dennes renommé eller karakteristiske kendetegn, ville den fra denne kobling indvundne fordel i henhold til Toshiba Europe-dommen og Siemens-dommen alene være utilbørlig, såfremt den fremkaldte en forbindelse mellem den annoncerende og konkurrenten, som ville få offentligheden til at associere de to virksomheders produkter. Der er ifølge de to domme tale om en virkning, der skal bedømmes i den konkrete sag, hvorved der naturligvis skal bortses fra overvejelser om, hvorvidt det er tvingende nødvendigt at henvise til konkurrentens karakteristiske kendetegn.

34 — Siemens-dommen, præmis 18-20.

35 — *Ibidem*, præmis 22-24.

57. Det kriterium, som Domstolen har valgt i de nævnte domme, og som er baseret på en undersøgelse af, hvordan relationerne mellem de virksomheder, der identificeres i reklamen, opfattes i offentligheden, er ganske gunstigt for annoncøren, da det tillader, at der henvises til en andens karakteristiske kendetegn, også i tilfælde, hvor en henvisning ikke forekommer at tjene noget legitimt behov i forbindelse med reklamen, når blot der i bevidstheden hos offentligheden ikke skabes en association, som fremkalder den overførsel af omdømmet, der nævnes i disse domme. Jeg er personligt af den opfattelse, at en tilgang baseret på, at der foreligger et sådant behov, hvilket generaladvokat Léger i indledningen til den argumentation, der er nævnt i punkt 51 ovenfor, også synes at tage udgangspunkt i, fører til en bedre balance mellem annoncørens og konkurrentens modstridende interesser, da dette ville gøre det muligt at forbyde en henvisning til en andens karakteristiske kendetegn i de tilfælde, hvor den sammenlignende reklame i realiteten foretages for at udnytte tegnets renommé på snyltende vis, uanset om den nævnte association fremkaldes.

58. Hvorom alting er, og uden at der i denne præjudicielle sag er behov for generelt at udrede de relevante kriterier for anvendelsen af artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450, er det tilstrækkeligt at bemærke, at Toshiba Europe-dommen og Siemens-dommen ikke fastslår, men tværtimod forudsætningsvis udelukker et kriterium om, at det skal være tvingende nødvendigt at anvende en konkurrents varemærke eller andre karakteristiske kendetegn i en sammenlignende reklame. Det kan således ikke med rette hævdes, som O2 har gjort det, at når anvendelsen af et varemærke eller andre karakteristiske kendetegn ikke er tvingende nødvendig for at identificere en konkurrent eller dennes varer eller tjenesteydelser, er den sammenlignende

reklame ipso facto egnet til at give annoncøren en utilbørlig fordel, der hidrører fra det pågældende varemærke eller karakteristiske kendetegns renommé. Som Kommissionen har gjort gældende, skal eksistensen af en sådan utilbørlig fordel tværtimod vurderes in concreto, og den kan ikke formodes at foreligge, fordi det ikke er tvingende nødvendigt at henvise til varemærket eller tegnet i den sammenlignende reklame.

59. Som det både er gjort gældende af H3G og antaget af Court of Appeal i forelæggelsesafgørelsen, taler det krav, som gentagne gange er bekræftet af Domstolen på området, om at fortolke de lovlighedsbetingelser, der skal være opfyldt, på den for den sammenlignende reklame gunstigste måde³⁶, imod, at der består et sådant krav om tvingende nødvendighed.

60. Ovenstående betragtninger, der vedrører anvendelse af en konkurrents varemærke i en sammenlignende reklame, gælder naturligvis ligeledes for anvendelse af et tegn, der ikke er identisk med, men ligner det pågældende varemærke. Det for Domstolen forelagte retlige spørgsmål om, hvorvidt anvendelse af et tegn, der tilsigter at identificere konkurrenten, i medfør af artikel 3a i direktiv 84/450 er undergivet den betingelse, at den for at være lovlig skal være tvingende nødvendig, skal efter min mening behandles på samme måde, uanset om det drejer sig om et identisk

tegn eller et tegn, der alene ligner konkurrentens varemærke.

61. Jeg skal på et mere konkret plan, der går ud over, hvad der er nødvendigt for besvarelsen af første del af det andet præjudicielle spørgsmål³⁷, tilføje, at det forekommer vanskeligt at forestille sig, at H3G kan have draget utilbørligt fordel af anvendelsen i den omtvistede reklame af de billeder med bobler, der ligner O2's varemærker med bobler, når man tager i betragtning, at den pågældende reklame ligeledes udtrykkeligt identificerer konkurrenten gennem en henvisning til varemærket O2, og hvis lovlighed ikke længere bestrides af O2, og at forbrugerne, som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, i en mobiltelefonsammenhæng forbinder billederne med bobler med O2. Så hvis der allerede er skabt en tilknytningseffekt til konkurrenten ved henvisningen til varemærket O2, uden at der i den forbindelse rejses indsigelse fra O2, kan jeg ikke se, hvilken utilbørlig fordel H3G kunne opnå ved i den omtvistede reklame yderligere at anvende tegn, der ligner de varemærker med bobler, der indehaves af O2.

62. Da jeg er af den opfattelse, at anvendelsen af en konkurrents varemærke eller et tegn, der ligner dette, i en sammenlignende reklame ikke i medfør af artikel 3a i direktiv 84/450 kan forbydes, alene fordi den ikke er tvingende nødvendig for at identificere konkurrenten eller dennes varer

36 — Toshiba Europe-dommen, præmis 37, og Pippig Augenoptik-dommen, præmis 42, samt dom af 19.9.2006, sag C-356/04, Lidl Belgium, Sml. I, s. 8501, præmis 22, og af 19.4.2007, sag C-381/05, De Landsheer Emmanuel, Sml. I, s. 3115, præmis 35 og 63.

37 — Det tilkommer naturligvis den forelæggende ret i givet fald at fastslå, om anvendelsen i den omstridte reklame af billederne med bobler bevirker, at H3G utilbørligt drager fordel af anselsen knyttet til O2's varemærker med bobler (jf. analogt Adam Opel-dommen, præmis 36).

eller tjenesteydelser, er det ikke nødvendigt hverken at undersøge andet led af det andet præjudicielle spørgsmål eller det tredje spørgsmål, der forudsætter et andet resultat end det, jeg netop har foreslået.

63. Jeg bemærker i øvrigt, idet O2, særligt under retsmødet, har fremhævet den omstændighed, at den omstridte reklame gav et forvansket billede af virksomhedens varemærker med bobler og således har skadet disse varemærkers særpræg og renommé, at den påståede forvanskning alene vil gøre reklamen ulovlig, såfremt den strider mod en af betingelserne i artikel 3a i direktiv 84/450.

64. Disse betingelser omfatter bestemmelser, der har til formål at beskytte varemærkers renommé, såsom bestemmelsen i stk. 1, litra e), der indeholder et forbud mod, at varemærket bringes i miskredit eller udsættes for nedvurdering, samt bestemmelsen i stk. 1, litra g), der indeholder et forbud mod, at der drages utilbørligt fordel af varemærkets anseelse. I de tilfælde, hvor forvanskningen i den omstridte reklame af varemærkerne med bobler er af en sådan karakter, at den stiller de pågældende varemærker eller varemærkeindehaverens image i et dårligt lys, kan O2 anfægte reklamen under henvisning til den nationale bestemmelse, der gennemfører artikel 3a, stk. 1, litra e), i direktiv 84/450.

65. Derimod omfatter betingelserne i den nævnte artikel 3a ikke noget krav om, at varemærkets særpræg skal beskyttes. Dette krav, der med sit dobbelte formål indeholder et forbud mod at skade det pågældende særpræg og et forbud mod utilbørligt at

drage fordel af dette i henholdsvis artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 og i artikel 8, stk. 5, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker³⁸, som ændret, i relation til kendte varemærker, er i modsætning til det krav om, stadig i relation til velkendte varemærker, at beskytte varemærkets renommé, der er indeholdt i de ovennævnte bestemmelser, ikke gentaget i artikel 3a i direktiv 84/450, der som nævnt (jf. punkt 59 ovenfor) skal fortolkes restriktivt. Der kan her alene være tale om et bevidst valg fra fællesskabslovgiver, der tilsyneladende har anset sig forpligtet til at prioritere hensynet til en effektiv sammenlignende reklame, der tjener til at oplyse forbrugerne og til at fremme konkurrencen mellem udbydere af varer og tjenesteydelser (jf. navnlig anden betragtning til direktiv 97/55), over hensynet til beskyttelsen af varemærkers særpræg.

66. Jeg foreslår på baggrund heraf, at Domstolen besvarer det andet præjudicielle spørgsmål som følger:

»Artikel 3a i direktiv 84/450 skal ikke fortolkes således, at den alene giver mulighed for at anvende et tegn i en sammenlignende reklame, der er identisk med eller ligner en konkurrents registrerede varemærke, når den pågældende anvendelse viser sig tvungende nødvendig med henblik på at identificere en konkurrent eller dennes varer eller tjenesteydelser.«

38 — EFT 1994 L 11, s. 1.

Forslag til afgørelse

67. Som følge af det ovenstående foreslår jeg Domstolen at besvare de af Court of Appeal (England & Wales) forelagte præjudicielle spørgsmål som følger:

- »1) Anvendelsen af et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents registrerede varemærke i forbindelse med en reklame, der sammenligner egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, der udbydes af den pågældende konkurrent under det omhandlede varemærke, med egenskaberne ved de af annoncøren markedsførte varer eller tjenesteydelser, reguleres på udtømmende vis af artikel 3a i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om vildledende og sammenlignende reklame, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997, og er ikke omfattet af artikel 5, stk. 1, litra a) eller b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker.

- 2) Artikel 3a i direktiv 84/450 skal ikke fortolkes således, at den alene giver mulighed for at anvende et tegn i en sammenlignende reklame, der er identisk med eller ligner en konkurrents registrerede varemærke, når den pågældende anvendelse viser sig tvingende nødvendig med henblik på at identificere en konkurrent eller dennes varer eller tjenesteydelser.«